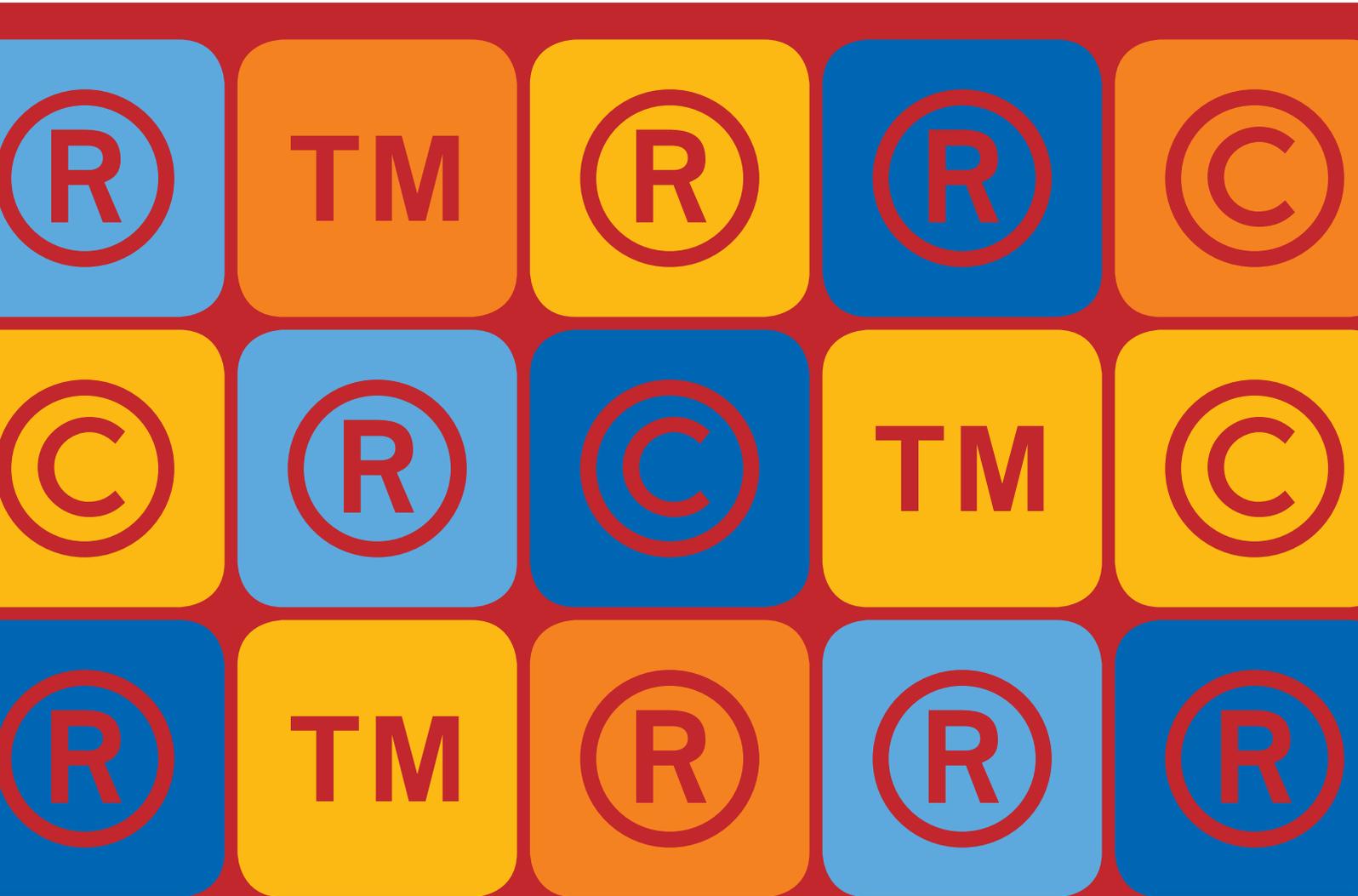




HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PATENTE UND MARKEN



MARKENFIBEL

Was Sie schon immer zum Thema „Marken“ wissen wollten

Herausgeber:

Handelskammer Bozen

Patente und Marken - Patlib

Südtiroler Straße 60

I-39100 Bozen

Tel. +39 0471 945 531 -514

Fax +39 0471 945 524

patentemarken@handelskammer.bz.it

www.handelskammer.bz.it

Autoren:

Dr. Christine Frei, Dr. Irmgard Lantschner, DDr. Karin Pichler, Alessandro Franzoi, Dr. Sabine Vieider

2. Auflage, August 2013

Grafik: F&P/Bz

Druck: Lanarepro, Lana

Nachdrucke und sonstige Verbreitung – auch auszugsweise – nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet.

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

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.

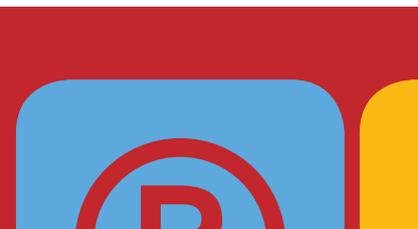
Die vorliegende Broschüre vermittelt Grundlagen zum Thema „Marken“ und zeigt Zusammenhänge mit anderen Schutzrechtsarten auf. Anhand von praktischen Beispielen werden die Funktion, der Schutzzumfang sowie die in Konfliktfällen angewandten Entscheidungskriterien näher erläutert. Die Broschüre möchte das 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.



On. Dr. Michl Ebner

On. Dr. Michl Ebner

Präsident der Handelskammer Bozen



1 Die Marke	7
1.1 Was ist eine Marke?	7
1.2 Welche Funktionen erfüllt eine Marke?	7
1.3 Wer kann Inhaber einer Marke werden?	8
1.4 Welche Waren und Dienstleistungen schützt eine Marke?	8
1.5 Welche Vorteile bringt eine Markenregistrierung?	9
1.6 Welche Rechte gewährt eine registrierte Marke?	10
1.7 Die Schutzdauer einer Marke	11
1.8 Wo gilt der Markenschutz?	11
1.8.1 Die nationale Marke	11
1.8.2 Die Gemeinschaftsmarke	12
1.8.3 Die internationale Marke	13
1.9 Was bedeuten die Symbole ®, TM und ©?	14
2 Markenarten und ihre Eigenschaften	15
2.1 Was kann als Marke registriert werden?	15
2.2 Welche Arten von Marken gibt es?	15
2.3 Was kann nicht als Marke registriert werden?	18
2.4 Warum gibt es dennoch beschreibende Marken?	20
2.5 Kann der Firmenname als Marke geschützt werden?	21
2.6 Sind gleiche Markennamen zulässig?	21
2.7 Klangbilder und Sinngehalt der Marken	22
2.8 Was sind renommierte Marken?	23
2.9 Kann eine Marke „reserviert“ werden, bevor sie verwendet wird?	24
2.10 Durch „Benutzung“ erworbene Marken	24
2.11 Markennamen, die zu Gattungsbegriffen wurden	25
2.12 Was ist eine Kollektivmarke?	26
2.13 Die Dachmarke Südtirol und das Qualitätszeichen Südtirol	27

3 Die Marke und ihr Anmeldeverfahren	29
3.1 Wann sollte eine Marke angemeldet werden?	29
3.2 Wie und wo kann eine Marke angemeldet werden?	29
3.3 Wie viel kostet die Registrierung einer Marke?	30
3.4 Der Wert einer Marke	30
3.5 Die Lizenzierung einer Marke	31
3.6 Die Übertragung einer Marke	31
4 Der Schutz von Markenrechten	32
4.1 Mögliche Reaktionen bei Vorliegen von Rechtsverletzungen	32
4.2 Zivilrechtlicher Schutz	32
4.3 Strafrechtlicher Schutz	34
4.4 Schutz durch die Zollbehörde	34
4.5 Handlungen unlauteren Wettbewerbs	35
5 Die Marke und ihre Abgrenzung zu anderen Schutzrechten	36
5.1 Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen	36
5.2 Unterschiede zwischen Kollektivmarke und geografischen Herkunftsangaben	37
5.3 Die CE-Kennzeichnung	38
5.4 Der Schutz der Marke im Internet	38
5.5 Das Urheberrecht	39
5.6 Andere gewerbliche Schutzrechte	40
6 Die Markenrecherche	41
6.1 Wozu dient eine Markenrecherche?	41
6.2 Wie und wo kann eine Markenrecherche durchgeführt werden?	42
7 Welche Dienstleistungen bietet der Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen?	43
8 Der Weg zur eigenen Marke	44

1 DIE MARKE

1.1 Was ist eine Marke?

Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, die Produkte bzw. 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. Marken bieten jedoch auch einen umfangreichen Schutz vor Nachahmungen und Missbräuchen und stellen ein wirksames Verteidigungsinstrument im Wettbewerb dar. Außerdem sind sie immaterielle Vermögensrechte und beeinflussen den Wert eines Unternehmens.

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 eine **Vereinfachungsfunktion**: 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 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 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.

1.4 Welche Waren und Dienstleistungen schützt eine Marke?

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

Bei der Benennung dieser zu schützenden Waren und Dienstleistungen muss der Anmelder auf die „**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 die Produkte, während die Klassen 35 bis 45 die Dienstleistungsangebote beschreiben. Diese Klassifikation wird alle fünf Jahre 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 „Sendler“. 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 eine Möbelausstellung mit der Marke „Sendler“ bewerben möchte, meldet er die Marke auch gleich in der internationalen Klasse „35“ für „Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke“ an.

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 beanspruchten Klassen sieht das Markengesetz außerdem einen Benutzungszwang vor: die Marke muss für jede der benannten Waren und Dienstleistungen verwendet werden, um das Recht an der Marke aufrechtzuerhalten.

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

1.5 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 oder Dienstleistungen mehr verwenden oder anmelden.

Eine gültige Eintragung erleichtert zudem die Verteidigung der Marke gegenüber Nachahmern, welche vom wirtschaftlichem 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.

1.6 Welche Rechte gewährt eine registrierte Marke?

Das Markenrecht gewährt dem Inhaber einer registrierten Marke ein sogenanntes **positives Benutzungsrecht**: 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 **negatives Verbotungsrecht**: Er hat das Recht, seinen Mitbewerbern die Nutzung von identischen oder zum Verwechseln ähnlichen Erkennungszeichen für jene Waren bzw. Dienstleistungen zu verbieten, für die seine Marke geschützt ist. Der Markeninhaber kann **Unterlassungs-**, **Schadensersatz-** sowie **Löschungsansprüche** gegenüber Dritten geltend machen, die ohne seine Erlaubnis das eingetragene Markenzeichen verwenden. Hinsichtlich widerrechtlich gekennzeichneten Waren kann zudem ein Vernichtungsanspruch durchgesetzt werden. Der Markeninhaber kann Widerspruch gegenüber neueren, verwechslungsfähigen Markenzeichen erheben, die beim Markenamt angemeldet bzw. registriert werden sollen, um einer Schwächung seiner Marke entgegen zu wirken.

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

1.7 Die Schutzdauer einer Marke

Eine Marke ist ab dem Tag ihrer Anmeldung für zehn Jahre geschützt. Der Schutz beginnt mit der Einreichung des Anmeldegesuchs (Hinterlegungsdatum) und kann beliebig oft um weitere zehn Jahre verlängert werden. Nach Ablauf der zehn Jahre kann die Marke noch innerhalb von sechs Monaten durch Entrichtung einer Zusatzgebühr erneuert werden.

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

> Vergessen Sie nicht, den Markenschutz regelmäßig hinsichtlich der ausgewählten Länder und der Produkt- und Dienstleistungsklassen zu prüfen und ihn alle zehn Jahre zu erneuern!

1.8 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 Markenanschuldung, die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke und die Anmeldung einer internationalen Marke.

1.8.1 Die nationale Marke

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.

Um eine Marke in Italien registrieren zu lassen kann man sich an eine beliebige Handelskammer oder direkt an das Italienische Patent- und Markenamt in Rom wenden.



Auf Grundlage der nationalen Markenmeldung kann der Schutz auf andere Länder ausgedehnt werden. Über eine sogenannte internationale Markenmeldung kann der Antragsteller den Markenschutz in anderen EU- und in Nicht-EU-Ländern erlangen. Aufgrund der Erstanmeldung im Ursprungsland des Anmelders kann im Ausland das Datum dieser allerersten Anmeldung geltend gemacht werden, falls die internationale Markenmeldung innerhalb der Prioritätsfrist von sechs Monaten ab der nationalen Erstanmeldung erfolgt (Prioritätsrecht). Würde etwa innerhalb dieser sechs Monate ein Unternehmen oder eine Privatperson im Ausland genau dieselbe Marke für dieselben Waren bzw. 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.

Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Gemeinschaftsmarke anzumelden. In diesem Fall ist keine Anmeldung einer italienischen Basismarke notwendig.

1.8.2 Die Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke ist innerhalb der gesamten Europäischen Union (28 Länder) gültig. Auch sie dient der Kennzeichnung und Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen. Durch die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke können Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen länderübergreifend innerhalb der Europäischen Union schützen.

Angemeldet werden kann eine Gemeinschaftsmarke entweder direkt beim HABM - Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante (Spanien) oder bei den nationalen Patent- und Markenämtern der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. In Italien ist das Italienische Patent- und Markenamt in Rom zuständig.

Der Vorteil einer Gemeinschaftsmarke 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.

Das nationale Markensystem und das System der Gemeinschaftsmarke stehen nebeneinander und haben keine unmittelbaren Auswirkungen aufeinander. Es besteht die

Möglichkeit, die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke neben der Eintragung einer nationalen Marke zu betreiben. Daraus ergibt sich, dass trotz Eintragung einer Gemeinschaftsmarke die bisher eingetragenen nationalen Marken weiterhin ihre Gültigkeit behalten.

Eine Gemeinschaftsmarke verliert als Gesamte ihre Gültigkeit, wenn auch nur ein einziges Land der Europäischen Union den Schutz verweigert. Im Unterschied dazu verfällt eine internationale Marke nur in dem Land, das die Markenregistrierung verweigert, in den übrigen Ländern bleibt sie aufrecht.

- > **Schützen Sie Ihre Marke umfassend durch eine nationale, europäische oder internationale Registrierung!**

1.8.3 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 den etwa 90 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 Gemeinschaftsmarke sein. Der Antrag auf internationale Registrierung wird dann an das für die Basisanmeldung zuständige Amt weitergeleitet, welches die ersten Kontrollen durchführt.

Die internationale Registrierung auf Grundlage einer nationalen Marke wird bei den italienischen Handelskammern oder beim Italienischen Patent- und Markenamt in Rom eingereicht. Dieses leitet den Antrag um internationale Markenregistrierung an die WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) in Genf weiter. Wenn die Basis eine Gemeinschaftsmarke ist, wird die internationale Marke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante beantragt. Auch dieses Amt leitet den Antrag anschließend nach Genf weiter.



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 Gemeinschaftsmarke).

1.9 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 Schutzrechtsvermerke!

2 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 oder 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

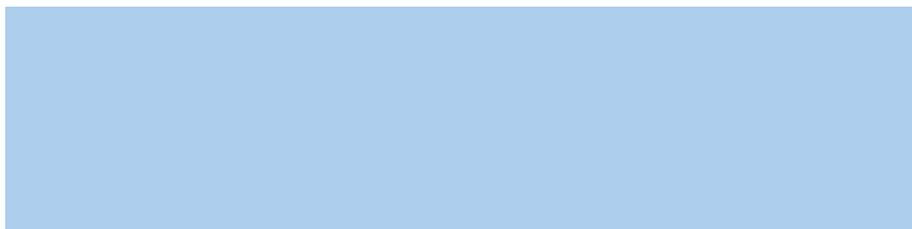
Eine Wortmarke besteht nur aus Wörtern, also reinem Text ohne besondere grafische Gestaltung. Wenn der Text einer Marke eine ausreichende Kennzeichnungskraft besitzt, ist die Wortmarke meist die sinnvollste Markenform. Grafische Elemente wie z. B. Logos von Unternehmen können sich im Laufe der Jahre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

> 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“.

> Versuchen Sie, Konflikte zu vermeiden, indem Sie eine originelle, nicht beschreibende Marke wählen!

> 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.

> Dreidimensionale Formen

Auch dreidimensionale Formen und Gebilde können als Marke registriert werden, wenn sie Unterscheidungskraft haben. Der Unterschied zu einer reinen Bildmarke 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. Die Form ist 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.



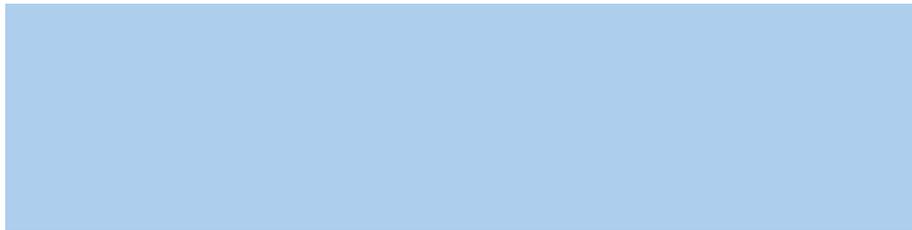
> Hörmarken

Ein Klangbild kann geeignet sein, zur Unterscheidung von Waren bzw. 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 der „Deutschen Telekom“ oder das Löwengebrüll von „Metro-Goldwyn-Mayer“.

> Farben und Farbkombinationen

Auch bestimmte Farbtöne können als Marke angemeldet werden. Da Farben grundsätzlich 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“.





> 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“.

> Achten Sie in der Praxis darauf, dass das tatsächliche Erscheinungsbild der Marke mit dem Registereintrag übereinstimmt. Bei der Neugestaltung einer Marke mit wesentlichen Abweichungen zum bisherigen Design, ist eine Neuanmeldung erforderlich!

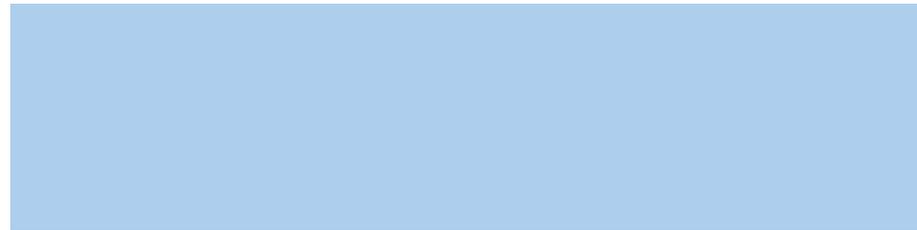
2.3 Was kann nicht als Marke registriert werden?

Es gibt 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 grafisch darstellbar sind. Eine Registrierung als Marke kommt nur dann in Betracht, wenn das Zeichen mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Die Eintragung einer Geruchsmarke wird daher allgemein als nicht möglich angesehen, weil sie normalerweise nicht grafisch dargestellt werden kann.
- > Zeichen, die sich zu sehr auf das Produkt und seine Eigenschaften beziehen und deshalb zu wenig Unterscheidungskraft haben. 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 die Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung des Wertes, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen enthalten, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich 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 ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware 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.

- > 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 „Desinfect“ für Desinfektionsmittel.

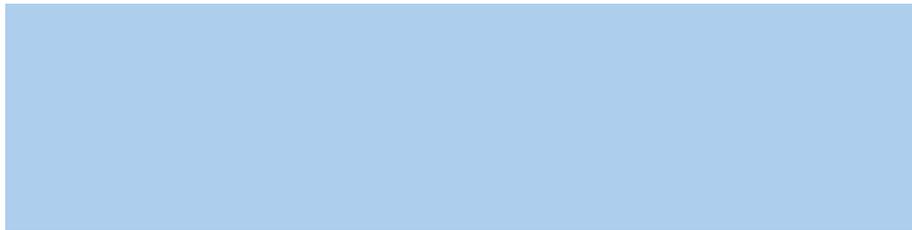
2.5 Kann der Firmenname als Marke geschützt werden?

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. Das Handelsregister kann auf Anfrage einzig überprüfen, ob es nicht bereits eingetragene Unternehmen mit derselben Firmenbezeichnung gibt.

2.6 Sind gleiche Markennamen zulässig?

Identische bzw. 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 bzw. 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 Schokoladeriegeln. 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 oder 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 bzw. Dienstleistungen.

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

2.7 Klangbilder und Sinngehalt der Marken

Die Gefahr der Verwechslung einer verwendeten Bezeichnung mit einer registrierten Marke führt häufig zu Ansprüchen des Markeninhabers. Verwechslungsgefahr besteht in der Praxis auch bei Ähnlichkeit der Marke nach Klang, Sinngehalt, Bild und Schriftbild sowie Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.

Wortmarken erreichen uns häufig zuerst über ihre akustische Wirkung. Das Klangbild wird in erster Linie von der Vokalfolge bestimmt, die bei Übereinstimmung oder starker Ähnlichkeit zu Verwechslungen führen kann, wie z.B. „Vitafrut“ und „Vitafruit“.

Marken werden aber auch oft wegen der in ihnen enthaltenen Worte und Bilder mit einem bestimmten Sinngehalt in Verbindung gebracht. Stimmt dieser 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.

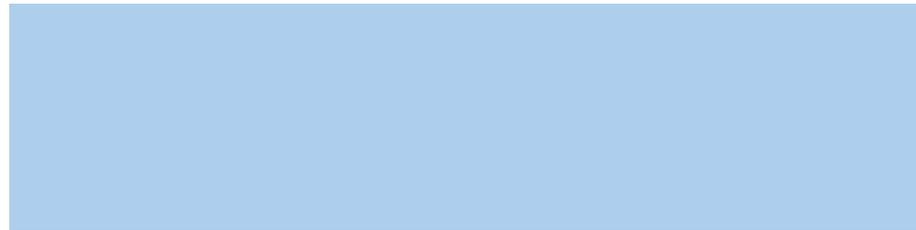
Im Konfliktfall zwischen zwei kollidierenden Marken kommt es nicht auf jedes Detail an, sondern auf den hinterlassenen Gesamteindruck.

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 registriert und die Marke dann für eine Zeit ruhen lässt und nicht verwendet.

Allerdings muss die Marke innerhalb von fünf Jahren nach der 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 Dienstleistungsklassen: die Rechte können auch teilweise – für bestimmte Klassen – 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, wurde sie bösgläubig angemeldet und ist nichtig. Diese Nichtigkeit kann vor Gericht geltend gemacht werden, ohne den Ablauf der 5 Jahre abzuwarten, denn in diesem Fall gibt es keine Benutzungsschonfrist.

2.10 Durch „Benutzung“ erworbene Marken

Markenrechte können auch durch die bloße Benutzung eines Erkennungszeichen 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 das Zeichen oder Merkmal über einen längeren Zeitraum wiederholt und nachweislich verwendet wird.

Der Inhaber einer „faktischen Marke“, welche in einem örtlich begrenzten Gebiet benutzt wird und bekannt ist, hat das Recht, die Marke weiterhin für denselben Geltungsbereich zu verwenden, auch wenn ein Dritter zu einem späterem Zeitpunkt eine identische oder ähnliche Marke registriert: In diesem Fall entsteht also eine Koexistenz der faktischen mit der nachfolgend registrierten Marke. Tatsächlich muss der Inhaber der nachfolgend registrierten Marke die Weiterführung der lokalen Nutzung der faktischen Marke tollerieren. Der Inhaber der rein lokal genutzten faktischen Marke kann jedoch weder die geografische noch die quantitative Benutzungssphäre seiner Marke ausweiten. Im Gegensatz dazu kann sich der Inhaber einer nicht nur lokal benutzten, sondern national bekannten faktischen Marke der Registrierung einer nachfolgenden Marke widersetzen.

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

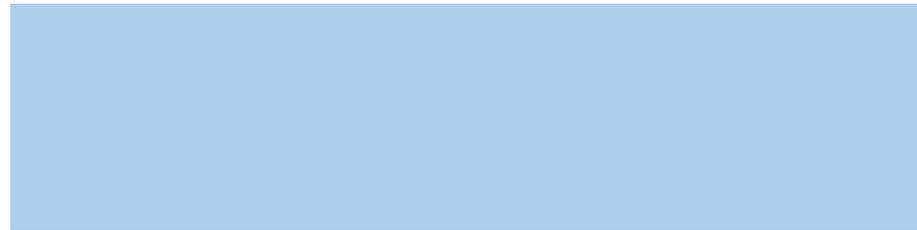
- > Wenden Sie sich an einen Markenrechtsexperten und legen Sie eine Schutzstrategie fest, wenn Sie die unerlaubte Nutzung Ihrer Marke durch Dritte bemerken.

2.11 Markennamen, die zu Gattungsbegriffen wurden

Bei Markennamen, die zu Gattungsbegriffen wurden, handelt es sich um Markennamen, die sich im Laufe der Zeit verselbstständigt haben, und die aus Konsumentensicht quasi als „Begriffsmonopole“ eine ganze Gattung von Waren oder Dienstleistungen bezeichnen, z.B. „Tempo“ für Taschentücher oder „Aspirin“ für Schmerztabletten. Solche Marken haben zwar eine hohe Bekanntheit, sie sind aber gleichzeitig dem Risiko ausgesetzt, ihren Schutz dadurch zu verlieren, dass die Markenbezeichnung Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs wird (Vulgarisierung).

Auch das Unternehmen Google befürchtet durch die Wortschöpfung „googeln“, dass hier ein Gattungsbegriff entstehen könnte, und versucht zu erreichen, 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, „Uhu“ für Klebstoffe, „Walkman“ für tragbare Musikspieler, oder „Jeep“ für Geländewagen.

2.12 Was ist eine Kollektivmarke?

Üblicherweise kennzeichnet eine Marke Produkte und Dienstleistungen eines einzelnen Unternehmens, um das eigene Angebot von dem der Konkurrenten abzugrenzen. Neben dieser sogenannten **Individualmarke** ist es auch möglich, eine **Kollektivmarke** zu hinterlegen.

Inhaber einer Kollektivmarke kann jedermann, insbesondere Unternehmen, Genossenschaften, Zusammenschlüsse von Unternehmen sowie öffentliche Körperschaften, Handelskammern, Regionen, Provinzen und Gemeinden sein.

Eine Kollektivmarke garantiert die Herkunft, Natur oder Qualität des Produktes oder der Dienstleistung. Daher sind die Festsetzung bestimmter Regeln und die Erstellung eines Reglements zur Benutzung der Marke von grundlegender Bedeutung. Damit wird festgelegt, wer die Marke in welcher Form nutzen darf, welche Kontrollen und gegebenenfalls Sanktionen vorgesehen sind. Diese Nutzungsbedingungen müssen gemeinsam mit dem Antrag auf Registrierung der Kollektivmarke hinterlegt werden, und der Inhaber der Marke ist verantwortlich für die korrekte Einhaltung des Reglements.

Im Unterschied zu einer Individualmarke kann die Kollektivmarke auch in Zeichen oder Angaben bestehen, welche Auskunft über die geografische Herkunft des Produkts oder der Dienstleistung im Handel geben (sog. geografische Kollektivmarke). Die erfolgte Registrierung berechtigt den Inhaber der geografischen Kollektivmarke jedoch nicht, Dritten die gewerbliche Nutzung einer identischen Bezeichnung zu verbieten, insoweit dieser Gebrauch unter Beachtung des Grundsatzes der Professionalität und somit begrenzt auf die Funktion der Ursprungsbezeichnung erfolgt.

Eine sehr wichtige Kollektivmarke ist z.B. die Dachmarke Südtirol.

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 des Landes 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. Es gibt die Dachmarke Südtirol in verschiedenen Ausführungen:

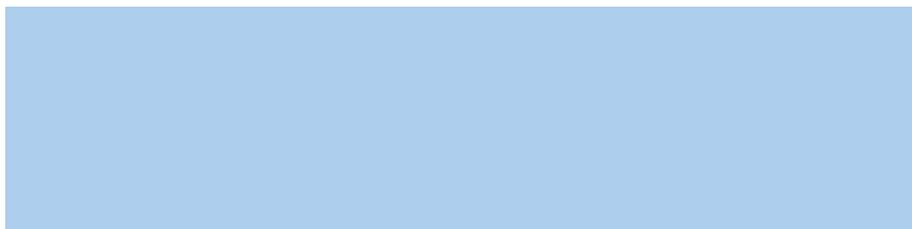
Bei der sogenannten „fixierten Anwendung“ bilden der Schriftzug und das Bergpanorama eine untrennbare Einheit. Die fixierte Anwendung ist primär für das Co-Branding und für Partner wie Tourismusorganisationen, Beherbergungsbetriebe, Freizeitanbieter usw. vorgesehen.

Nur die institutionelle Ebene selbst, SMG, EOS, BLS und die sachzuständigen Abteilungen der Autonomen Provinz Bozen, dürfen die Dachmarke in der modularen, „zerlegten“ Version verwenden. Auch ist es ihnen erlaubt, alle Basiselemente der Dachmarke einzusetzen.



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





Land- und ernährungswirtschaftliche Produkte können – sofern die Qualitätsanforderungen 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, Brot, Apfelstrudel und Zelten, Gemüse, Grappa, Kräuter und Gewürze, Honig, Milch und Milchprodukte, Rindfleisch und Obstprodukte (z.B. Apfelsaft, Trockenobst). Beim Südtiroler Apfel g.g.A., Südtiroler Speck g.g.A. und Südtiroler Wein DOC kommen eigene Anwendungsregeln der Dachmarke zum Tragen.

3 DIE MARKE UND IHR ANMELDEVERFAHREN

3.1 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- bzw. Dienstleistungsklassen angemeldet, ist der Zeitpunkt der Markenmeldung entscheidend: die ältere Marke geht der jüngeren vor.

3.2 Wie und wo kann eine Marke angemeldet werden?

Nationale Marken können in Italien bei jeder Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer oder direkt beim Italienischen Patent- und Markenamt in Rom 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 dahin gehend überprüft, ob die Marke alle Eintragungsvoraussetzungen erfüllt; eine Neuheitsprüfung wird derzeit nicht durchgeführt.

Nach der vorläufigen formalen Kontrolle und Veröffentlichung im Markenblatt erteilt oder verweigert das Italienische Patent- und Markenamt die Markenregistrierung. Zwischen der Anmeldung der Marke und der Erteilung der Registrierungsbescheinigung vergehen in der Regel sechs bis acht Monate. Alle Rechte, die aus der Markenmeldung für den Antragsteller erwachsen, entfalten aber rückwirkend bereits ab dem Anmeldetag ihre volle Wirkung.

Gemeinschaftsmarken werden beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante (Spanien) angemeldet. Hier ist es nicht notwendig, vorher eine nationale Marke anzumelden.



Die **internationale Marke** wird hingegen auf der Grundlage einer nationalen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke angemeldet. Der Antrag ist jeweils bei dem Amt, bei welchem die Basismarke angemeldet wurde, einzureichen. Das bedeutet, dass die Anmeldung der internationalen Marke bei einer Italienischen Handelskammer oder beim Italienischen Patent- und Markenamt erfolgt, wenn ihr eine nationale Marke zugrunde liegt; und beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante, wenn die Basis eine Gemeinschaftsmarke ist. Die Institutionen nehmen den Antrag um internationale Markenregistrierung entgegen und leiten ihn an die WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) in Genf weiter.

3.3 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, für die man einen Markenschutz anstrebt. So ist die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder einer internationalen Marke wesentlich teurer als die Anmeldung einer nationalen Marke mit Gültigkeit nur 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.

3.4 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 beispiels-

weise 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 sein.

3.5 Die Lizenzierung einer Marke

Markenrechte können auch an Dritte lizenziert werden. Durch einen Markenlizenzvertrag räumt der Lizenzgeber (Markeninhaber) 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 die Verwendung der Marke und die Vergütung, die der Lizenznehmer bezahlen muss.

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 Gemeinschaftsmarke 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.

3.6 Die Übertragung einer Marke

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.



4 DER SCHUTZ VON MARKENRECHTEN

4.1 Mögliche Reaktionen bei Vorliegen von Rechtsverletzungen

Die Verletzung von Marken kann auf verschiedenste Art und Weise erfolgen. So können 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.

Zunächst kann man sich 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.

Eine zweite Möglichkeit bietet der Widerspruch auf dem Verwaltungswege. 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 angemeldet wird, kann er sein Vorrecht vor dem Italienischen Patent- und Markenamt geltend machen. Der Widerspruch muss begründet und in schriftlicher Form innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Registrierungsantrages erhoben werden. Damit kann die Registrierung der neuen Marke verhindert werden.

4.2 Zivilrechtlicher Schutz

Gewerbliche Schutzrechte können auch 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.

Anders als vielleicht geglaubt, kann bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (sog. *fumus boni iuris* und *periculum in mora*) der Betroffene bereits innerhalb kurzer Zeit

rechtlichen Schutz erlangen. Es ist nämlich möglich, sich an den zuständigen Richter zu wenden und die Anwendung von sogenannten Sicherungsmaßnahmen zu beantragen, welche im Dringlichkeitswege erlassen werden können.

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

Werden z.B. auf einer Messe gefälschte Produkte oder solche, 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. Die Folge sind beachtliche Imageschäden für das Unternehmen, welches den Sicherungsmaßnahmen unterworfen wird.

Sicherungsmaßnahmen stellen jedoch provisorische Maßnahmen dar, welche die Vermeidung von negativen Folgen einer fortgesetzten Fälschung sowie der Nachteile eines etwaigen ordentlichen Gerichtsverfahrens (z.B. hohe Kosten, lange Dauer etc.) bezwecken. Außerdem gestatten sie nicht den Erhalt eines Schadensersatzes. Für eine vollumfängliche Anerkennung der eigenen Rechte ist die Einleitung eines anschließenden ordentlichen Gerichtsverfahrens notwendig.

Der Interessierte kann eine **Fälschungsklage** erheben, um Dritten die unerlaubte Nutzung von Zeichen für Produkte und Dienstleistungen, für welche die eigene Marke registriert wurde, endgültig zu verbieten. In demselben 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.



4.3 Strafrechtlicher Schutz

Das Gesetz bietet 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.

Für Verletzungen geringeren Ausmaßes, wie z.B. den Kauf von gefälschten Waren durch den Konsumenten, ist hingegen die Anwendung einer reinen Verwaltungsstrafe, in Form der Zahlung einer Geldsumme, vorgesehen.

Bestehen die Fälschungen hingegen in sog. „Pirateriehandlungen“, also offensichtlich, vorsätzlich und systematisch begangene Handlungen, kann die verwaltungsbehördliche Beschlagnahme der betroffenen Ware und deren Zerstörung auf Kosten des Täters veranlasst werden. Die Gerichtsbehörde kann in diesem Fall sogar die Sicherstellungsbeschlagnahme der beweglichen und unbeweglichen Güter des Täters anordnen, einschließlich der Sperre seiner Bankkonten und anderer Güter in seinem Eigentum in der Höhe des voraussichtlichen Schadens.

4.4 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 die Zirkulation der betroffenen Waren und setzt dem Antragsteller eine kurze Frist, innerhalb welcher er die Waren identifizieren und der Zollbehörde mitteilen muss, ob es sich um echte oder gefälschten Waren handelt.

Im letzteren Fall erhebt die Zollbehörde Strafanzeige bei der Staatsanwalt, 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.

4.5 Handlungen unlauteren Wettbewerbs

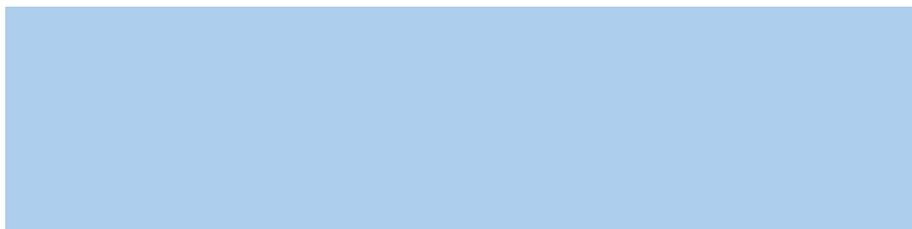
Jeder Unternehmer genießt weitestgehende Handlungsfreiheit bei der Verfolgung seiner Ziele. Der Wettbewerb zwischen Unternehmen erfordert jedoch bestimmte Spielregeln, welche beachtet und respektiert werden müssen.

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.

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

- > **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.**



5 DIE MARKE UND IHRE ABGRENZUNG ZU ANDEREN SCHUTZRECHTEN

5.1 Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen



Eine geschützte Herkunftsbezeichnung wird exklusiven Produkten von hoher Qualität verliehen, deren Produktion, Verarbeitung und Zubereitung im Rahmen einer anerkannten und kontrollierten Arbeitsweise und innerhalb eines bestimmten geographischen Gebiets erfolgen. So kann der Konsument sicherstellen, welche Ware er kauft und woher das Produkt ursprünglich stammt.



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 Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, von denen eine bestimmte Eigenschaft, der Ruf oder ein anderes Merkmal von der geografischen Herkunft abhängen, und deren Herstellung, Verarbeitung bzw. Erzeugung 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, deren besondere Merkmale vornehmlich oder ausschließlich von dem Gebiet, in dem sie hergestellt werden, abhängen. Damit ein Produkt die geschützte Ursprungsbezeichnung erhält, müssen Herstellung, Verarbeitung und Erzeugung 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 Erzeugnisse, die sich durch eine traditionelle Zusammensetzung oder ein traditionelles Herstellungsverfahren auszeichnen. Anders als die Bezeichnungen g.U. und g.g.A. bezeichnet sie Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, welche eine Besonderheit haben, die mit dem traditionellen Herstellungsverfahren oder der traditionellen Zusammensetzung eines bestimmten Gebietes zusammenhängen, auch wenn sie nicht notwendigerweise nur in diesem Gebiet hergestellt werden (z.B. Mozzarella, Pizza Napoletana).

5.2 Unterschiede zwischen Kollektivmarke und geografischen Herkunftsangaben

Wie bereits erläutert, kann eine Kollektivmarke 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 Kollektivmarke“.

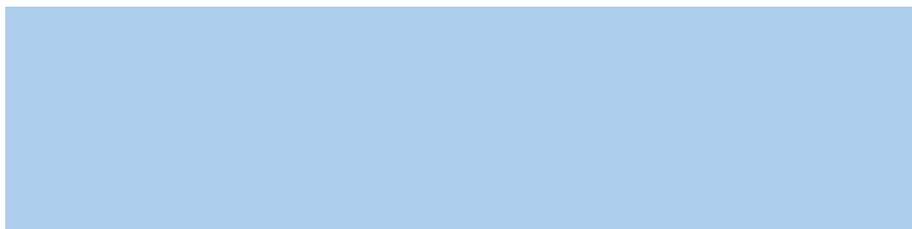
Die Wahl einer geografischen Kollektivmarke oder einer geografischen Herkunftsangabe hängt von verschiedenen Aspekten ab.

Der Antrag auf Registrierung einer Kollektivmarke kann von jeder physischen oder juristischen, privaten oder öffentlich-rechtlichen Person, welche fähig ist, die vorgesehenen Garantiefunktionen zu erfüllen, gestellt werden. Des weiteren benötigt die Kollektivmarke ein Reglement (privatrechtlicher Natur). 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 Herkunftsangaben, welche nur für landwirtschaftliche Produkte, Lebensmittel, Weine und Spirituosen registriert werden können, sind geografische Kollektivmarken 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 Kollektivmarke muss hingegen zum Zwecke der Registrierung einen bestimmten Grad an Neuheit und Unterscheidungskraft vorweisen. Der Inhaber einer Kollektivmarke 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 Kollektivmarken in zahlreichen Ländern rechtlich anerkannt und geregelt sind, die geografischen Herkunftsangaben g.U. und g.g.A. hingegen vorwiegend im Raum der Europäischen Union geschützt sind. 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 etc.). In anderen Ländern ist zudem eine nationale Registrierung der Herkunftsbezeichnungen möglich (sog. Zertifizierungsmarke, z.B. in Brasilien, Chile, Russland, Indonesien etc.). Daher sollte von Fall zu Fall und je nach betroffenen Ländern entschieden werden,



welches Instrument am sinnvollsten die Herkunft eines landwirtschaftlichen Produktes oder eines Lebensmittels schützen kann (Kollektivmarke oder Zertifizierungsmarke und/oder Herkunftsbezeichnung).

5.3 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.

5.4 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 Image 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“ (sog. 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.

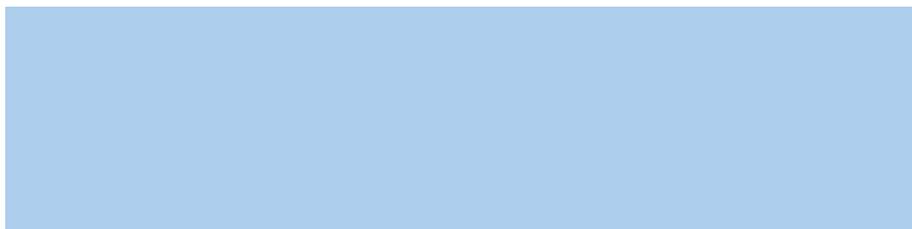
Ob die Nutzung eines Domain-Namens, welcher der eigenen Marke gleich oder ähnlich ist, vermieden werden kann, hängt sowohl von der Ähnlichkeit oder Gleichheit der betroffenen Produkte oder Dienstleistungen, als auch von der territorialen Ausbreitung des Domains ab. Das Vorliegen einer nationalen italienischen 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 Neuuzuordnung des registrierten und bösgläubig genutzten Domain-Namens erreicht werden.

5.5 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), plastische Darstellungen und Tabellen sowie Computerprogramme (Software) in den Anwendungsbereich des Urheberrechts.

Dieses schützt nicht jedes Werk, sondern nur die „persönliche geistige Schöpfung“ mit kreativem Charakter. 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 ist die SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori die zuständige Behörde für die Hinterlegung von geistigen Werken. Sie ist eine Intermediations-Gesellschaft, welche die Autorenrechte verwaltet. Die SIAE autorisiert zur Nutzung der geschützten Werke, hebt die Vergütungen ein und leitet diese an die Autoren weiter.

5.6 Andere gewerbliche Schutzrechte

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

- > **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, also auf die Anordnung von Linien, Konturen, Farben und Oberflächen, oder das verwendete Material.

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

6 DIE MARKENRECHERCHE

6.1 Wozu dient eine Markenrecherche?

Bevor eine Marke angemeldet wird, sollte eine Markenrecherche durchgeführt werden. Sie stellt sicher, dass die eigene Marke nicht schon existiert und hilft zudem, Konflikte mit bereits eingetragenen Marken zu vermeiden. Da das Italienische Patent- und Markenamt im Prüfungsverfahren nicht ermittelt, ob eine identische oder ähnliche Marke bereits angemeldet bzw. registriert worden ist, ist es umso wichtiger, im Vorfeld der Anmeldung eine Markenrecherche durchzuführen.

Der Inhaber einer registrierten Marke muss selber 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 jener des Unternehmens sehr nahe kommen (phonetisch, bildlich, etc.)?
 - > Für welche Waren bzw. 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 internationale 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!



6.2 Wie und wo kann eine Markenrecherche durchgeführt werden?

Der erste Schritt, um zu recherchieren, ob die eigene Idee für eine Markenbezeichnung schon durch Dritte realisiert worden ist, stellt die Suche im Internet über verschiedene kostenlose Suchmaschinen 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 Registrierung einer internationalen Marke und ihre Erstreckung auf Italien,
- > die Anmeldung von Gemeinschaftsmarken, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und damit auch für Italien Markenschutz gewährt.

Eine Markenrecherche kann kostensparend über die verschiedenen Datenbanken im Internet oder über das Patlib-Zentrum der Handelskammer Bozen durchgeführt werden.

7 WELCHE DIENSTLEISTUNGEN BIETET DER BEREICH PATENTE UND MARKEN DER HANDELSKAMMER BOZEN?

Der Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen informiert und berät zu den einzelnen Schutzrechtsarten und den Anmeldeverfahren und gibt allen Interessierten eine praktische Hilfestellung bei der:

- > Eintragung von nationalen Marken, Gemeinschaftsmarken und internationalen Marken,
- > Eintragung von nationalen und internationalen Mustern und Modellen und Gemeinschaftsgeschmacksmustern,
- > Anmeldung von nationalen, europäischen und internationalen Patenten,
- > Anmeldung von nationalen Gebrauchsmustern.

Hierzu werden Leitfäden, Anmeldeformulare, Arbeitshilfen, Merkblätter und Links zu Online-Datenbanken sowie weiterführende Informationen rund ums Thema Patente und Marken zur Verfügung gestellt.

Das Patentinformationszentrum (Patlib – Patent library) der Handelskammer Bozen bietet zudem Südtiroler Unternehmen umfassende Informationen über weltweit hinterlegte Patente und Marken. Auf Anfrage werden Patentrecherchen und Markenrecherchen zu den unterschiedlichsten Fragestellungen durchgeführt.

Weiters organisiert der Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen Experten-Sprechstunden, individuelle Fachberatungen für Unternehmen sowie verschiedene Veranstaltungen und Vorträge zum Thema gewerbliche Schutzrechte.

INFORMATIONEN

Handelskammer Bozen

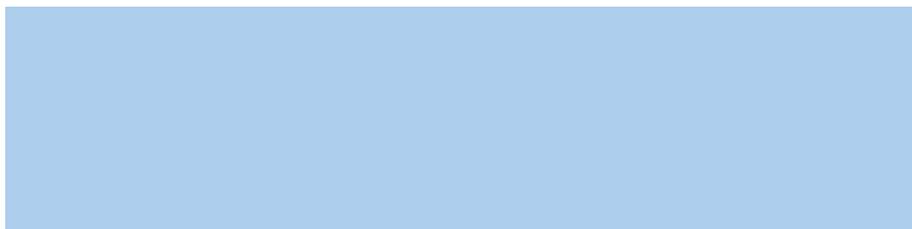
Patente und Marken – Patlib

Südtiroler Straße 60, 39100 Bozen

Tel. 0471 945 531 -514

patentemarken@handelskammer.bz.it

www.handelskammer.bz.it



8 DER WEG ZUR EIGENEN MARKE

1 | Welchen Markentyp wähle ich?

Wortmarke, Bildmarke, Wort-Bildmarke, Slogan, ...

2 | Welche Produkte bzw. Dienstleistungen biete ich mit meiner Marke an?

Eine Marke ist nicht allgemein, sondern immer nur für die ausgewählten Waren bzw. Dienstleistungen geschützt.

3 | Für welche Länder strebe ich einen Markenschutz an?

Es können nationale Marken (Schutz in Italien), Gemeinschaftsmarken (mit Gültigkeit in der gesamten EU) und internationale Marken (Schutz in über 90 Ländern möglich) angemeldet werden.

4 | Ist meine Marke überhaupt noch „frei“?

Eine Markenrecherche gibt Auskunft, ob die Marke bereits von Dritten für die ausgewählten Waren bzw. Dienstleistungen geschützt worden ist.

5 | Wie und wo melde ich meine Marke an?

Informieren Sie sich über die verschiedenen Anmeldeverfahren beim Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen!