



HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-,
TOURISMUS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PATENTE UND MARKEN

MARKEN FIBEL

WAS SIE SCHON IMMER
ZUM THEMA "MARKEN"
WISSEN WOLLTEN



Herausgeber

© 2023 Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammer Bozen
Südtiroler Straße 60,
I - 39100 Bozen
www.handelskammer.bz.it
Zugelassen beim Landesgericht mit Dekret Nr. 3/99

Verantwortlicher Direktor:

Alfred Aberer

Überarbeitete Auflage, Jänner 2024

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Veröffentlichung, Vervielfältigung, Übersetzung und sonstige Bearbeitung oder Verbreitung - auch teilweise - ist nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) und mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Die Abbildungen dieser Broschüre dienen lediglich zur Veranschaulichung der Beispiele und zu didaktischen Zwecken. Die dargestellten Marken sind rechtlich geschützt und im Besitz des jeweiligen Inhabers.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in dieser Fibel auf die gleichzeitige Verwendung der weiblichen und männlichen Schreibformen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Autoren:

Alessandro Franzoi, Jana Stauder, Karin Pichler

Grafik:

Thaler Design

Informationen:

Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammer Bozen
Patente und Marken - PATLIB
Südtiroler Straße 60,
I - 39100 Bozen
Tel. +39 0471 945 534, -514
patentemarken@handelskammer.bz.it
www.handelskammer.bz.it

VORWORT

Wirtschaftliche Tätigkeit erfolgt nicht anonym. Unternehmen tragen eine Firmenbezeichnung, Dienstleistungen werden unter einem bestimmten Namen angeboten und auf Produkten werden Markennamen angebracht, damit sie unterscheidbar sind. Die Verwendung solcher Kennzeichnungen ist eine Notwendigkeit, ohne die ein Marktauftritt in vielen Fällen gar nicht möglich wäre. Die Wahl und die Verwendung einer Marke sind manchmal intuitiv, in vielen Fällen das Ergebnis einer gut geplanten und wohl überlegten Markenstrategie. Unabhängig von den Beweggründen für die Wahl eines Kennzeichens gelten für dessen Verwendung immer gesetzliche Regeln.

Die vorliegende Broschüre vermittelt Grundlagen zum Thema „Marken“ und zeigt Zusammenhänge mit anderen Schutzrechtsarten auf. Anhand von praktischen Beispielen werden die Funktion, der Schutzzumfang sowie die in Konfliktfällen angewandten Entscheidungskriterien näher erläutert. Die Broschüre möchte das Verständnis dafür schärfen, dass bei der Entwicklung einer Marke einige Grundregeln zu beachten sind, um zukünftige Missverständnisse und Konflikte beim geschäftlichen Gebrauch der Marke zu vermeiden. Wer einige Vorsichtsmaßnahmen trifft und sich bei Unsicherheiten fachmännisch beraten lässt, erspart damit seinem Unternehmen unnötige Schwierigkeiten und kann die Marke erfolgreich verwenden.

01.

GRUNDLAGEN

1.1.	Was ist eine Marke?	9
1.2.	Welche Funktionen erfüllt eine Marke?	9
1.3.	Welche Rechte gewährt eine registrierte Marke?	10
1.4.	Wer kann Inhaber einer Marke werden?	10
1.5.	Der Schutzzumfang einer Marke	11
1.6.	Die Schutzdauer einer Marke	12
1.7.	Welche Voraussetzungen muss eine Marke erfüllen?	13

02.

MARKENARTEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN

2.1.	Was kann als Marke registriert werden?	17
2.2.	Welche Arten von Marken gibt es?	17
2.3.	Was kann nicht als Marke registriert werden?	20
2.4.	Warum gibt es dennoch beschreibende Marken?	21
2.5.	Kann der Firmenname als Marke geschützt werden?	22
2.6.	Sind gleiche Markennamen zulässig?	22
2.7.	Verwechslungsgefahr bei Marken: Identität und Ähnlichkeit	23
2.8.	Was sind renommierte Marken?	24
2.9.	Kann eine Marke „reserviert“ werden, bevor sie verwendet wird?	24
2.10.	Benutzung von nicht registrierten Marken	25
2.11.	Markennamen, die zu Gattungsbegriffen wurden	25
2.12.	Die Kollektiv- und Gewährleistungsmarke	26
2.13.	Die Dachmarke Südtirol und das Qualitätszeichen Südtirol	27
2.14.	Was bedeuten die Symbole „®“, TM und „©“?	28
2.15.	Der Schutz der Marke im Internet	29

03.

DER WEG ZUM MARKENSCHUTZ

3.1.	Wo gilt der Markenschutz?	31
3.2.	Wann sollte eine Marke angemeldet werden?	32
3.3.	Das Prioritätsrecht	32
3.4.	Wie und wo kann eine Marke angemeldet werden?	32
3.5.	Wie viel kostet die Registrierung einer Marke?	34

||||| 04.

WIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG DER MARKE

4.1. Welche Vorteile bringt eine Markenregistrierung?	37
4.2. Der Wert einer Marke	37
4.3. Die Lizenzierung einer Marke	38
4.4. Die Übertragung der Markenrechte	38

☪ 05.

DIE VERTEIDIGUNG VON MARKENRECHTEN

5.1. Mögliche Reaktionen bei Rechtsverletzungen	41
5.2. Schutz durch die Zollbehörde	43
5.3. Handlungen unlauteren Wettbewerbs	44

▾ 06.

DIE MARKE UND IHRE ABGRENZUNG ZU ANDEREN SCHUTZRECHTEN

6.1. Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen	47
6.2. Unterschiede zwischen Kollektivmarken, Gewährleistungsmarken und geografischen Angaben	48
6.3. Die CE-Kennzeichnung	49
6.4. Das Urheberrecht	49
6.5. Andere gewerbliche Schutzrechte	50

▣ 07.

DIE MARKENRECHERCHE

7.1. Wozu dient eine Markenrecherche?	53
7.2. Wie und wo kann eine Markenrecherche durchgeführt werden?	54

+ 08.

DER BEREICH PATENTE UND MARKEN – PATLIB DER HANDELSKAMMER BOZEN

.....	57
-------	----

● 09.

DER WEG ZUR EIGENEN MARKE IM ÜBERBLICK

.....	59
-------	----



01.

GRUNDLAGEN

01. GRUNDLAGEN

→ 1.1.

WAS IST EINE MARKE?

Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen abzuheben und zu unterscheiden. Marken beeinflussen die Kaufentscheidungen der Kunden, wecken deren Emotionen, festigen das Image bzw. den guten Ruf eines Unternehmens und begründen das Vertrauen in die Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Außerdem bieten Marken auch einen umfangreichen Schutz vor Nachahmungen und Missbräuchen und stellen ein wirksames Verteidigungsinstrument im Wettbewerb dar. Weiters sind sie immaterielle Vermögensrechte und beeinflussen den Wert eines Unternehmens.

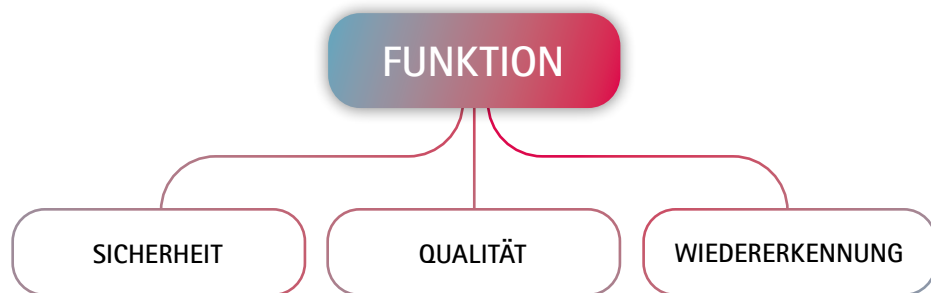
*Beachten Sie, dass eine Marke nicht **automatisch geschützt** ist. Erst durch die Registrierung einer Marke erhält man das **exklusive Nutzungsrecht** dafür.*

→ 1.2.

WELCHE FUNKTIONEN ERFÜLLT EINE MARKE?

Die Marke soll dem Kunden die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Produkte und Dienstleistungen garantieren. Sie gewährleistet, dass alle mit der Marke versehenen Waren unter der Kontrolle eines bestimmten Unternehmens hergestellt werden. In diesem Sinne erfüllt die Marke eine **Sicherheitsfunktion**: Der Kunde kann sich darauf verlassen, dass das Produkt von diesem Unternehmen erzeugt und auf seine Funktionsfähigkeit hin überprüft worden ist. Daneben erfüllt die Marke auch eine **Qualitätssicherungsfunktion**: Sie garantiert ein konstantes Qualitätsniveau der Waren und Dienstleistungen. Zuletzt hat die Marke auch einen **Wiedererkennungseffekt**: Eine Marke, die der Kunde kennt, kann ihm die Kaufentscheidung erleichtern, da er das Produkt und dessen Qualität anhand der Marke sofort identifizieren und zuordnen kann. So fällt es ihm leichter, unter der Vielfalt von angebotenen Produkten und Dienstleistungen auszuwählen, und wenn er einmal zufrieden ist, wird er dieses Produkt wieder kaufen.

Auch für das Unternehmen ist es vorteilhaft, eine Marke zu registrieren, und so **Ruf und Image** des Betriebs zu stärken. Eine registrierte Marke bildet zudem die Basis und Voraussetzung für einen Franchising-Vertrag und durch eine **Lizenzierung** der Marke können zusätzliche Umsätze realisiert werden. Es kann sogar leichter sein, einen **Kredit** zu erhalten, wenn man eine registrierte Marke hat, denn sie stärkt das Vertrauen der Kreditinstitute in ein Unternehmen.



→ 1.3.

WELCHE RECHTE GEWÄHRT EINE REGISTRIERTE MARKE?

Das Markenrecht gewährt dem Inhaber einer registrierten Marke das **exklusive Nutzungsrecht**: Er darf die Marke exklusiv im Geschäftsbetrieb nutzen und seine Produkte und Dienstleistungen, für die er den Schutz erworben hat, mit der Marke versehen (z.B. Verpackung, sonstige Aufmachung, u.a.). Daneben besitzt der Markeninhaber ein **Verbotungsrecht**: Er hat das Recht, seinen Mitbewerbern die Nutzung von identischen oder zum Verwechseln ähnlichen Erkennungszeichen für jene Waren und Dienstleistungen zu verbieten, für die seine Marke geschützt ist. Der Markeninhaber kann **Unterlassungs-, Schadensersatz- sowie Löschungsansprüche** gegenüber Dritten geltend machen, welche ohne seine Erlaubnis das eingetragene Markenzeichen verwenden. Hinsichtlich widerrechtlich gekennzeichneten Waren kann zudem ein Vernichtungsanspruch durchgesetzt werden. Der Markeninhaber kann außerdem einen Widerspruch gegenüber neueren, verwechslungsfähigen Markenzeichen erheben, die beim Markenamt angemeldet bzw. registriert werden sollen, um einer Schwächung seiner Marke entgegenzuwirken.

→ 1.4.

WER KANN INHABER EINER MARKE WERDEN?

Jede natürliche und jede juristische Person kann Inhaber einer Marke werden. Dabei muss weder für ihre Anmeldung noch für ihre Übertragung ein Geschäftsbetrieb nachgewiesen werden. Mehrere Unternehmen und/oder Privatpersonen können eine Marke gemeinsam anmelden. Wenn nicht anders vereinbart, sind sie alle zu gleichen Teilen Inhaber.

Auch öffentliche Verwaltungen wie der Staat, die Regionen, die Provinzen und die Gemeinden können Marken anmelden, um damit wirtschaftliche, kulturelle, geschichtliche oder territoriale Interessen und Ziele zu verfolgen.

→ 1.5.

DER SCHUTZUMFANG EINER MARKE

Eine Marke gilt nicht automatisch für alles, was ein Unternehmen anbietet, sondern ist nur für jene Waren und Dienstleistungen geschützt, für die bei der Markenmeldung der Schutz beantragt und vom zuständigen Amt erteilt wurde.

Bei der Auflistung dieser Waren und Dienstleistungen muss der Anmelder auf die „**Internationale Klassifikation von Nizza**“ zurückgreifen. In dieser internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen sind alle nur denkbaren Waren und Dienstleistungen in insgesamt 45 „Klassen“ unterteilt. Die Klassen 01 bis 34 umfassen Produkte, während die Klassen 35 bis 45 Dienstleistungsangebote enthalten. Diese Klassifikation wird jedes Jahr überarbeitet.



Bei der Markenmeldung ist sorgfältig zu überlegen, für welche Produkte und Dienstleistungen die Marke gegenwärtig und in Zukunft verwendet werden soll. Dabei sollten die Waren und Dienstleistungen so präzise wie möglich benannt werden, damit sie eindeutig der entsprechenden Klasse zugeordnet werden können und damit in einem möglichen Konfliktfall der Schutzzumfang der Marke klar abgegrenzt ist.

Beispiel: Ein Möbelhersteller gibt seiner neuen Produktlinie den Namen „MOBITURE“. Er möchte diesen Namen als Marke schützen lassen. Im Zuge der Markenmeldung muss er die Waren und Dienstleistungen einer Klasse zuordnen: Er wählt die internationale Klasse „20“ für „Möbel“ und die internationale Klasse „37“ für „Möbelreparaturen“ aus. Da der Möbelhersteller zukünftig auch die Möbel online mit der Marke „MOBITURE“ bewerben möchte, meldet er die Marke auch gleich in der internationalen Klasse „35“ für „Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Möbel“ an.

Achten Sie auf die richtige Auswahl der Waren- und Dienstleistungsklassen! Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die tatsächliche Verwendung der Marke mit den in der Registrierung angeführten Waren und Dienstleistungen übereinstimmt. Eventuell ist eine Neuanschreibung der Marke mit erweitertem Klassenverzeichnis notwendig.

Nach der Hinterlegung des Registrierungsantrages ist es nicht möglich, das Klassenverzeichnis zu erweitern. Möchte der Möbelhersteller den Schutzzumfang seiner eingetragenen Marke nachträglich auf weitere Produkt- und Dienstleistungsangebote ausdehnen, z.B. weil neue Produkte oder Dienstleistungen in das Sortiment aufgenommen werden, so muss er die Marke mit erweitertem Klassenverzeichnis neu anmelden.

Eine nachträgliche Einschränkung der beantragten Klassen ist hingegen jederzeit möglich, da der Markeninhaber dadurch seine Rechte einschränkt und keine Erweiterung der Rechte anstrebt.

Für alle angemeldeten Produkte und Dienstleistungen sieht die Markengesetzgebung außerdem einen **Benutzungszwang** vor: Die Marke muss für jede der benannten Waren und Dienstleistungen verwendet werden, um das Recht an der Marke aufrechtzuerhalten.

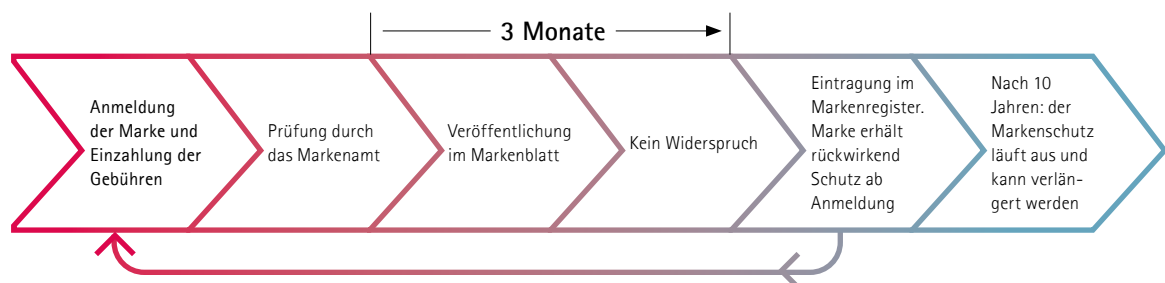
→ 1.6.

DIE SCHUTZDAUER EINER MARKE

Eine Marke ist ab dem Tag ihrer Eintragung in das Markenregister geschützt. Die Gültigkeit der Eintragung beginnt rückwirkend mit dem Tag der Anmeldung (Hinterlegungsdatum) und beträgt zehn Jahre. Der Schutz kann jeweils um weitere zehn Jahre verlängert werden, indem rechtzeitig vor dem Ablaufdatum ein Antrag zur Erneuerung gestellt wird und die entsprechenden Gebühren entrichtet werden. Nach Ablauf der Schutzdauer kann die Marke noch innerhalb von sechs Monaten durch Entrichtung einer Zusatzgebühr erneuert werden.

Vergessen Sie nicht, den Markenschutz alle zehn Jahre zu erneuern, ansonsten verfällt die Marke.

Wird der Markenschutz auch in dieser **Nachfrist nicht verlängert**, **verfällt die Marke vollständig** und unwiderruflich. Das Versäumnis kann höchstens durch eine Neuanmeldung wieder gut gemacht werden. Es ist also wichtig, die **Schutzdauer einer Marke zu überwachen**, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.



→ 1.7.

WELCHE VORAUSSETZUNGEN MUSS EINE MARKE ERFÜLLEN?

Wie bereits erwähnt, ist eine Marke ein "Erkennungszeichen", welches dazu dient, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens zu kennzeichnen und sie von denen seiner Mitbewerber zu unterscheiden. Sie ist außerdem ein wichtiges Marketinginstrument eines Unternehmens und muss klare und präzise Botschaften vermitteln, ohne auf dem Markt Verwirrung zu stiften.

Um als Marke eintragungsfähig zu sein, sind vom Gesetz folgende drei Voraussetzungen vorgeschrieben:

NEUHEIT:

Einfach gesagt, ist eine Marke neu, wenn es keine identischen oder ähnlichen Marken auf dem Markt oder in einem Markenregister für dieselben oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen gibt.

Grundsätzlich gilt laut Gesetz, dass eine Marke neu ist, wenn sie nicht identisch oder ähnlich ist mit:

- einem Zeichen, das bereits als Marke oder als unterscheidungskräftiges Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bekannt ist, welche bereits auf dem Markt angeboten werden,
- einem Zeichen, das bereits als Firmen-, Geschäfts- oder Domain-Name bekannt ist, oder mit einem anderen unterscheidungskräftigen Zeichen, das von Dritten verwendet wird,
- einer Marke, die bereits in diesem Staat oder mit Schutzwirkung für diesen Staat von Dritten registriert oder hinterlegt wurde,
- einer Marke, die bereits von Dritten für identische, ähnliche oder nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen oder angemeldet wurde, wenn die ältere Marke in der Europäischen Union oder im Staatsgebiet einen bestimmten Bekanntheitsgrad besitzt (siehe Kapitel 2.8).

Außerdem ist eine Marke nicht neu, wenn aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Waren und Dienstleistungen (oder der Geschäftstätigkeit) eine Verwechslungsgefahr für Dritte besteht, z.B. durch eine Assoziierung beider Zeichen.

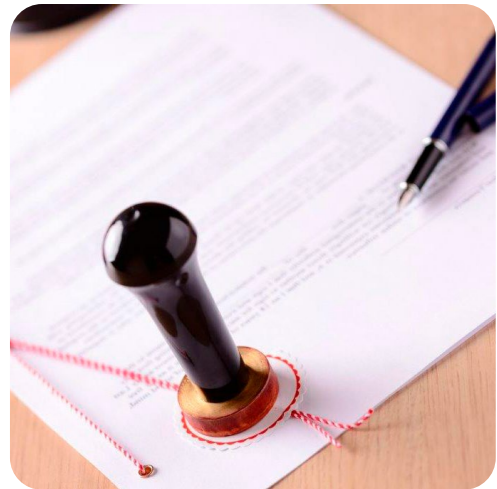
Um festzustellen, ob eine Marke mit einer älteren Marke in Konflikt steht, sind deshalb zwei Aspekte zu berücksichtigen: Zum einen müssen die Marken in graphischer, phonetischer und konzeptioneller Hinsicht und zum anderen die geschützten Waren und Dienstleistungen verglichen werden (siehe Kapitel 2.6 und 2.7).

Um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, ist es daher ratsam, vor der Eintragung einer Marke eine gezielte Recherche in Bezug auf identische oder ähnliche Marken für dieselben oder ähnliche Produkte und Dienstleistungen durchzuführen (siehe Kapitel 7).

UNTERSCHIEDUNGSKRAFT:

Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens zu kennzeichnen und sie von denen seiner Mitbewerber zu unterscheiden.

Die Marke darf nicht ausschließlich aus Zeichen bestehen, die nur aus beschreibenden Angaben über die Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, geografische Herkunft, Zeit der Herstellung, den Wert oder sonstige Merkmale der Waren und Dienstleistungen bestehen. Zeichen dieser Art sind nicht unterscheidungskräftig, da sie die Waren



und/oder Dienstleistungen nach ihren Eigenschaften beschreiben. Diese müssen für jedermann zugänglich bleiben. Zum Beispiel ist es nicht möglich, „Tanzakademie Bozen“ als „Wortmarke“ für die Tätigkeit einer Tanzschule in Bozen zu registrieren. Hingegen wenn das Wort als Bild oder in Kombination mit einem Bild dargestellt wird, besteht die Möglichkeit, eine „Wort-Bildmarke“ zu schützen.

In manchen Fällen ist es schwierig festzustellen, ob eine Marke unterscheidungskräftig ist. Es bedarf einer Gesamtbeurteilung, welche die grafischen Elemente mit einbezieht. Man unterscheidet daher zwei Arten von Marken: „**schwache**“ und „**starke**“ Marken.

Zu den „**schwachen**“ **Marken** gehören Zeichen, die beim Verbraucher eine Verbindung mit den Waren und/oder Dienstleistungen hervorrufen, für die die Marke verwendet wird; wie etwa Marken, die aus generischen Angaben oder Wörtern der Alltagssprache bestehen. Der Inhaber einer schwachen Marke genießt daher nur einen begrenzten Schutz und kann sich kaum gegen die Benutzung einer ähnlichen Marke durch Dritte wehren.

Um eine „**starke**“ **Marke** zu schaffen, ist es unerlässlich, unterscheidungskräftige Zeichen zu verwenden, die so weit wie möglich von der Beschreibung der Waren und/oder Dienstleistungen abweichen. Diese bestehen zumeist aus Phantasiewörtern und damit aus Ausdrücken, die für den Verbraucher in keinem Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen, welche angeboten werden, stehen. Der Inhaber einer starken Marke genießt somit einen umfassenden Schutz, da er sich der Verwendung ähnlicher Marken widersetzen kann.

RECHTMÄSSIGKEIT:

Gemäß dieser Vorschrift darf eine Marke nicht gegen das Gesetz, die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen. Daher darf eine Marke nicht aus Zeichen bestehen, die nach den geltenden Vorschriften verboten sind, oder aus Wörtern, Zahlen oder Zeichen, die als vulgär gelten, die gegen die guten Sitten verstoßen oder die Ehre einer Person oder einer Institution verletzen können.

So ist es beispielsweise nicht möglich, eine Marke einzutragen, die zu Gewalt aufruft, die aus diskriminierenden und rassistischen Wörtern besteht, oder ein Symbol beinhaltet, das an das nationalsozialistische und faschistische Regime erinnert.

Eine Marke muss nicht nur rechtmäßig sein, sondern auch dem **Grundsatz der Wahrheit** entsprechen. Sie darf keine Wörter, Zahlen oder Zeichen enthalten, die die Verbraucher in die Irre führen können - zum Beispiel hinsichtlich der geographischen Herkunft, der Art oder der Qualität der angebotenen Waren und/oder Dienstleistungen.

*Kreative und einzigartige
Marken sind effektiver und
leichter zu schützen*

02.

MARKENARTEN UND IHRE EIGEN- SCHAFTEN

02.

MARKENARTEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN

→ 2.1.

WAS KANN ALS MARKE REGISTRIERT WERDEN?

Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter, Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, dreidimensionale Gestaltungen, einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen (z.B. Farben und Farbzusammenstellungen), geschützt werden, die geeignet sind, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Eine Marke sollte dabei immer starke Unterscheidungsmerkmale aufweisen.

→ 2.2.

WELCHE ARTEN VON MARKEN GIBT ES?

Grundsätzlich kann man folgende Hauptgruppen von Marken unterscheiden:

WORTMARKE

Eine Wortmarke besteht nur aus Wörtern, also reinem Text ohne besondere grafische Gestaltung. Wenn der Text einer Marke eine ausreichende Kennzeichnungskraft besitzt, ist die Wortmarke meist die sinnvollste Markenform. Grafische Elemente wie z.B. Logos von Unternehmen können sich im Laufe der Jahre verändern, und ein Markenzeichen ist immer nur in der Form geschützt, wie es tatsächlich hinterlegt wurde. Beispiele für reine Wortmarken sind „Ikea“, „Persil“ oder „Siemens“.

Optimalen Schutz erzielt man, wenn man zusätzlich zur Wortmarke auch noch das Logo des Unternehmens parallel als eigene Wort-Bild-Marke anmeldet.

– Personennamen

Das Recht am Namen ist mit seinem Träger untrennbar verbunden. Es umfasst nicht nur das Recht auf Kennzeichnung der eigenen Person, sondern auch das Recht zur Verwendung des Namens zu weiteren Zwecken, so etwa zur geschäftlichen Nutzung. Namensrechte beziehen sich nicht nur auf den gesetzlichen Namen, sondern auch auf frei gewählte Bezeichnungen wie z.B. Künstlernamen, welche von ihren Nutzern wie Namen gebraucht werden.

Wird der Name gewerblich genutzt und als Marke eingetragen, gelten dieselben Regeln wie für alle übrigen Markenarten. Demnach sind auch Personennamen als Marken eintragungsfähig, und ihre Verwendung ist auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen und auf die ausgewählten Länder beschränkt. In manchen Fällen

kann die Verwendung des eigenen Namens als Marke im Geschäftsleben auch eingeschränkt werden, zum Beispiel in jenen Fällen, wo er gleichlautend mit einer bereits bekannten Marke ist. Beispielsweise kann ein als Marke verwendeter Personennamen wie etwa „Armani“ oder „Ferrari“ für die Produkte des jeweiligen Unternehmens so charakteristisch geworden sein, dass der Konsument diesen Namen stets mit den Produkten dieses Unternehmens in Verbindung bringt. In einem solchen Fall kann die Verwendung des eigenen Personennamens zu gewerblichen Zwecken, auch wenn er mit unterscheidenden Zusätzen gebraucht wird, ältere Kennzeichenrechte verletzen und deshalb unzulässig sein.

– Zahlen

Zahlen - als Ziffern oder ausgeschrieben - und Zahlenkombinationen sind ebenso als Marke schutzfähig. Ein Beispiel für eine Zahlenkombination, die als Marke eingetragen ist, stellt „4711“ (Kölnisch Wasser) dar.



– Buchstaben

Nicht als Wörter aussprechbare Buchstaben oder Buchstabenkombinationen können ebenfalls als Marke schutzfähig sein. Oftmals sind die Buchstabenkombinationen grafisch ausgestaltet (siehe Wort-Bild-Marke). Beispiele hierfür sind „ARD“ oder „H&M“.



BILDMARKE

Eine Bildmarke schützt eine bestimmte Abbildung bzw. ein Logo, ohne einen textlichen Zusatz. Sie lässt in der Regel sofort das Unternehmen oder die Institution erkennen, für die sie steht. Bekannte Bildmarken sind beispielsweise die springende „Raubkatze“ von „Puma“ oder das „Krokodil“ von „Lacoste“.



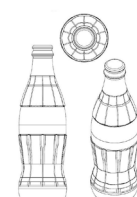
WORT-BILD-MARKE

Eine Wort-Bild-Marke ist eine Kombination von Bild- und Schriftzeichen. Es kann sich hierbei um einen Text mit besonders gestalteter Schriftart oder um die grafische Ausgestaltung eines Zeichens handeln. Als Wort-Bild-Marke wird oft auch das Logo in Kombination mit dem Schriftzug eines Unternehmens geschützt. Dabei spielt es keine Rolle, ob das grafische Element oder das Schriftzeichen im Vordergrund steht. Eine bekannte Wort-Bild-Marke ist „Red Bull“.



DREIDIMENSIONALE MARKE

Auch dreidimensionale Formen und Gebilde mit oder ohne Wortelementen können als Marke registriert werden, wenn sie Unterscheidungskraft haben. Der Unterschied zu einer reinen Bildmarke oder Wort-Bild-Marke ist der, dass die Marke in diesem Fall eine dreidimensionale Form aufweist. Formen lassen sich dann als Marke schützen, wenn sie für die betreffenden Waren unüblich sind und vom Gewohnten und Erwarteten abweichen. Zudem ist die Form nur dann schutzfähig, wenn sie nicht allein auf technischen Erfordernissen beruht, sondern Ausdruck des Gestaltungswillens des Anmelders ist. So können Formen ohne individuelle Gestaltung des Anmelders wie beispielsweise Kugeln, Würfel oder Formen, die sich aus einer rein technischen Notwendigkeit heraus ergeben, nicht als Marken eingetragen werden. Bekannte Beispiele für dreidimensionale Marken sind die Formen der „Coca-Cola“-Flasche oder



des „Mercedes“-Sterns sowie die Verpackung von „Toblerone“-Schokolade.
Für dreidimensionale Formen könnte auch ein so genannter Modellschutz angemeldet werden, welcher die äußere Formgebung einer neuen Entwicklung schützt. Oft wird für solche Formen jedoch ein Markenschutz angestrebt, da dieser beliebig oft erneuert werden kann, während der Modellschutz ein zeitlich begrenztes Schutzrecht (maximal 25 Jahre) darstellt.



POSITIONSMARKE

Bei einer Positionsmarke handelt es sich um eine Marke, die aus der besonderen Platzierung oder Anbringung der Marke auf den Waren besteht. Die Platzierung muss bei der Anmeldung der Marke umfassend in einer Beschreibung angeführt werden. Eine bekannte Positionsmarke ist beispielsweise der rote Streifen, der in Längsrichtung eines Schuhs verläuft, angemeldet von der Firma Prada AG.



MUSTERMARKE

Die Mustermarke besteht aus einer Reihe von sich regelmäßig wiederholenden Elementen. Sie ist eine zweidimensionale Gestaltung. Ein Beispiel einer Mustermarke ist die Reihe von Symbolen von „Louis Vuitton“.



FARBMARKE

Eine Farbmarke kann aus einer einzigen Farbe oder aus Farbkombinationen bestehen. Der Schutz erstreckt sich auf den Farbton. Bei mehr als einer Farbe erstreckt er sich jedoch auf die systematische Anordnung der Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise.

Da Farben grundsätzlich für jedermann zugänglich sein sollen, sind einzelne Farben nur in Ausnahmefällen schutzfähig. Eine Ausnahme besteht in jenen Fällen, in denen eine bestimmte Farbe überdurchschnittlich bekannt ist und einem bestimmten Unternehmen zugeordnet wird. Eine der bekanntesten Farbmarken ist die Lila-Farbe von „Milka“.



HÖRMARKE

Ein Klangbild kann geeignet sein, zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen beizutragen. Dementsprechend ist es möglich, ein Klangbild als Hörmarke in das Markenregister einzutragen. Hörmarken sind akustische Zeichen, Erkennungsmelodien bzw. Tonfolgen, die zur Wiedererkennung von Unternehmen oder Institutionen dienen. Eine bekannte Hörmarke ist die Werbemelodie von „Ricola“ oder das Löwengebrüll von „Metro-Goldwyn-Mayer“.



BEWEGUNGSMARKE

Bei dieser Marke geht es um eine Bewegung oder Positionsveränderung der Markenelemente bzw. -farben. Sie ist durch die Abfolge von zwei- oder dreidimensionalen Bildern dargestellt.

MULTIMEDIAMARKE

Die Multimediamarke besteht aus einer Kombination von Bild- und/oder dreidimensionalen Elementen sowie aus Tonelementen. Diese Marke wird durch eine audiovisuelle Datei dargestellt.

HOLOGRAMMMARKE

Eine Hologrammmarke besteht aus Elementen mit holografischen Merkmalen. Hologramme sind dreidimensionale Abbildungen von Objekten auf einer zweidimensionalen Oberfläche mit Tiefenanmutung. Oft weisen Hologramme eine silbrige, regenbogenfarbig schimmernde Oberfläche auf.

Achten Sie in der Praxis darauf, dass das tatsächliche Erscheinungsbild der Marke mit dem Registereintrag übereinstimmt. Bei der Neugestaltung einer Marke mit erheblichen Abweichungen zum bisherigen Design ist eine Neuanschuldung empfehlenswert.

→ 2.3.

WAS KANN NICHT ALS MARKE REGISTRIERT WERDEN?

Es gibt unterschiedliche Hindernisse, die einer Markeneintragung entgegenstehen können. Dabei unterscheidet man zwischen **absoluten Schutzhindernissen**, die gegen jedermann wirken und die von Amts wegen überprüft werden, und **relativen Schutzhindernissen**. Diese können von Dritten gegen eine Markeneintragung oder ein Markenrecht geltend gemacht werden.

Absolute Schutzhindernisse schließen die Eintragung einer Marke in das Markenregister aus, um eine Monopolisierung des Marktgeschehens zu verhindern. Sie stellen sicher, dass die Zeichen, die für eine allgemeine Verständigung oder für die Bezeichnung von Ort, Zeit, Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Preis, Menge, Gewicht oder Gattung einer Ware oder Dienstleistung erforderlich sind, frei bleiben und im allgemeinen Geschäftsverkehr von jedermann benutzt werden können. Daher darf eine Marke grundsätzlich keine ausschließliche Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, für welche sie registriert wird, darstellen. So ist es beispielsweise nicht möglich, das Wort „Seife“ für das Produkt „Seife“ zu schützen. Für ein Finanzprodukt wäre „Seife“ jedoch durchaus schutzfähig. Ähnlich verhält es sich mit Begriffen wie „super“ oder „mega“, die als reine Anpreisungen keinerlei Unterscheidungskraft zu anderen Anbietern besitzen.

Für folgende Bezeichnungen bzw. Marken bestehen absolute Eintragungshindernisse:

- Zeichen, die nicht durch die bestehende Technologie in irgendeiner Form dargestellt werden können, um den zuständigen Ämtern und den Verbrauchern zu ermöglichen, den entsprechenden Schutzzumfang eindeutig und genau zu identifizieren.
Aus diesem Grund wird die Eintragung einer Geruchsmarke als nicht zulässig angesehen, da eine solche Marke durch die aktuellen Technologien grundsätzlich nicht dargestellt werden kann.
- Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, und zwar jene Zeichen, die ausschließlich aus Gattungsbezeichnungen oder aus Angaben bestehen, die sich auf die Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen beziehen. Bei solchen schwachen Marken wäre die Gefahr der Verwechslung groß. Besser ist es, eine originelle Markenbezeichnung zu finden. Phantasiemarken sind typischerweise stark, z.B. Rolex.

- Zeichen, die ausschließlich aus Symbolen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.
- Zeichen oder Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind.
- Zeichen, die geeignet sind, insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen.
- Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.
- Zeichen von öffentlichem Interesse wie Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen oder des Staates.
- Zeichen, die mit geschützten geografischen Angaben, geschützten Ursprungsbezeichnungen, garantiert traditionellen Spezialitäten, traditionellen Bezeichnungen für Weine, sowie Sortenbezeichnungen in Konflikt stehen.
- Zeichen, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist.
- Zeichen, die Abbildungen von Personen ohne deren Zustimmung enthalten, sowie Personennamen, welche sich vom Namen des Antragstellers unterscheiden.
- Zeichen, die die Verletzung eines Urheberrechts, eines gewerblichen Schutzrechts oder sonstiger Exklusivrechte verursachen können.
- Zeichen, die bösgläubig angemeldet werden.

Relative Schutzhindernisse beruhen auf älteren Rechten Dritter, die der Eintragung einer Marke entgegenstehen oder zu einer Löschung einer eingetragenen Marke führen können. Zu den vorrangigen Rechten gehören angemeldete, eingetragene oder notorisch bekannte Marken. Bevor eine Marke angemeldet wird, sollte daher immer durch eine Markenrecherche ihre grundsätzliche freie Verfügbarkeit überprüft werden. Dazu finden Sie weitere Details in Kapitel 7.

Entwickeln Sie eine Liste mit möglichen Markennamen, damit Sie eine Auswahl haben, falls die eine oder andere Marke schon besetzt sein sollte!

→ 2.4.

WARUM GIBT ES DENNOCH BESCHREIBENDE MARKEN?

Das Markenschutzgesetz erlaubt unter bestimmten Bedingungen ausnahmsweise auch die Registrierung beschreibender Angaben, wenn diese über einen langen Zeitraum und intensiv als Kennzeichen benutzt wurden, und ihre alleinige markenmäßige Verwendung zudem niemand bestritten hat. Unerlässliche Voraussetzung dabei ist, dass die Konsumenten im betreffenden Wort nicht mehr eine beschreibende Angabe, sondern vielmehr einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen und/oder dessen Produkte erkennen.

Bei der Eintragung kann es vorkommen, dass der Anmelder der Eintragungsbehörde den Nachweis des ununterbrochenen Gebrauchs der beschreibenden Angabe über einen bestimmten Zeitraum erbringen muss. Allerdings kann nicht jedes beschreibende Wort als Marke durchgesetzt werden. Sogenannte „freihaltebedürftige“ Angaben, deren freie Verwendbarkeit für den Markt unentbehrlich ist, sind von der Eintragung in jedem Fall ausgeschlossen, beispielsweise die Bezeichnung „Auto“ für Motorfahrzeuge oder die Bezeichnung „Desinfekt“ für Desinfektionsmittel.

→ 2.5.

KANN DER FIRMENNAME ALS MARKE GESCHÜTZT WERDEN?

Für ein Unternehmen kann es interessant sein, seine Firmenbezeichnung als Markenzeichen zu schützen und seine Produkte und Dienstleistungen unter diesem Markenzeichen anzubieten und zu vertreiben. Der Verbraucher verbindet mit einer bestimmten Marke stets besondere Qualitätsmerkmale und identifiziert ein Unternehmen über dessen Markenzeichen. Durch die Eintragung des Firmennamens als Marke schützt sich das Unternehmen davor, dass unter dem gleichen Kennzeichen potentielle Nachahmer ähnliche Leistungen anbieten, um den guten Ruf des Unternehmens auszunutzen. Es gelten dieselben Regeln wie für die Eintragung aller anderen Markenarten.

Bei der Eintragung eines Unternehmens im Handelsregister wird nicht überprüft, ob die gewählte Firmenbezeichnung die Schutzrechte einer bereits eingetragenen Marke verletzt. Dies kann nur durch eine umfassende Markenrecherche überprüft werden. Es wird außerdem empfohlen, eine Recherche im Handelsregister durchzuführen, um zu prüfen, ob bereits andere Unternehmen mit demselben Namen eingetragen sind.

→ 2.6

SIND GLEICHE MARKENNAMEN ZULÄSSIG?

Identische oder ähnliche Marken können grundsätzlich nur dann miteinander in Konflikt treten, wenn sie für gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen eingetragen sind. Marken sind dabei unter zwei Gesichtspunkten verwechselbar: Wenn sie derart viele Übereinstimmungen aufweisen, dass der Konsument die beiden Marken nicht mehr auseinanderhalten kann. In dem Fall besteht eine **unmittelbare Verwechslungsgefahr**. Zum anderen können Marken sich zwar ähneln, aber gleichzeitig so viele Unterschiede aufweisen, dass die Konsumenten sie zwar als verschieden identifizieren, aber aufgrund der vorhandenen Ähnlichkeiten demselben Unternehmen zuordnen, obwohl es sich in Wirklichkeit um Marken von zwei Konkurrenzanbietern handeln könnte. Diese Fehlzuordnung von Marken führt zu einer **mittelbaren Verwechslungsgefahr**.

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr besteht, muss immer auch berücksichtigt werden, inwieweit zwischen den Waren und Dienstleistungen der kollidierenden Marken Übereinstimmungen herrschen: Je größer die Übereinstimmung und somit die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken, umso größer sollten die Unterschiede zwischen den Produkten und Dienstleistungen sein und umgekehrt. Nur so kann einer Verwechslungsgefahr vorgebeugt werden.

So wird beispielsweise die Marke „Bounty“ vom Hersteller von Küchenpapier verwendet, ebenso wie vom Hersteller von Schokoladriegeln. Verwechslungen der beiden Produkte sind in diesem Fall eher unwahrscheinlich, deshalb können die beiden Marken nebeneinander existieren. Ebenso verhält es sich mit der Marke „Fiesta“, die als Automarke und gleichzeitig auch als Marke für einen Pausensnack Verwendung findet.



Sollten zwei Anmelder dieselbe Markenbezeichnung für dieselben Waren und Dienstleistungen wählen wollen, so befindet sich jene Partei in der stärkeren Rechtsposition, welche die Bezeichnung als Marke zuerst schützen lässt. Dabei entscheidet der Tag der Anmeldung. An diesem Tag entsteht das ausschließliche Recht zur Verwendung des Markennamens für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen.

Achten Sie darauf, dass der Anmeldetag einer Marke eine entscheidende Rolle spielt – bei identischen Markenmeldungen gehen die Rechte an den Erstanmelder.

→ 2.7

VERWECHSLUNGSGEFAHR BEI MARKEN: IDENTITÄT UND ÄHNLICHKEIT

Um festzustellen, ob zwei Marken verwechselt werden können, muss zunächst geprüft werden, ob eine Gleichheit oder Ähnlichkeit zwischen den angemeldeten Waren und Dienstleistungen besteht. Anschließend erfolgt ein Vergleich zwischen den Zeichen, der zu drei Ergebnissen führen kann: identisch, ähnlich oder unähnlich.

Die **Verwechslungsgefahr** zwischen Marken besteht in der Praxis bei schriftbildlicher (Bild und Schriftbild), klanglicher (Ton) und begrifflicher (Sinngesamt) Identität oder Ähnlichkeit.

Im Konfliktfall zwischen zwei kollidierenden Marken kommt es nicht auf jedes Detail an, sondern auf den hinterlassenen Gesamteindruck. Der Vergleich muss sich daher auf die Zeichen als Ganzes beziehen. Auch das Schutzgebiet der Zeichen und die maßgeblichen Verkehrskreise spielen bei der Gesamtbeurteilung eine wichtige Rolle. Tatsächlich kann die Wahrnehmung von Ähnlichkeit von einem Staat zum anderen variieren, da die Aussprache oder das Verständnis von Marken unterschiedlich ist.

Im Rahmen des **schriftbildlichen** Vergleichs ist zunächst zu beachten, dass Dritte die Wortbestandteile einer Marke anders wahrnehmen als die anderen Bestandteile. Bei Wortmarken basiert dieser Vergleich auf einer Analyse der Anzahl und Reihenfolge der Zeichen und Buchstaben, der Position der Buchstaben und der Anzahl der Wörter. Bei Vorhandensein von Bildelementen wird geprüft, ob diese unterschiedlich sind und somit die Struktur der Marken (d.h. Form, Farben, Kontrast, Schattierung usw.) nicht übereinstimmt.

Die Bezeichnungen "ARTEX" und "ALREX" wurden als "bildlich" sehr ähnlich angesehen, weil sie aus fünf identischen Buchstaben bestehen, die in der gleichen Reihenfolge (A-R-EX) angeordnet sind. Der einzige Unterschied sind die Buchstaben T und R in unterschiedlichen Positionen.

Der **klangliche** Vergleich basiert insbesondere auf der Anzahl und Reihenfolge der Silben, aus denen sich die Marken zusammensetzen. Der übliche Rhythmus und die Intonation bei der Aussprache von Wörtern spielen eine wichtige Rolle bei der phonetischen Wahrnehmung von Zeichen. Bei Wortmarken wird das Klangbild auch von der Vokalfolge bestimmt, die bei Übereinstimmung oder starker Ähnlichkeit zu Verwechslungen führen kann, wie z.B. „VITAFRUT" und „VITAFRUIT".

Beim **begrifflichen** Vergleich wird ermittelt, ob eine Marke durch die in ihr enthaltenen Worte und Bilder eine Bedeutung hervorruft oder darstellt. Bei Wortmarken erfolgt diese Prüfung durch die Suche nach einer Bedeutung in Wörterbüchern oder Nachschlagewerken in der Sprache des jeweiligen Gebiets. Bei Marken, die aus Symbolen, Formen und Figuren bestehen, geht die Bedeutung aus den Bildelementen hervor.

Stimmt dieser Sinngehalt bei zwei kollidierenden Marken überein, kann es zu Verwechslungen kommen. Umgekehrt kann ein stark abweichender Sinngehalt die ansonsten vorhandenen Übereinstimmungen einer Marke wettmachen. Aus diesem Grund wurden die beiden Marken „Quick“ und „Blick“ als nicht verwechselbar angesehen.

→ 2.8

WAS SIND RENOMMIERTE MARKEN?

Marken sind grundsätzlich nur für jene Waren und Dienstleistungen geschützt, für die sie eingetragen und tatsächlich benutzt werden. Von dieser Regel gibt es eine einzige Ausnahme: die sogenannte „renommierte“ Marke. Eine Marke gilt dann als renommiert oder bekannt, wenn ihr eine besonders hohe Wertschätzung zukommt, die auf einer hohen Bekanntheit und positiven Qualitätsvorstellung beruht.

Das Besondere an einer berühmten Marke ist, dass der Inhaber Dritten den Gebrauch seiner Markenbezeichnung für jede Art von Waren und Dienstleistungen verbieten kann, also nicht nur für jene, die in der Markeneintragung angeführt sind. Der Schutz erstreckt sich in diesem Fall also auf das gesamte Klassenverzeichnis.

Der Inhaber einer renommierten Marke muss allerdings den Nachweis erbringen, dass der Gebrauch durch Dritte die Unterscheidungskraft seiner Marke gefährden oder seinen guten Ruf und sein Image ausnützen würde.

Für renommierte Marken wird in der Regel ein außerordentlich hoher Werbeaufwand betrieben. Charakteristisch für renommierte Marken ist auch, dass der Erwerb der mit ihr gekennzeichneten Ware dem Käufer ein gewisses Prestige verleiht. Beispiele finden sich im Luxusgüterbereich (Marken wie „Gucci“ oder „Ferrari“), aber auch im gewöhnlichen Konsumgüterbereich können Marken den Status der „Berühmtheit“ erlangen.

→ 2.9

KANN EINE MARKE „RESERVIERT“ WERDEN, BEVOR SIE VERWENDET WIRD?

Eine Marke muss nicht unmittelbar nach ihrer Anmeldung geschäftlich genutzt werden. Man kann die Verwendung einer Markenbezeichnung sozusagen „reservieren“, indem man sie anmeldet und die Marke dann für eine Zeit ruhen lässt und nicht verwendet.

Allerdings muss die Marke innerhalb von fünf Jahren nach der offiziellen Registrierung genutzt werden (**Benutzungszwang**), sonst können Dritte den Einwand der „Nichtbenutzung“ erheben, wodurch der Markenschutz verloren gehen kann. Der Benutzungszwang gilt für jede der beanspruchten Waren und Dienstleistungen: die Rechte können auch teilweise – für bestimmte Waren und Dienstleistungen – verloren gehen. Während z.B. in den USA die Behörde von Amts wegen kontrolliert, ob Marken geschäftsmäßig verwendet werden, und gegebenenfalls die Rechte entzieht, geht in Italien der Markenschutz nicht automatisch verloren, sondern immer nur bei Anfechtung durch Dritte. Eine Marke schon zu reservieren, bevor man sie verwendet, kann Sinn machen, wenn das Zeichen gedanklich entwickelt wurde und man es schon schützen möchte, bevor es zur konkreten Anwendung durch eine Geschäftserweiterung auf neue Produkte oder Produktionszweige kommt.

Wenn der Anmelder allerdings nie vorhatte, die Marke geschäftsmäßig zu nutzen, sondern die Verwendung durch Dritte zu verhindern, wurde sie bösgläubig angemeldet und ist nichtig. Diese Nichtigkeit kann vor Gericht oder dem zuständigen Markenamt (siehe Kapitel 5) geltend gemacht werden.

→ 2.10

BENUTZUNG VON NICHT REGISTRIERTEN MARKEN

Markenrechte können auch durch die bloße Benutzung eines Erkennungszeichens entstehen. Jedes markenfähige Zeichen kann auch ohne Eintragung in das Markenregister Schutz erlangen. In diesem Fall spricht man von „**faktischen Marken**“, also Marken, welche durch den bloßen Gebrauch erworben werden. Einen solchen Schutz durch Gebrauch erwirbt ein Erkennungszeichen nur, wenn der Inhaber nachweisen kann, dass das Zeichen über einen längeren Zeitraum wiederholt verwendet wurde, und wenn das Zeichen einen tatsächlichen Grad an Bekanntheit erworben hat.

Im Falle einer national bekannten „faktischen Marke“, die nicht nur lokal benutzt wurde, kann sich der Inhaber der Registrierung einer nachfolgenden Marke widersetzen.

Der Inhaber einer „faktischen Marke“, welche ausschließlich in einem örtlich begrenzten Gebiet benutzt wird und bekannt ist, hat das Recht, die Marke weiterhin für denselben Geltungsbereich zu verwenden, (d. h. für die Waren, für die sie verwendet, und in den Gebieten, in denen sie vertrieben wurde), auch wenn ein Dritter zu einem späteren Zeitpunkt eine identische oder ähnliche Marke registriert.

In diesem Fall entsteht also eine Koexistenz der faktischen Marke mit der nachfolgend registrierten Marke. Somit muss der Inhaber der nachfolgend registrierten Marke die Weiterführung der lokalen Nutzung der faktischen Marke tolerieren. Der Inhaber der rein lokal genutzten faktischen Marke kann jedoch weder die geografische noch die quantitative Benutzungssphäre seiner Marke ausweiten.

Auf Grund der durch die Registrierung erlangten höheren Rechtssicherheit ist die Registrierung der eigenen Marke stets zu empfehlen. Im Gegensatz zu Italien gestehen einige andere Länder der faktischen Marke keinerlei Schutz zu. In diesen Ländern ist daher in jedem Fall eine Registrierung der Marke vorzunehmen.

Wenden Sie sich an einen Markenrechtsexperten und legen Sie eine Verteidigungsstrategie fest, wenn Sie die unerlaubte Nutzung Ihrer Marke durch Dritte bemerken.

→ 2.11

MARKENNAMEN, DIE ZU GATTUNGSBEGRIFFEN WURDEN

Eine Marke wird zu einem Gattungsbegriff, wenn sie mit der Zeit eines ihrer wichtigsten Merkmale, nämlich ihre Unterscheidungskraft, verliert und daher nicht mehr geeignet ist, die Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmen von denen anderer Mitbewerber zu unterscheiden (sogenanntes Risiko der Vulgarisierung). Aus Konsumentensicht kennzeichnet die Marke nicht mehr das Produkt oder die Dienstleistung eines Unternehmens, sondern das Produkt bzw. die Dienstleistung definiert als „Begriffsmonopol“ eine ganze Gattung von Waren oder Dienstleistungen. Dabei handelt es sich um Marken mit hoher Bekanntheit (z.B. „Tempo“ für Papiertaschentücher oder „Aspirin“ für Schmerztabletten), die Gefahr laufen, ihren rechtlichen Schutz zu verlieren, da sie im heutigen Sprachgebrauch häufig verwendet werden.



Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass die meisten sogenannten Gattungsbegriffe weiterhin Markenschutz genießen. Die Marke wird in der Regel nicht in ihrem gesamten Einsatzgebiet zu einem Gattungsbegriff, sondern nur in bestimmten, begrenzten Gebieten.

Auch das Unternehmen Google befürchtete durch die Wortschöpfung des Verbs „googeln“ im Sinne „eine Recherche mittels Web durchführen“, dass hier ein Gattungsbegriff entstehen könnte, und hat somit Maßnahmen ergriffen, um einer Vulgarisierung der Marke entgegenzuwirken. Die Firma hat erreicht, dass „googeln“ nur mit der Suchmaschine „Google“ in Verbindung gebracht wird, um das Risiko eines Markenverlustes auszuschließen.

Ein Großteil der so genannten Gattungsbegriffe genießt allerdings auch weiterhin Markenschutz. Denn eine Marke wird meist nur in bestimmten Gegenden zum Gattungsbegriff und nicht flächendeckend überall, wo sie bekannt ist. Bekannte Beispiele für Marken, die zum Gattungsbegriff wurden, sind: „Nylon“ für Strumpfhosenstoffe, „Walkman“ für tragbare Musikspieler und „Biro“ für Kugelschreiber.

→ 2.12

KOLLEKTIV- UND GEWÄHRLEISTUNGSMARKE

Üblicherweise kennzeichnet eine Marke Produkte und Dienstleistungen eines einzelnen Unternehmens, um dessen Angebot von dem der Konkurrenten abzugrenzen. Neben dieser sogenannten **Individualmarke** ist es auch möglich, eine **Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke** zu beantragen, um Produkte und Dienstleistungen einer Gruppe von Produzenten zu kennzeichnen.

Um die Eintragung einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke zu erhalten, ist es notwendig, im Gegensatz zu einer Individualmarke, eine **Markensatzung** (Nutzungsreglement) zu erstellen. Diese muss genaue, gesetzlich festgelegte Angaben enthalten, wie zum Beispiel die von der Marke umfassten Waren und Dienstleistungen, die zur Benutzung der Marke berechtigten Personen, die Benutzungsbedingungen, die Kontrollen sowie mögliche Sanktionen im Falle eines Verstoßes gegen die Satzung.

KOLLEKTIVMARKEN

Die Kollektivmarke ist ein Zeichen, welches die von Mitgliedern von Wirtschaftsverbänden und Konsortien angebotenen Produkte und Dienstleistungen kennzeichnet und von denen anderer, Nichtmitglieder, unterscheidet. Im Unterschied zu früher besitzt diese Marke nicht mehr die Funktion, die Herkunft, die Art oder die Qualität bestimmter Waren und Dienstleistungen zu garantieren; diese Funktion ist nunmehr der neuen Gewährleistungsmarke zugeordnet worden. Heute besitzt sie die Funktion, auf die "betriebliche" Herkunft bestimmter Waren und Dienstleistungen hinzuweisen, indem sie den Verbraucher darüber informiert, dass der Hersteller der Waren oder der Dienstleistungserbringer einem bestimmten Verband angehört, ein besonderes Nutzungsreglement einhält und so berechtigt ist, die Marke zu benutzen.

Im Gegensatz zur individuellen Marke kann eine Kollektivmarke auch aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Handel zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren und Dienstleistungen verwendet werden können. In diesem Fall hat jedes Subjekt, dessen Produkte oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, das Recht, sowohl die Kollektivmarke zu nutzen als auch Mitglied der Vereinigung zu werden, welche Inhaberin der Marke ist, sofern alle Voraussetzungen des Nutzungsreglements erfüllt sind.

Eine sehr wichtige Kollektivmarke in Südtirol ist z.B. das Qualitätszeichen Südtirol der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol.



GEWÄHRLEISTUNGSMARKEN

Im Unterschied zu Individualmarken und Kollektivmarken hat die Gewährleistungsmarke die Funktion, die Herkunft, die Art oder die Qualität bestimmter Waren und Dienstleistungen (z.B. in Bezug auf das Material, das Herstellungsverfahren der Produkte bzw. die Erbringung der Dienstleistungen, deren Qualität, Genauigkeit oder sonstige Merkmale der Produkte) zu gewährleisten.

Inhaber von Gewährleistungsmarken können natürliche oder juristische Personen sein, einschließlich Institutionen, Behörden und akkreditierte Stellen, die gemäß der geltenden Gesetzgebung zur Zertifizierung die Herkunft, die Art oder die Qualität bestimmter Produkte und Dienstleistungen garantieren, sofern diese Personen keine gewerbliche Tätigkeit mit diesen zertifizierten Produkten oder Dienstleistungen ausüben.

Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke hat eine Neutralitätspflicht hinsichtlich der Interessen der Hersteller der Waren oder der Erbringer der Dienstleistungen, für welche er die Gewährleistung erbringt. Er kann die Waren und Dienstleistungen von Dritten zertifizieren, aber nicht die Gewährleistungsmarke für seine eigenen Waren und Dienstleistungen selbst nutzen.

In Italien kann auch die Gewährleistungsmarke, genauso wie bei einer Kollektivmarke, aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Handel zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren und Dienstleistungen verwendet werden können. In diesem Fall ist jedoch zu beachten, dass die europäische Gewährleistungsmarke dies nicht zulässt und daher im Falle einer Erstreckung auf die EU die Registrierungsanmeldung abgelehnt würde.

Eine sehr wichtige Gewährleistungsmarke in Europa ist z.B. die Bildmarke der Europäischen Union für die biologischen Produkte.



→ 2.13

DIE DACHMARKE SÜDTIROL UND DAS QUALITÄTSZEICHEN SÜDTIROL

Die Dachmarke ist eine registrierte Wort-Bild-Marke und besteht aus dem eigens entwickelten Schriftzug „Südtirol“ oder „Alto Adige“, den vordefinierten Farben und dem stilisierten Südtirol-Panorama.

Die Dachmarke Südtirol soll ein einheitliches Erscheinungsbild der Produkte und Dienstleistungen der Provinz Bozen gewährleisten. Ihre Inhaberin, die Autonome Provinz Bozen-Südtirol, regelt und überwacht den Gebrauch der Marke.

Übergeordnete Voraussetzung, um die Dachmarke Südtirol verwenden zu dürfen, ist die Fähigkeit, das Image des Landes Südtirol sowie die Identität und die Positionierung der Dachmarke zu festigen und zu stärken.



Für die gewerbliche Wirtschaft und für Dienstleistungsunternehmen ist das Standortzeichen „Ein Unternehmen aus Südtirol“ vorgesehen. Dieses zeigt an, dass das Unternehmen in Südtirol angesiedelt ist. Im Unterschied zur Dachmarke darf „Ein Unternehmen aus Südtirol“ nur in der Unternehmenskommunikation, z.B. auf dem Briefpapier, und nicht auf dem Produkt selbst, verwendet werden.



Land- und ernährungswirtschaftliche Produkte können – sofern die Qualitätsanforderungen der entsprechenden Nutzungsreglements erfüllt sind – das **Qualitätszeichen** tragen: Es steht für geprüfte und besonders hohe Qualität der Waren sowie für die Herkunft aus Südtirol. Die Qualitätsvorschriften sind deutlich höher als der gesetzliche Standard und werden streng und von unabhängigen Kontrollstellen überprüft. Mit der Einführung des Qualitätszeichens ist Südtirol Vorreiter in ganz Europa. Das Qualitätszeichen ist aus einem Guss mit der Dachmarke Südtirol. Dies ermöglicht einen einheitlichen und synergiekräftigen Auftritt der typischen heimischen Agrarprodukte.

Zu den Nahrungsmitteln, die das Qualitätszeichen tragen dürfen, gehören Beeren, Kirschen, Marillen, Brot, Apfelstrudel, Back- und Teigwaren, Gemüse, Kartoffeln, Grappa, Bier, Kräuter und Gewürze, Honig, Milch und Milchprodukte, Eier, Fleisch und Obstprodukte (z.B. Apfelsaft, Trockenobst und Cider). Beim Südtiroler Apfel g.g.A., Südtiroler Speck g.g.A., Südtiroler Schüttelbrot g.g.A. und Südtiroler Wein DOC kommen eigene Anwendungsregeln der Dachmarke zum Tragen.



→ 2.14

WAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE „®“, TM UND „©“?

Marken werden oft mit dem Vermerk „®“ ergänzt. Es handelt sich dabei um eine Kennzeichnung, mit der betont wird, dass es sich um eine registrierte Marke handelt. Das Zeichen steht für „registered“ (registriert), das heißt, die Marke hat das Prüfverfahren bestanden, ist mit einer Registrierungsnummer versehen und in das Markenregister eingetragen worden. Die Verwendung des Vermerks ist nicht verpflichtend.

Das Symbol „TM“ kommt aus dem englischsprachigen Raum und steht für „trademark“ (engl. Marke). Das Zeichen wird manchmal auf Marken angebracht, die sich noch im Anmeldestadium befinden und somit noch nicht durch die Eintragung im Markenregister definitiv geschützt sind.

Das Symbol „©“ steht für „Copyright“ und macht auf das Bestehen von Urheberrechten aufmerksam. Ein expliziter Copyright-Vermerk ist nicht zwingend erforderlich; er dient vielmehr als Information, dass Urheberrechte für sich oder andere beansprucht werden.



Signalisieren Sie der Öffentlichkeit, dass Ihre Marke geschützt ist und verwenden Sie die entsprechenden Schutzrechtssymbole!

→ 2.15

DER SCHUTZ DER MARKE IM INTERNET

Ein Unternehmen kann im Internet wie in einem Schaufenster sich selbst, seine Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Diese Möglichkeit zur Darstellung und Verstärkung des eigenen Images und Bekanntheitsgrades ist sehr wertvoll, beinhaltet aber auch Risiken.

Die Nutzung einer Marke im weltweit zugänglichen Internet birgt in sich das Risiko der Entstehung von Konflikten zwischen Personen oder Unternehmen aus verschiedenen Ländern. Gleiche oder ähnliche Marken oder andere gewerbliche Schutzrechte können für gleiche oder ähnliche Produkte registriert worden sein. Die Lösungen für solche Konfliktfälle sind nicht einfach zu finden und variieren zudem von Land zu Land.

Auch ein „Domain-Name“ kann mit einer Marke in Konflikt treten. Unter einem Domain-Namen versteht man jene Bezeichnung, welche zur Identifizierung einer bestimmten Internetseite registriert und benutzt wird. Der Domain-Name besteht aus einer Folge von durch Punkten getrennten Buchstaben und/oder Ziffern, welche in verschiedenster Weise kombiniert werden, um einprägsam zu sein. Technisch gesehen besteht der Domain-Name aus einem ersten Teil (top-level domain), welcher aus einer Abkürzung besteht (z.B. .it, .eu, .com), und einem zweiten Teil (second-level domain), welcher den vom Benutzer gewählten und zugeteilten Namen enthält.

Der Domain-Name ist wie ein Aushängeschild des Unternehmens, welches seine Produkte und Dienstleistungen im virtuellen Raum präsentiert. Er kann also ähnlich einer Marke genutzt werden, um die Marktstellung des Unternehmens zu verstärken. In diesem Kontext wird er auch vom Gesetz und von der Rechtsprechung als richtiges „Erkennungszeichen“ angesehen.

Zwischen Marke und Domain-Name besteht also eine Verbindung: Das Gesetz selbst verbietet ausdrücklich die Registrierung und Nutzung einer fremden Marke als Domain-Namen, und umgekehrt kann die Registrierung einer Marke in Konflikt treten mit der Nutzung eines gleichen oder ähnlichen Domain-Namens, welcher zu einer Internetseite mit gleichen oder ähnlichen Waren/Dienstleistungen führt.

Ob die Nutzung eines Domain-Namens, welcher der eigenen Marke gleich oder ähnlich ist, vermieden werden kann, hängt sowohl von der Ähnlichkeit oder Gleichheit der betroffenen Produkte und Dienstleistungen, als auch von der territorialen Ausbreitung des Domains ab. Das Vorliegen einer nationalen italienischen Marke ermöglicht z.B. den Widerspruch gegen die Registrierung und Benutzung eines Domain-Namens mit der Endung “.it“ oder “.eu“, wenn über die Homepage eine gleiche oder ähnliche gewerbliche Tätigkeit betrieben wird.

Dem Markeninhaber stehen verschiedene Wege offen, um sich der Nutzung und Registrierung des Domain-Namens, welcher in Konflikt mit der eigenen Marke steht, zu widersetzen. Eine Möglichkeit ist das Einleiten eines Verwaltungsverfahrens, falls ein solches von der zuständigen Registrierungsbehörde vorgesehen ist. Damit kann die Löschung oder Neuordnung des registrierten und bösgläubig genutzten Domain-Namens erreicht werden.

Die Handelskammer Bozen hat keine Zuständigkeit im Bereich der Domain-Namen. Wir empfehlen jedoch eine Markenrecherche vor der Wahl eines Domain-Namens.

❑❑❑ 03.

DER WEG

ZUM

MARKEN-

SCHUTZ

03. DER WEG ZUM MARKENSCHUTZ



→ 3.1.

WO GILT DER MARKENSCHUTZ?

Die Marke ist ein geografisch begrenztes Schutzrecht. Ihre Gültigkeit erstreckt sich auf die Länder, in denen ihre Registrierung beantragt wird. Derzeit gibt es drei Arten von Anmeldeverfahren: die **nationale Markenmeldung**, die Anmeldung einer **Unionsmarke** und die Anmeldung einer **internationalen Marke**.

DIE NATIONALE MARKE IN ITALIEN

Der Markenschutz einer im italienischen Register eingetragenen Marke (nationale Marke) umfasst Italien. Es ist nicht möglich, eine Marke nur für eine bestimmte Region oder Provinz zu schützen; geografisch gesehen bietet die nationale Marke den kleinsten Schutzbereich.

Aufgrund eines bilateralen Abkommens zwischen dem italienischen Staat und der Republik San Marino werden die in Italien eingetragene Marken auch in San Marino anerkannt sowie umgekehrt.

DIE UNIONSMARKE

Die Unionsmarke (auch EU-Marke oder europäische Marke genannt) ist ein Zeichen, welches innerhalb der gesamten Europäischen Union gültig ist. Auch sie dient der Kennzeichnung und Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen in der ganzen EU.

Eine Unionsmarke besitzt **einheitlichen Charakter** und hat somit in allen Ländern der Europäischen Union die gleiche Wirkung. Dies bedeutet, dass die Registrierung, Übertragung, der Verzicht, die Löschung oder das Erlöschen nur für das gesamte Gebiet der Europäischen Union möglich ist.

Es besteht die Möglichkeit, die Eintragung einer Unionsmarke neben der Eintragung einer nationalen Marke zu betreiben. Daraus ergibt sich, dass trotz Eintragung einer Unionsmarke die bisher eingetragene nationale Marke weiterhin ihre Gültigkeit behält.

DIE INTERNATIONALE MARKE

Ein Unternehmen, das nicht nur über die nationalen, sondern auch über die europäischen Grenzen hinaus tätig wird, sollte sich überlegen, seine Marke international anzumelden. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO – World Intellectual Property Organization) bietet die Möglichkeit, eine Marke in rund 130 Vertragsländern des Madrider Markenabkommens anzumelden. Die Voraussetzung für die Anmeldung einer internationalen Marke ist die vorherige Anmeldung einer **Basismarke**. Diese kann eine nationale Marke oder eine Unionsmarke sein. Es ist auch möglich, eine internationale Marke auf der Basis einer bereits registrierten nationalen oder europäischen Marke anzumelden.

Schützen Sie Ihre Marke umfassend durch eine nationale, EU und/oder internationale Registrierung!

Im Unterschied zu der EU-Marke hat die internationale Marke keine einheitliche Gültigkeit für alle benannten Länder. Das nationale Markenamt jedes Landes muss den Antrag prüfen und kann autonom entscheiden, die Eintragung der Marke für das jeweilige Gebiet anzunehmen oder abzulehnen.

Die internationale Marke verliert ihre Gültigkeit nur in den Ländern, in denen das zuständige Amt die Eintragung ablehnt, in den anderen Ländern hingegen bleibt der Schutz in Kraft.

→ 3.2.

WANN SOLLTE EINE MARKE ANGEMELDET WERDEN?

Eine Markenmeldung sollte so früh wie möglich erfolgen. Der Tag der Anmeldung begründet nämlich den Beginn des Markenschutzes bei Erteilung der Eintragung in das Markenregister. Werden z.B. gleiche Markenbezeichnungen für dieselben Produkt- und Dienstleistungsklassen von unterschiedlichen Unternehmen angemeldet, ist der Zeitpunkt der Markenmeldung entscheidend: Die ältere Marke geht der jüngeren vor.

→ 3.3.

DAS PRIORITÄTSRECHT

Jeder, der eine Markenmeldung in einem der Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vorschriftsmäßig eingereicht hat, kann in den folgenden **sechs Monaten** das sogenannte **Prioritätsrecht** in Anspruch nehmen, um eine nachfolgende nationale, europäische oder internationale Markenmeldung für dieselbe Marke einzureichen.

Somit kann auf Grundlage einer ersten nationalen Markenmeldung der Schutz auf andere Länder ausgedehnt werden, in denen die Benutzung dieser Marke geplant ist. Würde etwa innerhalb dieser sechs Monate ein Unternehmen oder eine Privatperson im Ausland genau dieselbe Marke für dieselben Waren und Dienstleistungen anmelden, könnte der Anmelder seine Priorität aus seinem Ursprungsland geltend machen und es würde ihm die Marke auch im Ausland zugesprochen. Der ausländische Anmelder müsste seine neue Marke zurücknehmen.

→ 3.4.

WIE UND WO KANN EINE MARKE ANGEMELDET WERDEN?

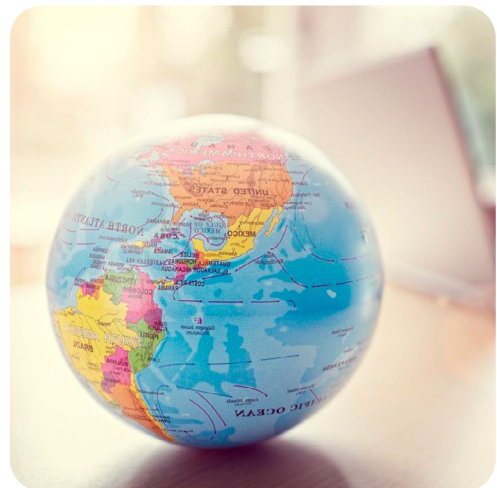
Nationale Marken können in Italien persönlich bei jeder Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer oder direkt beim Italienischen Patent- und Markenamt (UIBM) in Rom über dessen Portal der Online-Dienste eingereicht werden.

Die bei den Handelskammern abgegebenen Anträge werden an das Italienische Patent- und Markenamt in Rom

weitergeleitet, das eine Prüfung nach zeitlicher Reihenfolge durchführt. Der Antrag wird nur dahingehend überprüft, ob die Marke alle Eintragungsvoraussetzungen erfüllt (siehe Kapitel 1.7). Das Markenamt führt aktuell keine Neuheitsprüfung durch.

Wenn nach der vorläufigen Sachprüfung keine Regelwidrigkeiten festgestellt werden, wird die Anmeldung im Markenblatt veröffentlicht und es beginnt das sogenannte „Widerspruchverfahren“. Inhaber früherer Rechte können innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung Widerspruch gegen die Eintragung einlegen (siehe Kapitel 5.1).

Zwischen der Anmeldung der Marke und der Erteilung der Registrierungsbescheinigung vergehen in der Regel sechs bis acht Monate, sofern die Markenmeldung nicht angefochten wird. Alle Rechte, die aus der Markenmeldung für den Antragsteller erwachsen, entfalten aber rückwirkend bereits ab dem Anmeldetag ihre volle Wirkung.



Unionsmarken werden direkt beim EUIPO, dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in Alicante (Spanien) angemeldet. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online. Hier ist es nicht notwendig, vorher eine nationale Marke anzumelden.

Das Registrierungsverfahren ist jenem der nationalen Marke sehr ähnlich und sieht die dreimonatige Widerspruchsfrist vor.

Der Vorteil einer Unionsmarke besteht darin, dass durch ein einziges Verfahren der Markenschutz automatisch in allen Ländern der Europäischen Union erlangt wird. Im Falle einer Erweiterung der EU um neue Mitgliedsländer erstreckt sich der Schutz automatisch auch auf die „neuen“ Länder.

Wenn ein Land die EU verlässt, werden normalerweise entsprechende Vereinbarungen getroffen. In Hinblick auf den Brexit führte der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nicht zu einem Verlust der erworbenen Markenrechte. Für jede gültige europäische Marke wurden spezielle nationale Markenregistrierungen mit Wirkung für das englische Staatsgebiet geschaffen.

Die **internationale Marke** wird hingegen von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf verwaltet und kann auf der Grundlage einer nationalen Marke oder einer Unionsmarke angemeldet werden. Der Antrag ist jeweils bei dem Amt, bei welchem die Basismarke angemeldet wurde, einzureichen.

Die internationale Registrierung auf Grundlage einer nationalen Marke wird bei den italienischen Handelskammern oder beim Italienischen Patent- und Markenamt in Rom eingereicht. Dieses Amt leitet anschließend den Antrag zur internationalen Markenregistrierung an die WIPO weiter. Wenn die Basis eine Unionsmarke ist, wird die internationale Marke online auf der Internetseite der EUIPO beantragt, welche den Antrag auch an die WIPO weiterleitet.

Die WIPO trägt die Marke in das internationale Markenregister ein und veröffentlicht sie in der „Gazette des Marques Internationales“. Hier werden auch alle Länder angegeben, für die der Schutz beantragt wurde. Es ist möglich, die Anzahl der Schutzländer im Nachhinein zu erweitern.

Die international angemeldete Marke durchläuft die Prüfverfahren aller Länder, in denen der Schutz beantragt wird. Sollten dort Schutzhindernisse, wie Marken mit älteren Rechten, vorliegen, wird die Marke zurückgewiesen bzw. der Antragsteller über die entgegenstehenden Schutzrechte informiert. Unabhängig davon bleibt die internationale Marke in den übrigen ausgewählten Ländern gültig (im Unterschied zur Unionsmarke).

→ 3.5.

WIE VIEL KOSTET DIE REGISTRIERUNG EINER MARKE?

Die Kosten für die Registrierung einer Marke variieren zum einen stark in Abhängigkeit von der Anzahl der Waren- und Dienstleistungsklassen, zum anderen von der Anzahl der Länder, in denen man einen Markenschutz anstrebt. So ist die Anmeldung einer Unionsmarke oder einer internationalen Marke wesentlich teurer als die Anmeldung einer nationalen Marke mit Gültigkeit ausschließlich in Italien. Die Anmelde- und Eintragungsgebühren werden in jedem Land unterschiedlich hoch angesetzt.

Eine registrierte Marke ist zehn Jahre lang gültig und kann dann beliebig oft durch die Zahlung einer Gebühr erneuert werden, wenn der Markenschutz aufrecht erhalten werden soll. Im Unterschied zu einem Patent fallen keine jährlichen Aufrechterhaltungsgebühren an. Zu berücksichtigen sind eventuelle Anwaltskosten, falls ein Anwalt mit der Hinterlegung der Marke beauftragt wird.

Berechnen Sie die Kosten Ihrer Markenmeldung! Sie hängen sowohl von der Anzahl der ausgewählten Waren- und Dienstleistungsklassen als auch von der Anzahl der benannten Länder ab.

||||| 04.

**WIRT-
SCHAFTLICHE
NUTZUNG
DER MARKE**

04. WIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG DER MARKE

→ 4.1.

WELCHE VORTEILE BRINGT EINE MARKENREGISTRIERUNG?

Wer eine Marke verwendet, sollte diese auch registrieren lassen. Eine Markenmeldung ist der sicherste Weg, um sich ein **exklusives und monopolistisches Recht** an seiner Marke zu sichern. Wenn eine Marke einmal registriert ist, können Dritte im geschäftlichen Verkehr kein gleiches oder ähnliches Zeichen für die gleichen Waren und Dienstleistungen mehr verwenden oder anmelden.

Eine gültige Eintragung erleichtert zudem die Verteidigung der Marke gegenüber Nachahmern, welche vom wirtschaftlichen Erfolg der Marke profitieren möchten: Im öffentlichen Markenregister ist die Marke leicht auffindbar und so können unbeabsichtigte Markenangriffe von vornherein vermieden werden.

Eine Marke gewährt jedoch nicht nur den rechtlichen Schutz des Namens bzw. Zeichens. Eine Marke - unterstützt von einem gut funktionierenden Markenmanagement und einer konstanten Markenstrategie - kann darüber hinaus zu einer **erheblichen Wertsteigerung** eines Unternehmens beitragen.

Eine gute Marke schafft Vertrauen in die Qualität der Produkte und Dienstleistungen des Anbieters und stärkt die Kundenbindung an das Unternehmen. Eine etablierte Marke räumt dem Markeninhaber zudem einen größeren Spielraum in der Preisgestaltung ein: Je bekannter die Marke ist und je besser sie die Einzigartigkeit der Produkte und Dienstleistungen gegenüber denen der Konkurrenz herauszustellen vermag, desto flexibler kann ein Unternehmen seine Preise gestalten. So stellt die Marke einen enormen Vermögenswert im Unternehmen dar.

Überwachen Sie Ihre Marke, um sofort gegen etwaige Verletzungen vorgehen zu können!

→ 4.2.

DER WERT EINER MARKE

Der Wert einer Marke lässt sich nicht generell bestimmen. Grundsätzlich gilt, dass eine eingetragene Marke umso wertvoller ist, je stärker sie sich bei ihrer Zielgruppe etabliert hat.

Neu eingetragene Marken mit geringer Bekanntheit erreichen beispielsweise in der Bilanz nur einen Vermögenswert in der Höhe der Registrierungskosten (einschließlich etwaiger Nebenkosten). Nach oben sind dem Wert einer Marke keine Grenzen gesetzt: Eine starke Marke kann einen sehr hohen Wert haben und in manchen Fällen sogar das wertvollste immaterielle Anlagegut des Unternehmens darstellen.

→ 4.3.

WAS BIETET EINE MARKENZENZ?

Die Lizenzierung einer Marke erlaubt es dem Lizenznehmer, die Marke vom Lizenzgeber (Markeninhaber) sozusagen „zu mieten“. Der Markeninhaber genießt das Monopolrecht seiner Marke und darf somit entscheiden, wer das Zeichen wie benutzen darf. Durch einen Markenlizenzvertrag räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer für eine bestimmte Zeit Nutzungsrechte an seiner Marke ein. Die Lizenz kann dabei für einen Teil der eingetragenen Produkt- und Dienstleistungsklassen oder für das gesamte Klassenverzeichnis, für das die Marke registriert ist, erteilt werden. Der Lizenzvertrag regelt außer der Verwendung der Marke auch die Vergütung, die der Lizenznehmer bezahlen muss, und die Sanktionen bei Vertragsverletzungen.



Die zwei wichtigsten Arten von Lizenzen sind:

EINFACHE LIZENZ:

Der Markeninhaber darf die Lizenz an mehrere Lizenznehmer erteilen. Außerdem darf er die Marke auch selbst weiterhin nutzen.

AUSSCHLIESSLICHE LIZENZ:

Der Markeninhaber erteilt die Lizenz nur einem Lizenznehmer und darf weder weitere Lizenzen vergeben, noch die Marke selbst verwenden.

Auch eine Unionsmarke oder eine internationale Marke können Gegenstand einer Lizenzvereinbarung sein. In diesem Fall kann die Lizenz nicht nur inhaltlich und zeitlich, sondern auch geografisch begrenzt werden: die Marke kann auch nur für bestimmte Länder lizenziert werden.

→ 4.4.

DIE ÜBERTRAGUNG DER MARKENRECHTE

Marken können auch durch Verkauf, Schenkung oder Erbschaft an Dritte übertragen werden. Besonders in den Fällen von Unternehmensfusionen und -eingliederungen ist es notwendig, die Markenrechte durch eine entsprechende Übertragung zu regeln. Dies gilt auch im Falle der Schließung eines Unternehmens: Sollte ein Dritter Interesse haben, die Marke weiterhin zu benutzen, müssen die Markenrechte umgeschrieben werden.

Eine Übertragung der Markenrechte muss immer dem zuständigen Markenamt mittels eines entsprechenden Antrages mitgeteilt werden. In Italien muss die Übertragung des Eigentums vom vorherigen Eigentümer auf den neuen Eigentümer durch eine spezifische Urkunde nachgewiesen werden.

☪ 05.

DIE

VERTEIDIGUNG
VON MARKEN-
RECHTEN

05.

DIE VERTEIDIGUNG VON MARKENRECHTEN

→ 5.1.

MÖGLICHE REAKTIONEN BEI RECHTSVERLETZUNGEN

Die Verletzung von Markenrechten kann auf verschiedenste Art und Weise erfolgen. So können neben den eigenen Produkten gleiche oder ähnliche Waren mit zum Verwechseln ähnlichen und irreführenden Bezeichnungen gekennzeichnet sein, mit entsprechend negativen Folgen für den guten Ruf des Unternehmens. Oder Dritte beantragen die Registrierung einer identischen oder ähnlichen Marke für gleiche oder ähnliche Waren, ohne die Marke bereits benutzt zu haben. Je nach Situation bieten sich verschiedene Möglichkeiten zum Schutz der eigenen Rechte an.

In jedem Fall sollte man sich zunächst mit einer **schriftlichen Verwarnung** an den Konkurrenten wenden. Mit diesem Schreiben wird das Vorhandensein der eigenen Markenrechte mitgeteilt, und der Konkurrent wird zur Achtung derselben aufgefordert.

Zeigt ein solches Schreiben keine Wirkung, stehen die nachfolgend beschriebenen Rechtsmittel zur Verfügung.



VERTEIDIGUNGSVERFAHREN

WIDERSPRUCH

NICHTIGKEIT
UND VERFALL

ZIVILRECHT-
LICHER SCHUTZ

STRAFRECHTLICHER
SCHUTZ

WIDERSPRUCH AUF DEM VERWALTUNGSWEG

Gegen Marken, welche noch in der Anmeldephase sind (also noch nicht registriert wurden), kann ein **Widerspruch auf dem Verwaltungsweg** eingelegt werden. Wenn ein Markeninhaber feststellt, dass jemand eine Marke anmeldet, die der eigenen sehr ähnlich oder mit ihr sogar identisch ist und die für gleiche oder ähnliche Produkte und Dienstleistungen angemeldet wird, kann er sein Vorrecht vor dem zuständigen Markenamt geltend machen. Der Widerspruch muss begründet und in schriftlicher Form direkt dem zuständigen Markenamt (UIBM, EUIPO usw.) innerhalb von **drei Monaten** nach der Veröffentlichung des neuen Registrierungsantrages im entsprechenden Markenblatt erhoben werden.

Das Widerspruchsverfahren sieht für die Beteiligten die Möglichkeit vor, innerhalb der ersten zwei Monate eine Einigung zu erzielen, um den Streitfall einvernehmlich beizulegen. Kommt es zu keiner Einigung zwischen den Parteien, muss der zuständige Prüfer auf der Grundlage der von den Parteien eingereichten Argumente über den Widerspruch entscheiden. Die Marken werden nach ihren visuellen, phonetischen und begrifflichen Eigenschaften und auf die Verwechslungsgefahr in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bewertet.

Der Widerspruch kann entweder vollständig oder teilweise angenommen: im ersten Fall folgt die Ablehnung der neuen Markenmeldung, im zweiten Fall die Löschung eines Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen oder Klassen.

Hält der Prüfer die Streitigkeit für nicht begründet, wird der Widerspruch zurückgewiesen und die neue Markenmeldung kann angenommen werden.

NICHTIGKEIT UND VERFALL AUF DEM VERWALTUNGSWEG

Auch in Italien wurden vor kurzem die Nichtigkeits- und Verfallsverfahren für Marken eingeführt, mit dem Ziel, bereits eingetragene Marken (welche nicht mehr in der Anmeldephase sind) zu löschen, die als rechtswidrig angesehen werden. Gleich wie beim Widerspruchverfahren müssen die Anträge schriftlich und direkt beim zuständigen Markenamt eingereicht werden.

Der Antrag auf Nichtigkeit kann für Markeneintragungen, die mit früheren Marken identisch oder ähnlich sind, bösgläubig angemeldet wurden, denen die Unterscheidungskraft fehlt oder die als irreführend und rechtswidrig gelten, eingereicht werden (siehe Kapitel 2.3). Der Antrag auf Verfall kann hingegen nach Verlust der Unterscheidungsfähigkeit (siehe Kapitel 2.11) aufgrund eintretender Irreführung oder Nichtbenutzung der Marke beantragt werden.

Die beiden Verfahren entfalten ihre Wirkung zu unterschiedlichen Zeitpunkten: durch die Nichtigkeitserklärung wird die Eintragung aus dem Markenregister rückwirkend zum Anmeldetag der Marke gelöscht, durch die Verfallserklärung wird die Marke ab dem Datum des Verfallsantrages gelöscht.

ZIVILRECHTLICHER SCHUTZ

Gewerbliche Schutzrechte können zivilrechtlich vor dem zuständigen Unternehmensgericht verteidigt werden. Die Unternehmensgerichte wurden im Jahr 2012 bei den Sondersektionen der Oberlandesgerichte in den Hauptstädten jeder Region eingerichtet. Für Südtirol ist das Unternehmensgericht Trient zuständig.

Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, und zwar das vermutliche Bestehen eines Rechts (sog. *fumus boni iuris*) und die Gefahr eines Schadens (sog. *periculum in mora*) kann der Betroffene bereits innerhalb kurzer Zeit rechtlichen Schutz erlangen. Im Fall einer Dringlichkeit ist es nämlich möglich, sich an den zuständigen Richter zu wenden und die Anwendung von sogenannten **Sicherungsmaßnahmen** zu beantragen.

Durch diese Sicherungsmaßnahmen kann die unverzügliche Einstellung der Verletzung der gewerblichen Schutzrechte erreicht werden, und zwar auf verschiedene Arten:

- **Einstweilige Verfügung:** die Produktion und der Verkauf der gefälschten Produkte werden gestoppt und verboten.

- **Beschlagnahme:** Produkte, die bereits im Umlauf sind, werden wieder eingezogen.
- **Gerichtliche Beschreibung:** sie dient der Beweisaufnahme, damit Beweise bis zum Gerichtsprozess nicht verloren gehen oder vernichtet werden.

Werden z.B. auf einer Messe gefälschte Waren, die Markenrechte Dritter verletzen, ausgestellt, kann der Rechtsinhaber das Eingreifen des Gerichtsvollziehers beantragen. Bei Stellung eines entsprechenden zivilrechtlichen Antrages kann dieser durch die gerichtliche Beschreibung der Ware den Beweis der Rechtsverletzung erlangen, und die beschriebenen und am Stand ausgestellten Waren mit einem Siegel versehen.

Sicherungsmaßnahmen stellen provisorische Maßnahmen dar. Sie dienen der Vermeidung von negativen Folgen einer fortgesetzten Fälschung sowie der Nachteile eines etwaigen ordentlichen Gerichtsverfahrens (z.B. hohe Kosten, lange Dauer usw.). Außerdem gestatten sie nicht den Erhalt eines Schadensersatzes. Für eine vollumfängliche Anerkennung der eigenen Rechte ist die Einleitung eines anschließenden ordentlichen Gerichtsverfahrens notwendig. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie nachfolgend aufgezeigt wird.

Der Interessierte kann in einem solchen ordentlichen Zivilverfahren eine **Fälschungsklage** erheben, um Dritten die unerlaubte Nutzung von Zeichen für Produkte und Dienstleistungen, für welche die eigene Marke registriert wurde, zu verbieten. In diesen Verfahren kann der Richter auch eine Geldsumme festlegen, welche bei jeglicher zukünftigen Verletzung des richterlichen Beschlusses bezahlt werden muss. Auch Schadensersatzansprüche können im Zuge dieses Verfahrens geltend gemacht werden.

Gerichtlichen Schutz bieten alternativ und/oder ergänzend die **Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit** oder des **Verfalls eines gewerblichen Schutzrechtes** sowie die Klage auf Herausgabe einer von Dritten bösgläubig registrierten Marke.

Eine Folge solcher Gerichtsverfahren sind außerdem beachtliche Imageschäden für das betroffene Unternehmen.

STRAFRECHTLICHER SCHUTZ

Das Gesetz bietet in einigen Fällen auch strafrechtlichen Schutz für die gewerblichen Schutzrechte.

Insbesondere die Fälschung, die Veränderung und die Nutzung von Marken oder anderen Erkennungszeichen sowie die Einfuhr in das Staatsgebiet oder der Verkauf in Italien von mit gefälschten Zeichen versehenen Produkten werden mit hohen Gefängnis- und Geldstrafen geahndet. In diesen Fällen ist stets die Einziehung der betroffenen Produkte vorgesehen.

Bestehen die Fälschungen in sog. „Pirateriehandlungen“, also offensichtlich, vorsätzlich und systematisch begangene Handlungen, sind die vom Gesetz vorgesehenen Strafen erhöht. Zudem kann in diesen Fällen die verwaltungsbehördliche Beschlagnahme der betroffenen Ware und deren Zerstörung auf Kosten des Täters veranlasst werden.

Beim Kauf von gefälschten Waren durch Konsumenten wird hingegen eine Verwaltungsstrafe, in Form der Zahlung einer Geldsumme, auferlegt.

→ 5.2.

SCHUTZ DURCH DIE ZOLLBEHÖRDE

Eine weitere in Betracht zu ziehende Möglichkeit bietet das Eingreifen der Zollbehörde. Eigentümer von gewerblichen Schutzrechten können das Einschreiten der Zollbehörde beantragen zwecks Überwachung von eingeführten Waren für einen bestimmten Zeitraum sowie zur Blockade von gefälschten Produkten.

Um das Einschreiten der Zollbehörde zu bewirken, muss ein entsprechender Antrag unter Angabe der zu überwachenden Rechte bzw. Marken gestellt werden. Die Behörde stoppt umgehend die Zirkulation der betroffenen Waren. Außerdem setzt sie dem Antragsteller eine kurze Frist, innerhalb welcher er die Waren identifizieren und der Zollbehörde mitteilen muss, ob es sich um echte oder gefälschte Waren handelt.

Im letzteren Fall erhebt die Zollbehörde Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft, welche von Amts wegen ein Strafverfahren einleitet. Bei Vorliegen eines begründeten Verdachts von Seiten der Zollbehörde kann diese auch von Amts wegen einschreiten und den Markeninhaber zum Eingreifen auffordern.

→ 5.3.

HANDLUNGEN UNLAUTEREN WETTBEWERBS

Jeder Unternehmer genießt weitestgehende Handlungsfreiheit bei der Verfolgung seiner Ziele. Der Wettbewerb zwischen Unternehmen erfordert jedoch bestimmte Spielregeln, welche beachtet und respektiert werden müssen. Wer im wirtschaftlich-produzierenden Bereich unerlaubte Methoden, Praktiken, Handlungen und Mittel zur Erlangung eines Vorteils gegenüber den Konkurrenten verwendet, oder um diesen einen Schaden zuzufügen, ist auf Grund der Rechtsnormen über den unlauteren Wettbewerb strafbar.

Als Handlungen des unlauteren Wettbewerbs sind einzuordnen:

- die Benutzung von Bezeichnungen oder Erkennungszeichen, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Marken oder Produkten anderer Unternehmen hervorzurufen,
- die Verbreitung von Nachrichten über Produkte oder Aktivitäten der Konkurrenten, welche diese in Missruf bringen,
- die Aneignung von Vorzügen der konkurrierenden Produkte,
- sowie jegliche Handlung, welche den Grundsätzen der Professionalität widerspricht und geeignet ist, andere Unternehmen zu schädigen.

Achten Sie darauf, nicht in Konflikt mit Markenrechten Dritter zu geraten. Das Eingreifen der Gerichtsbehörden ist nicht von Vorteil für das Image und den guten Ruf eines Unternehmens.

Um solche Handlungen zu unterbinden, muss sich der Rechtsinhaber an das zuständige Gericht wenden. Der beauftragte Richter kann diese Handlungen durch Erlass verschiedener Arten von Maßnahmen verbieten, unterdrücken und sanktionieren.

▼ 06.

**DIE MARKE
UND IHRE
ABGRENZUNG
ZU ANDEREN
SCHUTZ-
RECHTEN**

06.

DIE MARKE UND IHRE ABGRENZUNG ZU ANDEREN SCHUTZRECHTEN

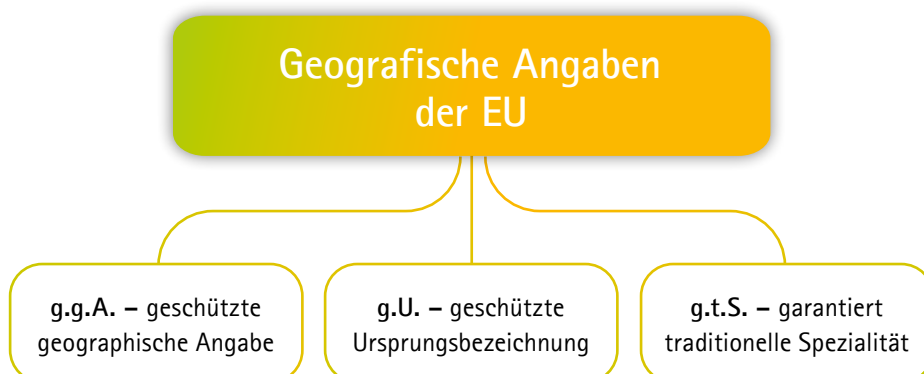
→ 6.1.

GEOGRAFISCHE ANGABEN DER EUROPÄISCHEN UNION

In Europa wurden verschiedene Qualitätsregelungen eingeführt, mit dem Ziel, die Namen bestimmter Erzeugnisse zu schützen, um ihre mit ihrem geografischen Ursprung sowie traditionellem Know-how verbundenen einzigartigen Eigenschaften herauszustellen.

Zu diesen Qualitätsregelungen gehören die geografischen Angaben, welche exklusiven Produkten von hoher Qualität verliehen werden. Die Produktion, Verarbeitung oder Zubereitung dieser Produkte erfolgen im Rahmen einer anerkannten und kontrollierten Arbeitsweise und innerhalb eines bestimmten geographischen Gebiets. So kann der Konsument sicherstellen, welche Ware er kauft und woher das Produkt ursprünglich stammt.

Die geografischen Angaben werden wie folgt unterteilt:



Die Siegel **g.g.A.**, **g.U.** und **g.t.S.** garantieren dem Antragsteller einen Schutz des Namens vor Nachahmung und Missbrauch, der in der gesamten EU wirkt. Mit diesen Siegeln erkennt die EU an, dass zwischen Herkunft und Qualität ein Zusammenhang besteht.

g.g.A. – GESCHÜTZTE GEOGRAPHISCHE ANGABE

Das Siegel „geschützte geographische Angabe“ (g.g.A.) erhalten Lebensmittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Weine, bei denen eine bestimmte Eigenschaft, der Ruf oder ein anderes Merkmal von der geografischen Herkunft abhängen, und deren Erzeugung, Verarbeitung oder Zubereitung in einem bestimmten geografischen Gebiet erfolgen. Um das g.g.A.-Zeichen zu erhalten, muss daher mindestens eine der Produktionsstufen in einem bestimmten Gebiet erfolgen (z.B. Südtiroler Speck, Südtiroler Apfel).



g.U. – GESCHÜTZTE URSPRUNGSBEZEICHNUNG

Das Siegel „geschützte Ursprungsbezeichnung“ (g.U.) erhalten Lebensmittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Weine, deren besondere Merkmale vornehmlich oder ausschließlich von dem Gebiet, in dem sie hergestellt werden, abhängen. Damit ein Produkt die geschützte Ursprungsbezeichnung erhält, müssen Erzeugung, Verarbeitung und Zubereitung in einem bestimmten geografischen Gebiet erfolgen (z.B. Prosciutto di Parma, Grana Padano).



g.t.S. – GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄT

Das Siegel „garantiert traditionelle Spezialität“ (g.t.S.) schützt Lebensmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse, die sich durch traditionelle Aspekte, wie die Art und Weise der Herstellung des Erzeugnisses oder seine Zusammensetzung auszeichnen (z.B. Mozzarella, Pizza Napoletana).

Im Gegensatz zu den g.U. und g.g.A. müssen diese Erzeugnisse nicht notwendigerweise an ein bestimmtes geografisches Gebiet gebunden sein.



→ 6.2.

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN KOLLEKTIVMARKEN, GEWÄHRLEISTUNGSMARKEN UND GEOGRAFISCHEN ANGABEN

Wie bereits erläutert, können Kollektiv- und Gewährleistungsmarken auch in Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Handel Auskunft über die geografische Herkunft des Produktes oder der Dienstleistung geben: In diesem Fall spricht man von einer sog. „geografischen Kollektiv- bzw. Gewährleistungsmarke“.

Die Wahl einer geografischen Kollektiv- und Gewährleistungsmarke oder einer geografischen Angabe hängt von verschiedenen Aspekten ab.

Den Antrag auf Registrierung einer Kollektivmarke kann jede juristische oder öffentlich-rechtliche Person, welche die, vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt, stellen; Gewährleistungsmarken hingegen von jeder physischen oder juristischen Person, sofern diese Person keine gewerbliche Tätigkeit mit den zertifizierten Produkten und Dienstleistungen ausübt. Die g.U. und g.g.A. können nur von Hersteller- oder Weiterverarbeitungs-Vereinigungen für ein bestimmtes Produkt hinterlegt werden und unterliegen den Normen eines Produktionsreglements.

Im Gegensatz zu den geografischen Angaben, welche nur für landwirtschaftliche Produkte, Lebensmittel, Weine und Spirituosen registriert werden können, sind geografische Kollektiv- und Gewährleistungsmarken auch für andere Produktklassen anwendbar (z.B. Kleidungsstücke).

Als geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen werden häufig in einem bestimmten Bereich bereits bekannte und anerkannte Namen registriert. Die Kollektiv- und Gewährleistungsmarke muss hingegen zum Zwecke der Registrierung einen bestimmten Grad an Neuheit und Unterscheidungskraft vorweisen. Der Inhaber einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke muss anschließend selbst verhindern, dass die verwendete Marke zu einem Gattungsbegriff wird. Dieser Aspekt ist hingegen irrelevant für die g.U. und g.g.A., welche nicht zu Gattungsbegriffen werden können.

Schlussendlich ist noch darauf hinzuweisen, dass Kollektiv- und Gewährleistungsmarken in zahlreichen Ländern rechtlich anerkannt und geregelt sind. Die geografischen Angaben g.U. und g.g.A. hingegen sind vorwiegend im Raum der Europäischen Union geschützt. Trotzdem erlaubt das Abkommen von Lissabon über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen aus dem Jahr 1958 die Ausweitung dieser Schutzwirkung auf bestimmte Länder außerhalb der Europäischen Union (z.B. Kuba, Israel, Mexiko, Tunesien usw.).

Daher sollte von Fall zu Fall und je nach betroffenen Ländern entschieden werden, welches Mittel am sinnvollsten die Herkunft eines landwirtschaftlichen Produktes oder eines Lebensmittels schützen kann (Kollektivmarke, Gewährleistungsmarke und/oder Herkunftsbezeichnung).

→ 6.3.

DIE CE-KENNZEICHNUNG

Das CE-Kennzeichen (Abkürzung für „Conformité Européenne“) ist kein Qualitätssiegel, sondern ein Verwaltungszeichen, das für bestimmte Produkte Pflicht ist, z.B. für Spielwaren und elektrische Geräte. Es wurde eingeführt, um dem Endverbraucher im Europäischen Wirtschaftsraum sichere Produkte zu gewährleisten. Ein Produkt darf erst dann in den Verkehr gebracht und erstmals in Betrieb genommen werden, wenn es den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Die CE-Kennzeichnung ist wie eine Art „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt.



→ 6.4.

DAS URHEBERRECHT

Das Urheberrecht schützt geistige Werke in den Bereichen der Literatur, der Musik, der bildenden Künste (Bildhauerei, Malerei, Zeichnung und Fotografie) und der darstellenden Künste (Choreographie, Theater-, Tanz- und Kinokunst). Außerdem fallen Werke der Architektur, Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art (Zeichnungen, Pläne, Kartenskizzen) sowie Tabellen in den Anwendungsbereich des Urheberrechts. Das Gesetz sieht keine ausdrückliche Anmeldung dafür vor.

Das Urheberrecht sieht auch den Schutz von Datenbanken und Computerprogrammen (Software) vor. Letztere werden als „literarische Werke“ im Sinne der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst geschützt. Die Werke müssen eine „persönliche geistige Schöpfung“ mit kreativem Charakter aufweisen. Eine solche liegt vor, wenn etwas Neues und Besonderes geschaffen wird; es muss aus der Menge des Alltäglichen herausragen und eine eigenpersönliche Prägung aufweisen.

Der Schutz des Urheberrechts beinhaltet sowohl die Vermögensrechte, also die Rechte an der wirtschaftlichen Verwendung des Werkes, als auch das Urheberpersönlichkeitsrecht. Die Vermögensrechte regeln die finanziellen Aspekte des Urheberrechts, also die Reproduktion, Verbreitung, Verteilung oder Vorführung, welche auch übertragen werden können. Die Urheberpersönlichkeitsrechte sind hingegen höchstpersönliche und moralische Rechte des Urhebers und befassen sich mit dem Recht an der Urheberschaft, Vollständigkeit und Veröffentlichung des Werkes. Das Urheberrecht entsteht automatisch und von selbst, sobald das Werk geschaffen wird. Es muss weder registriert noch angemeldet werden. Sein Schutz wirkt über die Lebenszeit des Urhebers hinaus und erlischt erst 70 Jahre nach dessen Tod. Danach wird das Werk zum Allgemeingut und darf frei genutzt werden.

Dass das Urheberrecht weder registriert noch angemeldet werden muss, erschwert den Beweis über den Entstehungszeitpunkt.

In Italien besteht die Möglichkeit, die geistigen Werke aus Beweisgründen bei der zuständigen Behörde SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori zu hinterlegen. Sie ist eine Intermediations-Gesellschaft, welche die Autorenrechte verwaltet. Die SIAE autorisiert die Nutzung der geschützten Werke, hebt die Vergütungen ein und leitet diese an die Autoren weiter.

→ 6.5.

ANDERE GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Neben dem Markenschutz gibt es auch weitere gewerbliche Schutzrechte zur Absicherung von Ideen und Entwicklungen:

Die Marke ist das einzige gewerbliche Schutzrecht, das beliebig oft erneuert werden kann.

Patente und Gebrauchsmuster dienen dem Schutz von technischen Erfindungen, die absolut neu und gewerblich anwendbar sind und eine ausreichende Erfindungshöhe aufweisen.

Muster und Modelle beziehen sich auf die äußere Formgebung von Produkten, insbesondere auf die Anordnung von Linien, Konturen, Farben und Oberflächen oder das verwendete Material.



□ 07.
DIE
MARKEN-
RECHERCHE

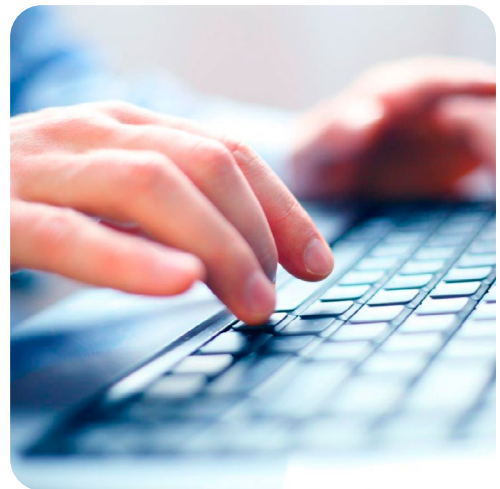
07. DIE MARKENRECHERCHE

→ 7.1.

WOZU DIENT EINE MARKENRECHERCHE?

Bevor eine Marke angemeldet wird, sollte eine Markenrecherche durchgeführt werden. Sie gibt einen Überblick, ob die eigene Marke schon existiert und hilft zudem, Konflikte mit bereits eingetragenen Marken zu vermeiden. Viele Markenämter ermitteln im Prüfungsverfahren nicht, ob eine identische oder ähnliche Marke bereits angemeldet bzw. registriert worden ist, deshalb ist es umso wichtiger, im Vorfeld der Anmeldung eine Markenrecherche durchzuführen.

Der Inhaber einer registrierten Marke muss selbst darüber wachen, dass der Schutzbereich seiner Marke nicht durch neue Anmeldungen verletzt wird. Gegebenenfalls muss er sich selbst zur Wehr setzen und eine Verletzung beanstanden. Auch aus diesem Grund ist die regelmäßige Durchführung einer Markenrecherche wichtig.



Markenrecherchen geben rechtzeitig Antwort auf folgende Fragen zu bestehenden Markenschutzrechten:

- Gibt es bereits identische Marken?
- Gibt es ähnliche Marken, die dem eigenen Zeichen sehr nahekommen (phonetisch, bildlich, usw.)?
- Für welche Waren und Dienstleistungen sind diese Marken eingetragen?
- Wer ist der Eigentümer einer bestimmten Marke?
- Welche Marken melden Mitbewerber an?
- Verletzt ein Mitbewerber durch eine neue Markenmeldung das Markenzeichen des eigenen Unternehmens?
- Wie ist der aktuelle Rechtsstand einer eingetragenen Marke?
- Für welche Länder ist eine eingetragene Marke gültig?

Führen Sie eine umfassende Markenrecherche durch – nicht nur vor der Anmeldung, auch nach der Eintragung! Das Patlib-Zentrum der Handelskammer Bozen bietet Ihnen dabei Unterstützung.

→ 7.2.

TIPPS ZUR MARKENRECHERCHE

Der erste Schritt beim Recherchieren, ob die eigene Markenbezeichnung schon durch Dritte benutzt wird, ist die Suche im Internet über die verschiedenen **kostenlosen Datenbanken der Marken** dar.

Um durch eine Recherche festzustellen, ob in Italien bereits Markenschutzrechte Dritter bestehen, müssen drei Wege berücksichtigt werden, über die ein Markenschutz in Italien erlangt werden kann:

- die nationalen Markenmeldungen beim Italienischen Patent- und Markenamt,
- die Anmeldung von Unionsmarken, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und damit auch für Italien Markenschutz gewährt,
- die Registrierung einer internationalen Marke und ihre Erstreckung auf Italien.

Eine Markenrecherche ist unbedingt zu empfehlen und kann kostenlos über die verschiedenen Datenbanken im Internet oder kostensparend über das Patlib-Zentrum der Handelskammer Bozen durchgeführt werden.

Zusätzlich können Namensrecherchen über Internet-Suchmaschinen oder im Handelsregister der Handelskammer sinnvoll sein.

Eine Markenrecherche kann in folgenden Datenbanken durchgeführt werden:

- Nationale Marken (UIBM): Datenbank der nationalen Hinterlegungen
- Unionsmarken (EUIPO): eSearch-Plus
- Internationale Marken (WIPO): Madrid Monitor
- Andere Marken-Datenbanken: TMVIEW (Recherche in mehr als 70 Datenbanken unterschiedlicher Länder, einschl. EUIPO und WIPO)
Global Brand Database (Recherche in mehr als 70 Datenbanken unterschiedlicher Länder, einschl. EUIPO und WIPO)
Asean TMview (Recherche in den Datenbanken von 10 asiatischen Ländern)

☪ 08.

DER BEREICH
PATENTE UND
MARKEN –
PATLIB DER
HANDELS-
KAMMER
BOZEN

08.

DER BEREICH PATENTE UND MARKEN – PATLIB DER HANDELS- KAMMER BOZEN

Die Handelskammer Bozen unterstützt die Südtiroler Unternehmen bei der Initiierung und Umsetzung von innovativen Projekten. Dabei spielen der Schutz und die Absicherung von neuen Ideen und Entwicklungen eine zentrale Rolle zur Sicherung des Wettbewerbsvorteils.

Der Bereich Patente und Marken – PATLIB der Handelskammer Bozen ist die Anlaufstelle in der Provinz Bozen für die Hinterlegung von Anträgen für gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Muster und Modelle, Marken usw.) sowie Folgeanträgen und bietet folgende Dienste:

- Erstberatung zu den gewerblichen Schutzrechten
- praktische Hilfestellung bei der Anmeldung der gewerblichen Schutzrechte
- Patent-, Marken- und Designrecherchen
- Hilfestellung und Beratung bei der Abfrage von Online-Datenbanken
- eine Reihe von Veranstaltungen und Seminaren zum gewerblichen Rechtsschutz
- Kontakte zu Experten und Spezialisten aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
- individuelle Patent- und Markensprechstage mit Beratern
- umfangreiches, kostenloses Informationsmaterial (Handbücher, Leitfäden u.a.)
- Kontakt zu den zuständigen Patentämtern
- Informationen zu Fördermaßnahmen

Das PATLIB-Zentrum Bozen

Patlib steht für *Patent library*, also Patentbibliothek, und als solche greift das PATLIB-Zentrum Bozen auf über 120 Millionen Patentdokumente weltweit zu. Das Zentrum ist Teil eines europaweiten Netzes von 320 Patentbibliotheken (*Patent information centres*), welches auf Initiative des Europäischen Patentamtes in Zusammenarbeit mit den nationalen Patentämtern der jeweiligen Länder gegründet wurde. Die PATLIB-Zentren wurden eingerichtet, um Unternehmen und Nutzer vor Ort zu unterstützen und ihnen Zugang zu Patentinformationen und verwandten Themen zu ermöglichen.

Ihre Anlaufstelle:

Handelskammer Bozen

Patente und Marken – PATLIB

Südtiroler Straße 60, 39100 Bozen

Tel. 0471 945 534 - 514

patentemarken@handelskammer.bz.it

www.handelskammer.bz.it

● 09.

**DER WEG
ZUR EIGENEN
MARKE IM
ÜBERBLICK**

09.

DER WEG ZUR EIGENEN MARKE IM ÜBERBLICK

