

## MARKENRELAUNCH UND KOLLISIONSÜBERWACHUNG

Auch wenn diese beiden Praxisthemen aus erster Sicht scheinen wenig miteinander zu tun zu haben, so zeigt sich dennoch wie verflochten sie sind. Der folgende Beitrag soll wichtige Hinweise für die Entwicklung und Benutzung veränderter neuer Marken liefern.

Während sich Werbeagenturen oder Marketingberater mit dem Thema der Neuausrichtung einer Marke am Markt als eines Markenrelaunches auseinandersetzen, haben wir als Markenanwälte rechtlich zu beurteilen, ob durch die Neuausrichtung des Unternehmens (Franchise-Geber) und der dadurch bedingten Änderung der Marke ein rechtliches Handeln als einer Neuanmeldung erforderlich ist.

Die Erneuerung der Marke vor Ablauf ihrer 10jährigen Schutzdauer löst keine Neuprüfung der Schutzfähigkeit durch das jeweilige Markenamt aus (durch die rechtzeitige Zahlung der Erneuerungsgebühr verlängert sich die Schutz immer wieder um zehn Jahre). Hingegen kann eine tatsächliche Änderung der Marke vom Markeninhaber nicht beantragt werden. Rechtlich stellt sich die Frage, welche Änderung des Markenbilds, die im Zuge der Neuausrichtung entsteht (zB Modernisierung der Bildmarke), eine tatsächliche Neuanmeldung der Marke bedarf oder noch in den Schutzbereich der ursprünglichen registrierten Marke fällt. Die Abgrenzung ist eine Einzelfallprüfung und hat die Entscheidung nachhaltige Konsequenzen.

Bei der rechtlichen Beurteilung, ob sich die neue Markenform, die im Zuge des Markenrelaunches zum Einsatz kommen soll, von der registrierten Marke unterscheidet, entscheidet der Gesamteindruck. Hier entscheidet die Wahrnehmung durch den angesprochenen Verkehrsteilnehmer, also die Kunden Ihrer Produkte oder Dienstleistungen, ob sie das neue Markenzeichen mit der eingetragenen Marke bei und trotz Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach gleichsetzen. Sieht der Konsument in der neuen Marke ein und dasselbe Zeichen wie die eingetragene und benutzte Form der registrierten Marke? Identität muss nicht vorliegen, sondern kommt es auf die Verkehrsauffassung an, wie bedeutend die Unterschiede sind. Beispiel Entscheidung SERVICEPOWER (OPM 11.10.2007, Om 7/06 und

9/06): Die Benutzung von MANPOWER statt SERVICEPOWER beeinflusst die Unterscheidungskraft.

Besteht Ihre Marke aus Wort und Bild (Wortbildmarke) ist regelmäßig der Wortbestandteil maßgebend. Daher wird bei Änderung der Bildelemente die Unterscheidungskraft eher nicht beeinflusst. Werden hingegen Markenbestandteile hinzugefügt oder weggelassen, kann dies die Unterscheidungskraft beeinflussen, denn dadurch liegt grds keine nur unerhebliche Abwandlung der Marke vor. Hier sollte rechtlich geprüft werden, ob der Gesamteindruck ein anderer ist.

Wenn Sie die „alte Marke“, welche im Register eingetragen ist, auflassen, verlieren Sie die sogenannte Anmeldepriorität gegenüber einer „neuen Marke“, die Sie eintragen lassen wollen. Das hat zur Folge, dass Sie sich gegenüber prioritätsälteren Marken, welche vor dem Zeitpunkt Ihrer neuen Marke angemeldet respkt registriert wurden, nicht mehr zu Wehr setzen können. Ein solches Vorgehen ist grds nur auf Grund ihrer alten Marke möglich, setzt aber die ernsthafte Benutzung Ihrer Marke voraus. Spätestens hier kommt die Kollisionsüberwachung zum Tragen: wenn Sie über eine entsprechende Überwachung im Zuge eines professionellen Monitorings Ihrer Marke verfügen, wären Sie in Kenntnis von jüngeren Markenmeldungen und könnten sich gegen Neueintragungen im Rahmen des Widerspruchsverfahren rechtlich zur Wehr setzen, wenn Verwechslung iSd Gesetzes besteht. Wenn Sie vom Widerspruchsrecht Gebrauch machen und im Widerspruchsstreit obsiegen, bestehen auch keine kollidierende Marken mehr, welche Ihnen im Zuge einer neuen Markenmeldung (Markenrelaunch) rechtlich im Wege stehen könnten.

Riskant ist es, wenn Sie darauf vertrauen, dass Ihre neue Marke im Zuge der Neuanmeldung vom Markenamt auch positiv bescheinigt wird und Sie die Registrierung der Marke erlangen. Die Eintragungspraktiken der Markenämter ändern sich im Laufe der Zeit. Gewissen Begriffe (insb für Wortmarken wichtig) erhalten mit der Zeit eine allgemeine Bedeutung. Waren Sie zB Vorreiter mit einer Namensfindung und wurde Ihnen der Schutz erteilt, bedeutet dies nicht, dass Sie die Marke im Zuge einer Neuanmeldung wieder registriert erhalten (dies ist auch der Fall, wenn die Marke zwar nicht verändert wird, aber die Waren oder Dienstleistungen, für welche die ursprüngliche Marke geschützt wurde, sich ändern).

Beachten Sie bitte, dass eine Neuanmeldung Zeit bedarf. Oft ist es ein halbes bis dreiviertel Jahr oder auch mehr. Daher beantragen Sie den Markenschutz mindestens 6 bis 9 Monate vor dem Relaunch, vorausgesetzt, dass mit keinem Widerspruch älterer Markeninhaber zu rechnen ist. Ansonsten kann sich das Verfahren über eine sehr lange Zeitdauer zögern und haben Sie erst dann Gewissheit, ob Sie Ihre neue Marke auch tatsächlich nutzen dürfen. Eine sorgfältige Markenkollisionsprüfung vor der Anmeldung ist daher Voraussetzung.

Wenn Sie Ihre neue Marke bereits vor Ablauf der Widerspruchsfrist (3 Monate nach der amtlich erteilten Registrierung) benutzen, birgt dies das Risiko von Dritten rechtlich in Anspruch genommen zu werden (zB im Zuge einer einstweiligen Verfügung gerichtet auf Unterlassung der neuen Marke). Daher ist die Veröffentlichungsfrist abzuwarten. Eine gut durchdachte Anmeldestrategie zusammen mit den Marketing- und Markenexperten ist hier zu empfehlen.

Die Kollisionsüberwachung ermöglicht es, rechtzeitig über angemeldete kollidierende Marken informiert zu werden, um sodann entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten, um die Registrierung zu verhindern. Wie bereits ausgeführt ist jedoch Voraussetzung, dass Ihre registrierte Marke ernsthaft für die Waren und Dienstleistungen über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahre benutzt wird. Die Marke selbst (insb Wortbild- respkt Bildmarken) dürfen nicht in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, benutzt werden, ansonsten keine kennzeichenmäßige Benutzung vorliegt. Sowohl die nicht ernsthafte Benutzung der Marke als auch die Benutzung in abweichender Weise, kann die Löschung Ihrer Marke über Antrag eines Dritten mangels rechtserhaltender Benutzung zur Folge haben. Dadurch wird ein Vorgehen im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gegen jüngere Marken unmöglich.

Die Nichteinrichtung einer Kollisionsüberwachung löst eine Haftungsfrage insb gegenüber dem Franchise-Partner aus. Dieser darf darauf vertrauen, dass Sie sich um die lizenzierten Marken kümmern, sei es im Zuge der Markenverteidigung oder das Vorgehen gegen Markenmeldungen durch verwechslungsfähige Marken Dritter, um eine Verwässerung Ihrer Marke zu verhindern.

Erschienen am 15. Jänner 2024

Rechtsanwalt Dr. Thomas Schneider, Partner der Zumtobel Kronberger Rechtsanwälte OG, Salzburg, ([schneider@eulaw.at](mailto:schneider@eulaw.at); [www.eulaw.at](http://www.eulaw.at)) und ehrenamtliches Mitglied des Rechtsausschusses des ÖFV