



Lunch Lounge: Branding

Markenrecht für Start-Ups

Der Weg zur eigenen Marke

1. Markenart
2. Geographischer Schutzbereich
3. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
4. Prüfung der Schutzfähigkeit (Schutzausschließungsgründe und Registrierungshindernisse)
5. Ähnlichkeitsrecherche und Verwechslungsgefahr
6. Inhaber und Vertreter

Markenarten

▶ Die wichtigsten Markenarten:

- ◆ Wortmarken
- ◆ Bildmarken
- ◆ Wort- Bildmarken

▶ Unkonventionelle Markenarten:

- ◆ Farbmarken
- ◆ Bewegungsmarken
- ◆ Klangmarken
- ◆ 3D - Marken

Geographischer Schutzbereich von Marken

Nationale österreichische Marken:

- ▶ Vorteil: einfache Anmeldung
- ▶ Nachteil: Schutzbereich nur in Österreich
- ▶ Kosten: ab EUR 280,--



Unionsmarken:

- ▶ Vorteil: einfache Anmeldung, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▶ Nachteil: Schutzbereich nur in der EU
- ▶ Kosten: ab EUR 850,--



Geographischer Schutzbereich von Marken

Internationale Marken:

- ▶ Vorteil: Schutzbereich individuell wählbar
- ▶ Nachteil: Basismarke notwendig; langwierig
- ▶ Kosten: variieren stark

Lokale Nationale Marken:

- ▶ Vorteil: Schutzbereich individuell wählbar
- ▶ Nachteil: oft Partneranwalt notwendig
- ▶ Kosten: variieren



Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

- ▶ Beschreibung wofür Marke verwendet werden soll
- ▶ Legt sachlichen Schutzbereich der Marke fest
- ▶ Kann nachträglich nicht ausgeweitet werden
- ▶ 45 Klassen nach der NIZZA- Klassifikation
- ▶ Je mehr Klassen, desto teurer

Waren und Dienstleistungen

Deutsch (de)

9 Messgeräte; Digitale Messgeräte; Zeitmessinstrumente und -apparate [ausgenommen Uhren]; Chronographen (Zeiterfassungsgeräte); Mobile Apps; Zeitdatengeber; Zeitkodiergeräte; Zeitregelungsgeräte; Zeitsteuerungsapparate; Zeitaufzeichnungsgeräte; Zeitprogrammierungsgeräte; Programmierbare Zeitschalter; Elektrische Zeitschalter; Elektrische Zeitschaltuhren; Elektrische Zeitschaltgeräte; Elektrische Zeitsteuerungsgeräte; Zeitaufzeichnungsgeräte und -instrumente; Computersoftware zur Zeitsteuerung; Zeitschaltuhren, nicht für Uhrwerke; Chronographen zur Verwendung als spezialisierte Zeitaufzeichnungsgeräte; Digitale Eieruhren; Computer-Hardware; Geräte zur Erfassung von Uhrzeit und Datum; Computersoftware für die Fernüberwachung von Messgeräten; Computersoftware zur Verwendung für Fernablesungen an Messgeräten; Computergeräte zur Verwendung für Fernablesungen an Messgeräten.

14 Zeitmessgeräte und -instrumente; Uhren; Zeitmessinstrumente; Teile und Zubehör für Zeitmessinstrumente; Stoppuhren; Zeitmesser; Zeitschreiber; Geräte zum Zeitmessen; Wecker; Business-Uhren; Stoppuhren; Uhren zur Aufstellung auf Tischen; Chronografen zur Verwendung als Uhren.

42 Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; Vermietung von Zeiterfassungsgeräten; Vermietung von Zeiterfassungsgerätschaften; Entwurf und Entwicklung von Hardwarearchitektur von Computern; IT-Dienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Softwareerstellung; Softwareentwicklung; Aktualisieren von Computer-Software; Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen [Software]; Kundenspezifische Softwareanpassung; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software für Timesharing-Einrichtungen; Dienstleistungen für den Entwurf von Software für die elektronische Datenverarbeitung.

Schutzfähigkeit: Eintragungshindernisse

- ▶ Zeichen amtlichen Charakters



- ▶ Nicht definitionsgemäße Zeichen

- ▶ Bestimmte Formen



- ▶ Sittenwidrige Zeichen

FICKEN

- ▶ Täuschende Zeichen

LACTOFREE (für
Laktosehaltige Produkte)

- ▶ Bestimmte Ursprungsbezeichnungen

Schutzfähigkeit: Eintragungshindernisse

- ▶ Fehlende Unterscheidungskraft

MOON

(für Beleuchtungsgeräte)

- ▶ Beschreibende Zeichen

ADVOCA (für Rechtsberatung)

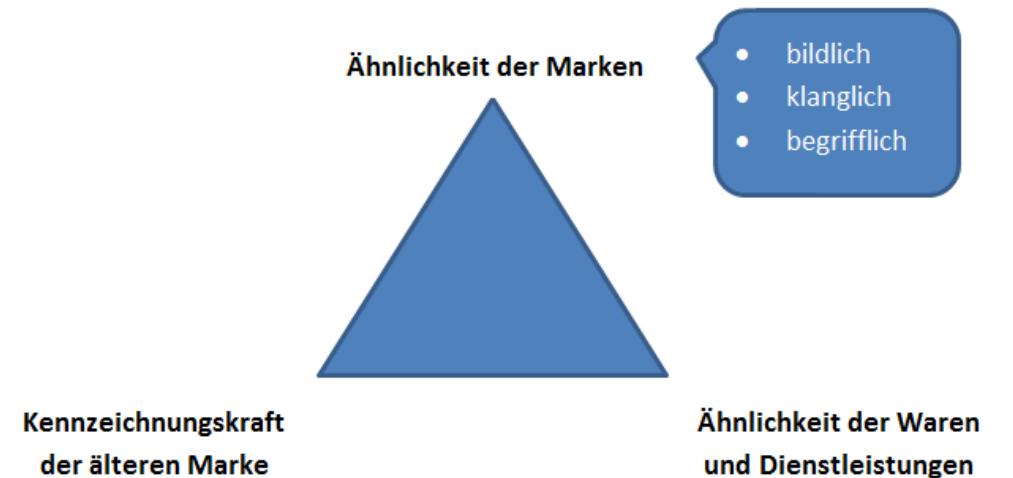
- ▶ Gattungsbezeichnungen

WALKMAN

Ähnlichkeitsrecherche

- ▶ Einschätzung der Widerspruchsgefahr aufgrund ähnlicher älterer Marken
- ▶ Überprüfung der öffentlichen Markenregister
- ▶ Überprüfung Firmenbuchregister, Domainregister, etc
- ▶ Allgemeine Internetrecherche

"bewegliches System"



Inhaber und Vertreter

- ▶ Inhaber kann jede juristische oder natürliche Person sein
- ▶ Es ist nicht zwingend notwendig einen Vertreter zu bestimmen
- ▶ Wechsel des Markeninhabers bzw. Vertreterwechsel mit wenig Aufwand möglich
- ▶ Vorteile einer Vertretung:
 - ◆ Kalendrieren aller Fristen
 - ◆ Korrespondenz mit dem Amt
 - ◆ Aktualisierungen im Register

Ablauf der Prüfung vor dem Amt

- ▶ Einreichung der Unterlagen und Zahlung der Gebühren (online)
- ▶ Überprüfung durch das Amt (vollständiges Anmeldeformular, Gebühren gezahlt, Schutzausschließungsgründe etc)
- ▶ Veröffentlichung
- ▶ Widerspruchsfrist 3 Monate
- ▶ Nach ca 5-6 Monaten: endgültige Eintragung



Widerspruch

- ▶ Mit einem Widerspruch kann aufgrund einer **prioritätsälteren** (registrierten oder angemeldeten) **Marke, gegen jüngere Marken** vorgegangen und die Aufhebung der betreffenden Anmeldung/Registrierung verlangt werden.
- ▶ Nur während 3-monatiger Widerspruchsfrist möglich
- ▶ Mit Kosten verbunden
- ▶ Cooling-Off-Periode
- ▶ Formelles Verfahren

Abgrenzungsvereinbarung

- ▶ Einigung in Widerspruchsfrist bzw während Cooling-Off-Periode
- ▶ Regelung der friedlichen Koexistenz der Marken
- ▶ Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses bei prioritätsjüngerer Marke
- ▶ Verwendung nur entsprechend der Einschränkung zulässig
- ▶ Aufwand und Kosten schwer vorhersehbar



Abgrenzungsvereinbarung - Beispiel

VORHER

- ▶ Klasse 25: Kleidung; T-Shirts; Jacken; Hosen; Jeans; Schuhe; Sandalen; Stiefel

Oder

- ▶ Klasse 25: Kleidung; T-Shirts; Jacken; Hosen; Jeans; Schuhe; Sandalen; Stiefel

NACHHER

- ▶ Klasse 25: Kleidung; T-Shirts; Jacken; Hosen; Jeans; ~~Schuhe; Sandalen; Stiefel~~

Oder

- ▶ Klasse 25: Kleidung; T-Shirts; Jacken; Hosen; Jeans; Schuhe; Sandalen; Stiefel; **alle vorstehend genannten Waren ausgenommen Sportbekleidung**

Schutzrechte

*„Der Inhaber hat das ausschließliche **Recht, Dritten zu verbieten** ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke **gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen**, für die die Marke eingetragen ist“*

- ▶ Schadenersatz
- ▶ Herausgabe des Gewinns
- ▶ Rechnungslegung
- ▶ Unterlassung
- ▶ Beseitigung
- ▶ Urteilsveröffentlichung
- ▶ Angemessenes Entgelt

BTP Beratungsschwerpunkte im Markenrecht

- ▶ Betreuung im Anmeldeverfahren (inkl. Ähnlichkeitsrecherche)
- ▶ Aushandeln von Abgrenzungsvereinbarungen
- ▶ Abmahnung bei Rechtsverletzungen
- ▶ Laufende Betreuung (Kalendrierung von Fristen, Kommunikation mit Ämtern etc)
- ▶ Sonstige markenrechtliche Betreuung



Unsere Start-up Initiative

Der BTP Nährboden ist eine Initiative von Brandl & Talos Rechtsanwälte und bietet vielversprechenden Start-ups die Möglichkeit, kompetente juristische Beratung zu geförderten Konditionen in Anspruch zu nehmen.

Weiters bietet der BTP Nährboden Start-ups in seinem Programm Zugang zum Netzwerk der Kanzlei und die Aussicht, auf Vernetzung mit relevanten Key Playern und potentiellen Investoren.

www.btp-naehrboden.at





Brandl & Talos Rechtsanwälte/Attorneys GmbH

Mariahilfer Straße 116

1070 Vienna

T +43 1 522 5700

E office@btp.at

W www.btp.at

Follow us on:

