

MAGISTERARBEIT

Titel der Magisterarbeit

„Analyse des Markennamens
aus
betriebswirtschaftlicher und juristischer Perspektive“

Verfasserin

Christine Kindshofer, Bakk.

Angestrebter akademischer Grad

Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
(Mag. rer. soc. oec.)

Wien, im August 2010

Studienkennzahl lt. Studienblatt:

A 066 915

Studienrichtung lt. Studienblatt:

Magisterstudium Betriebswirtschaft

Betreuer:

Univ.-Prof. DDr. Arthur Weilingner

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche gekennzeichnet.

Zudem habe ich mich bemüht, sämtliche Inhaber der Bildrechte ausfindig zu machen und ihre Zustimmung zur Verwendung der Bilder in dieser Arbeit eingeholt. Sollte dennoch eine Urheberrechtsverletzung bekannt werden, ersuche ich um Meldung bei mir.

Diese Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Wien, im August 2010

(Christine Kindshofer, Bakk.)

VORWORT

Mein Dank gilt Univ.-Prof. DDr. *Arthur Weilinger* für die Möglichkeit, meine Magisterarbeit während meiner Tätigkeit als Studienassistentin am Institut für Recht der Wirtschaft der Universität Wien bei ihm zu verfassen.

Besonders bedanken möchte ich mich bei Mag. *Florian Gratzl* für seine hilfreichen Ratschläge, wertvollen Anmerkungen und fachkundigen Hinweise.

Zudem bedanke ich mich bei meinen Eltern *Gabriele* und *Herbert Kindshofer*, die mir das Studium ermöglicht und mich in jeglicher Form unterstützt haben. Weiters möchte ich mich bei meiner Schwester *Claudia* bedanken, die mir immer wieder ermunternd und mit hilfreichen Tipps zur Seite gestanden ist.

Besonderer Dank geht an meine Oma *Ilse Bauhofer*, die mich während meines gesamten Studiums und der Anfertigung der vorliegenden Arbeit unterstützt hat und immer für mich da war.

Wien, im August 2010

Christine Kindshofer

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----------|
| EINLEITUNG UND ZIELE DER ARBEIT | 17 |
| I. MARKETING | 19 |
| 1 MARKE | 19 |
| 1.1 WAS IST EINE MARKE? | 19 |
| 1.1.1 DEFINITION | 19 |
| 1.1.2 EIGENSCHAFTEN | 21 |
| 1.2 ENTWICKLUNG EINER MARKE AUS EINEM PRODUKT | 22 |
| 1.2.1 DEFINITION EINES PRODUKTS | 22 |
| 1.2.2 MARKENENTSTEHUNG..... | 23 |
| 1.3 FUNKTIONEN VON MARKEN AUS KÄUFERSICHT | 24 |
| 1.3.1 WIEDERERKENNUNGS- ODER IDENTIFIKATIONSFUNKTION | 24 |
| 1.3.2 UNTERSCHIEDUNGS- ODER DIFFERENZIERUNGSFUNKTION | 24 |
| 1.3.3 GARANTIEFUNKTION..... | 24 |
| 1.3.4 IDENTITÄTSFUNKTION..... | 25 |
| 1.3.5 PERSONALISIERUNGS- ODER IMAGEFUNKTION..... | 25 |
| 1.3.6 SPIELERISCHE FUNKTION | 26 |
| 1.4 FUNKTIONEN VON MARKEN AUS UNTERNEHMERSICHT | 26 |
| 1.4.1 IMMATERIELLE FUNKTIONEN..... | 26 |
| 1.4.2 MATERIELLE FUNKTIONEN | 26 |
| 1.5 ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE (NICHT-)VERWENDUNG VON MARKEN | 27 |
| 1.5.1 GENERIKA..... | 27 |
| 1.5.2 MARKENARTIKEL | 27 |
| 1.5.3 HANDELSMARKEN..... | 28 |
| 1.5.4 VORTEILE VON MARKEN VS. NICHT GEKENNZEICHNETEN PRODUKTEN..... | 28 |
| 1.6 MARKENSTRATEGIE | 29 |
| 1.6.1 ALLGEMEINES..... | 29 |
| 1.6.2 PRODUKTMARKE (EINZELMARKENSTRATEGIE) | 29 |
| 1.6.2.1 <i>Vor- und Nachteile</i> | 29 |
| 1.6.2.2 <i>Beispiele</i> | 30 |

| | |
|--|------------------|
| 1.6.3 MEHRMARKEN (PARALLELMARKEN-, MULTIMARKENSTRATEGIE) | 30 |
| 1.6.3.1 <i>Vor- und Nachteile</i> | 31 |
| 1.6.3.2 <i>Beispiele</i> | 31 |
| 1.6.4 FAMILIENMARKEN (PRODUKTGRUPPENSTRATEGIE) | 31 |
| 1.6.4.1 <i>Vor- und Nachteile</i> | 32 |
| 1.6.4.2 <i>Beispiele</i> | 32 |
| 1.6.5 DACHMARKE (ABSENDERMARKENSTRATEGIE) | 32 |
| 1.6.5.1 <i>Vor- und Nachteile</i> | 33 |
| 1.6.5.2 <i>Beispiele</i> | 34 |
| 1.6.6 LUXUSMARKE..... | 34 |
| 1.6.6.1 <i>Funktionen</i> | 35 |
| 1.6.6.2 <i>Vor- und Nachteile</i> | 35 |
| 1.6.6.3 <i>Beispiele</i> | 35 |
| 1.6.7 BRANDUKT | 36 |
| 1.7 MARKENBEKANNTHEIT UND MARKENTREUE | 36 |
| 1.7.1 DEFINITION DER MARKENBEKANNTHEIT | 36 |
| 1.7.2 DEFINITION DER MARKENTREUE..... | 37 |
| 1.8 MARKENKAPITAL UND MARKENWERT | 38 |
| 1.8.1 MARKENKAPITAL | 38 |
| 1.8.2 MARKEN(KAPITAL)WERT | 38 |
| 1.8.2.1 <i>Bestimmung des Markenwerts</i> | 39 |
| 1.8.2.2 <i>Beispiele</i> | 44 |
| 1.9 MARKENIDENTITÄT | 45 |
| 1.9.1 DEFINITION | 45 |
| 1.9.2 NICHT-WAHRNEHMBARE EBENE – MARKEN-FUNDAMENT | 46 |
| 1.9.3 WAHRNEHMBARE EBENE – MARKEN-DACH..... | 46 |
| <u>2 MARKENNAME.....</u> | <u>46</u> |
| 2.1 WAS IST DER MARKENNAME?..... | 47 |
| 2.2 KRITERIEN DES MARKENNAMENS | 47 |
| 2.2.1 VERMITTLUNG DES PRODUKTNUTZENS | 47 |
| 2.2.2 PRÄGNANZ | 48 |
| 2.2.3 UNVERWECHSELBARKEIT | 48 |
| 2.2.4 UNTERSCHIEDBARKEIT UND IDENTIFIKATIONSSTÄRKE..... | 48 |
| 2.2.5 WOHLKLANG..... | 49 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 2.2.6 | HERVORRUFEN VON POSITIVEN PRODUKTASSOZIATIONEN | 49 |
| 2.2.7 | INTERNATIONALE NUTZBARKEIT | 49 |
| 2.2.8 | JURISTISCHE SCHUTZFÄHIGKEIT | 50 |
| 2.3 | FUNKTIONEN DES MARKENNAMENS | 50 |
| 2.3.1 | IDENTIFIKATIONS- ODER KENNZEICHNUNGSFUNKTION | 50 |
| 2.3.2 | DIFFERENZIERUNGS- ODER UNTERSCHIEDUNGSFUNKTION | 51 |
| 2.4 | TYOLOGIEN VON MARKENNAMEN | 51 |
| 2.4.1 | BESCHREIBENDE MARKENNAMEN | 52 |
| 2.4.1.1 | <i>Produktkomposition</i> | 53 |
| 2.4.1.2 | <i>Produktpersönlichkeit</i> | 53 |
| 2.4.1.3 | <i>Produktfunktion</i> | 53 |
| 2.4.1.4 | <i>Produktvorteil</i> | 54 |
| 2.4.2 | ASSOZIATIVE MARKENNAMEN | 54 |
| 2.4.2.1 | <i>Produktpersönlichkeit</i> | 55 |
| 2.4.2.2 | <i>Produktfunktion</i> | 55 |
| 2.4.3 | FREI ERFUNDENE MARKENNAMEN..... | 55 |
| 2.5 | HERKUNFT VON MARKENNAMEN | 56 |
| 2.5.1 | ERFINDER/SCHÖPFER..... | 57 |
| 2.5.2 | HISTORISCHE UND BERÜHMTE PERSÖNLICHKEITEN..... | 58 |
| 2.5.3 | GEOGRAPHISCHE BEZEICHNUNGEN..... | 58 |
| 2.6 | MARKENZEICHEN („LOGO“) | 59 |
| 2.6.1 | DEFINITION | 59 |
| 2.6.2 | EIGENSCHAFTEN | 59 |
| 2.6.2.1 | <i>Einprägsam und aufmerksamkeitsstark</i> | 60 |
| 2.6.2.2 | <i>Hervorrufen von positiven Assoziationen</i> | 60 |
| 2.6.2.3 | <i>Differenzierung und juristische Schutzfähigkeit</i> | 60 |
| 2.6.2.4 | <i>Zeitlose Gestaltung und technische Realisierbarkeit</i> | 60 |
| 2.6.3 | FUNKTIONEN..... | 61 |
| 2.6.4 | AUSPRÄGUNGEN..... | 61 |
| 2.6.4.1 | <i>Wortzeichen</i> | 61 |
| 2.6.4.2 | <i>Bildzeichen</i> | 62 |
| 2.6.4.3 | <i>Wort-Bild-Zeichen</i> | 63 |
| 2.6.4.4 | <i>Emblem</i> | 64 |
| 2.6.5 | KREATION | 64 |
| 2.7 | PROZESS DER ENTWICKLUNG DES MARKENNAMENS | 66 |
| 2.7.1 | SCHRITTE BEI DER MARKENNAMENSENTWICKLUNG (KREATION)..... | 66 |

| | |
|---|-----------|
| 2.7.2 BRIEFING DER NAMING-AGENTUR..... | 66 |
| 2.7.3 SITUATIONSANALYSE..... | 66 |
| 2.7.4 KREATIVE PHASE | 67 |
| 2.7.4.1 <i>Bildung des Markennamens</i> | 67 |
| 2.7.4.2 <i>Formel(n) für die Markennamensentwicklung</i> | 69 |
| 2.7.5 ERSTE ÜBERPRÜFUNG | 70 |
| 2.7.5.1 <i>Allgemeine Überprüfung</i> | 71 |
| 2.7.5.2 <i>Wort-/Sprachtests</i> | 71 |
| 2.7.5.3 <i>Budget</i> | 72 |
| 2.7.6 NAMENSPRÄSENTATION | 72 |
| 2.7.7 NAMENSWAHL | 72 |
| 2.7.7.1 <i>Praktikabilität</i> | 73 |
| 2.7.7.2 <i>Positionierung</i> | 74 |
| 2.7.7.3 <i>Image und Markenwert</i> | 74 |
| 2.7.7.4 <i>Erweiterungspläne</i> | 74 |
| 2.7.8 JURISTISCHE ANMELDUNG DES NAMENS..... | 75 |
| <u>3 ZUSAMMENFASSUNG</u> | 75 |
| 3.1 DIE MARKE..... | 75 |
| 3.2 DER MARKENNAME..... | 76 |
| II. MARKENRECHT..... | 78 |
| <u>1 MARKE</u> | 78 |
| 1.1 DEFINITION DER MARKE..... | 78 |
| 1.1.1 VORAUSSETZUNGEN DER MARKENEIGENSCHAFT/MARKENFÄHIGKEIT | 78 |
| 1.1.1.1 <i>Zeichen</i> | 78 |
| 1.1.1.2 <i>Graphische Darstellbarkeit</i> | 79 |
| 1.1.1.3 <i>Unterscheidungskraft</i> | 79 |
| 1.2 ENTWICKLUNG DES MARKENRECHTS | 79 |
| 1.2.1 ALLGEMEIN | 79 |
| 1.2.2 NATIONAL | 80 |
| 1.2.3 EU/INTERNATIONAL | 80 |

| | |
|--|------------------|
| 1.3 FUNKTIONEN DER MARKE..... | 81 |
| 1.3.1 KENNZEICHNUNGS- UND HERKUNFTSFUNKTION | 82 |
| 1.3.2 GARANTIE-(VERTRAUENS-)FUNKTION | 82 |
| 1.3.3 KOMMUNIKATIONS- UND SUGGESTIV- ODER WERBEFUNKTION..... | 83 |
| 1.4 MARKENTYPEN UND KOMBINATIONEN | 84 |
| 1.4.1 WORTMARKE..... | 84 |
| 1.4.2 BILDMARKE | 85 |
| 1.4.3 WORT-BILD-MARKE | 85 |
| 1.4.4 BUCHSTABENMARKE | 86 |
| 1.4.5 ZIFFERN-(ZAHLEN-)MARKE | 86 |
| 1.4.6 BUCHSTABEN- UND ZIFFERNMARKE | 86 |
| 1.4.7 POSITIONSMARKE | 87 |
| 1.4.8 KLANGMARKE..... | 87 |
| 1.4.9 FARBMARKE | 87 |
| 1.4.10 TASTMARKE | 88 |
| 1.4.11 DUFTMARKE | 88 |
| 1.4.12 FORMMARKE (DREIDIMENSIONALE MARKE)..... | 89 |
| 1.5 DAS MARKENRECHT | 89 |
| 1.5.1 OBJEKTIV UND SUBJEKTIV | 89 |
| 1.5.2 ERWERB EINER MARKE..... | 90 |
| 1.5.2.1 <i>Entstehung des Markenrechts</i> | 90 |
| 1.5.2.2 <i>Registrierung</i> | 90 |
| 1.5.2.3 <i>„Schlafende“ Marken</i> | 92 |
| 1.5.2.4 <i>Übertragung einer Marke</i> | 93 |
| | |
| <u>2 MARKENNAME.....</u> | <u>93</u> |
| | |
| 2.1 REGISTRIERUNGSHINDERNISSE..... | 94 |
| 2.1.1 ABSOLUTE REGISTRIERUNGSHINDERNISSE..... | 94 |
| 2.1.1.1 <i>Grundgedanke</i> | 94 |
| 2.1.1.2 <i>Hoheitszeichen</i> | 95 |
| <i>Beispiel: ESA</i> | 96 |
| 2.1.1.3 <i>Definitionswidrige (graphisch nicht darstellbare) Zeichen</i> | 97 |
| 2.1.1.4 <i>Bestimmte dreidimensionale Zeichen (Formmarke)</i> | 98 |
| <i>Beispiel: „Vöslauer“-Mineralwasserflasche</i> | 99 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 2.1.1.5 | Sitten- und ordnungswidrige Zeichen..... | 99 |
| | Beispiel: <i>Fucking Hell</i> | 100 |
| 2.1.1.6 | Irreführende Zeichen..... | 101 |
| | Beispiel: <i>Tee Karadeniz</i> | 101 |
| | Weitere Beispiele..... | 103 |
| 2.1.2 | RELATIVE REGISTRIERUNGSHINDERNISSE | 103 |
| 2.1.2.1 | Grundgedanke und Ausnahmen..... | 103 |
| | Freihaltebedürfnis..... | 103 |
| | Verkehrsgeltung..... | 104 |
| | Beispiel: <i>„Miss Austria“</i> | 105 |
| 2.1.2.2 | Beschreibende Zeichen (Deskriptivzeichen)..... | 105 |
| | Beispiel: <i>„Firekiller“</i> | 108 |
| | Weitere Beispiele..... | 109 |
| 2.1.2.3 | Fehlende Unterscheidungskraft..... | 109 |
| | Beispiel: <i>„Gmundner Keramik“ grüengeflammt</i> | 111 |
| | Weitere Beispiele..... | 112 |
| 2.1.2.4 | Gattungsbezeichnungen nach allgemeinem Sprachgebrauch..... | 112 |
| | Beispiel: <i>„Tabasco“</i> | 115 |
| 2.1.2.5 | Auszeichnungen/Hoheitszeichen als Bestandteil einer Marke..... | 116 |
| 2.1.3 | DENKBARE WEITERE REGISTRIERUNGSHINDERNISSE..... | 116 |
| 2.2 | PRIORITÄTSRECHT | 117 |
| 2.3 | AUSSCHLIESSUNGSRECHT | 118 |
| 2.3.1 | MARKENVERLETZUNG DURCH KENNZEICHENMÄSSIGE BENUTZUNG | 119 |
| | Beispiel: <i>„Almdudler“</i> | 120 |
| | Beispiel: <i>„Opel“</i> | 121 |
| 2.3.2 | MARKENVERLETZUNG OHNE KENNZEICHENMÄSSIGE BENUTZUNG..... | 122 |
| 2.3.3 | SCHUTZ BEI ZEICHEN- UND WARENIDENTITÄT („IDENTITÄTSSCHUTZ“) | 124 |
| | Beispiel: <i>Bekleidung „Arthur“</i> | 125 |
| 2.3.4 | SCHUTZ BEI VERWECHSLUNGSGEFAHR („VERWECHSLUNGSSCHUTZ“) | 126 |
| | Beispiel: <i>Gasfeuerzeuge „ZORR“ und „Zorro“</i> | 129 |
| | Beispiel: <i>„LIBRO“ und „LIBERO“</i> | 130 |
| | Beispiel: <i>„Kleiner Feigling“ und „Kleiner Frechdachs“</i> | 131 |
| | Beispiel: <i>„Calvin Klein (CK)“ vs. CK CREACIONES KENNYA</i> | 131 |
| 2.3.5 | SCHUTZ BEKANNTER MARKEN („BEKANNTHEITSSCHUTZ“)..... | 132 |
| | Beispiel: <i>Energydrinks „Red Bull“ und „Red Dragon“</i> | 135 |
| | Beispiel: <i>„Botox“ und „Botoina“</i> | 136 |
| | Beispiel: <i>„FIRN“</i> | 137 |

| | |
|---|------------|
| <i>Beispiel: „BOSS“</i> | 137 |
| 2.4 GRENZEN DES MARKENSCHUTZES | 138 |
| 2.4.1 FREIE BENUTZUNG | 138 |
| <i>Beispiel: „BMW“</i> | 139 |
| 2.4.2 BÖSGLÄUBIGE MARKENANMELDUNG | 140 |
| <i>Beispiel: „Goldhase II“</i> | 141 |
| 2.4.3 MARKENPARODIEN | 143 |
| <i>Beispiel: „Styriagra“</i> | 144 |
| 2.5 VERLUST DES MARKENRECHTS | 145 |
| 2.5.1 LÖSCHUNG WEGEN KOLLISION | 146 |
| <i>Beispiel: Chron/Kron</i> | 146 |
| 2.5.2 LÖSCHUNG AUF GRUND EINES VON AMTS WEGEN WAHRZUNEHMENDEN GRUNDES | 148 |
| <i>Beispiel: „Aqua Pannonia“</i> | 148 |
| 2.5.3 LÖSCHUNG WEGEN NICHTBENUTZUNG | 150 |
| <i>Beispiel: „Wellness“-Getränk</i> | 151 |
| 2.5.4 LÖSCHUNG WEGEN DER ENTWICKLUNG ZUM FREIZEICHEN | 151 |
| <i>Beispiel: „Sony Walkman“</i> | 153 |
| <i>Beispiel: „Memory“</i> | 154 |
| 2.5.5 LÖSCHUNG WEGEN IRREFÜHRUNGSEIGNUNG | 155 |
| <i>Beispiel: „Egger-Bier“</i> | 155 |
| 2.5.6 LÖSCHUNG WEGEN BÖSGLÄUBIGER MARKENANMELDUNG | 157 |
| | |
| <u>3 ZUSAMMENFASSUNG</u> | 157 |
| | |
| 3.1 DIE MARKE | 157 |
| 3.2 DER MARKENNAME | 158 |
| | |
| III. DER „IDEALE“ MARKENNAME | 161 |
| | |
| <u>1 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE</u> | 161 |
| | |
| <u>2 RECHTSWISSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE</u> | 163 |
| | |
| <u>3 EIGENSCHAFTEN DES „IDEALEN“ MARKENNAMENS</u> | 165 |
| | |
| 3.1 KRITERIEN DES MARKENNAMENS | 166 |

| | |
|--|-------------------|
| 3.2 FUNKTIONEN DES MARKENNAMENS | 167 |
| 3.3 TYPOLOGIEN VON MARKENNAMEN | 168 |
| 3.4 HERKUNFT VON MARKENNAMEN | 170 |
| 3.5 ENTWICKLUNG DES MARKENNAMENS | 171 |
| 3.6 AUFRECHTERHALTUNG DES MARKENNAMENS | 172 |
| 3.7 FORMEL DES „IDEALEN“ MARKENNAMENS | 173 |
| <u>ZUSAMMENFASSUNG</u> | <u>175</u> |
| <u>ABSTRACT</u> | <u>177</u> |
| <u>LITERATURVERZEICHNIS</u> | <u>179</u> |
| <u>RECHTSPRECHUNGSVERZEICHNIS</u> | <u>189</u> |
| <u>CURRICULUM VITAE.....</u> | <u>191</u> |

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

| | |
|--|------------|
| Abbildung 1: Übersicht der Instrumente zur Berechnung des Markenwerts | 43 |
| Abbildung 2: Beispiel zur Berechnung des Markenwerts | 44 |
| Abbildung 3: VW Logo | |
| Abbildung 4: Coca Cola Logo | 62 |
| Abbildung 5: Mercedes-Stern | |
| Abbildung 6: Apple-Apfel | 63 |
| Abbildung 7: Salamander Logo | |
| Abbildung 8: Michelin Logo | 64 |
| Abbildung 9: Lufthansa-Kranich | |
| Abbildung 10: Lacoste-Krokodil | 64 |
| Abbildung 11: Altes BAWAG-Logo | |
| Abbildung 12: Neues BAWAG-Logo | 65 |
| Abbildung 13: Metro Logo | 85 |
| Abbildung 14: Shell-Muschel | |
| Abbildung 15: Mercedes-Stern | 85 |
| Abbildung 16: Bayer-Kreuz | |
| Abbildung 17: Spar-Tanne | |
| Abbildung 18: Coca Cola-Schriftzug | 85 |
| Abbildung 19: OMV Logo | |
| Abbildung 20: IBM Logo | 86 |
| Abbildung 21: Kölnisch Wasser No. 4711 | 86 |
| Abbildung 22: PS2 | 86 |
| Abbildung 23: Adidas Fußballschuh | 87 |
| Abbildung 24: Post-Gelb | |
| Abbildung 25: Farbkombination der Telekom Austria | 88 |
| Abbildung 26: Firmenname Underberg in Blindenschrift | 88 |
| Abbildung 27: Michelin-Männchen | |
| Abbildung 28: Coca Cola-Flasche | 89 |
| Abbildung 29: Logo der ESA | 96 |
| Abbildung 30: Formmarke Vöslauer-Flasche | 99 |
| Abbildung 31: Fucking Hell Logo | 100 |
| Abbildung 32: Gattungsbezeichnung „Tabasco“ | 115 |
| Abbildung 33: Almdudler-Trachtenpärchen | 120 |
| Abbildung 34: Opel Logo | 121 |
| Abbildung 35: Arthur Logo | |
| Abbildung 36: Arthur & Félicie Logo | 125 |
| Abbildung 37: Gasfeuerzeug „Zorr“ | 129 |

| | |
|---|------------|
| Abbildung 38: Logo „LIBRO“ | |
| Abbildung 39: Logo „LIBERO“ | 130 |
| Abbildung 40: Wodka-Flasche „Kleiner Feigling“ | 131 |
| Abbildung 41: Energydrink „Red Bull“ | |
| Abbildung 42: Energydrink „Red Dragon“ | 135 |
| Abbildung 43: „Botox“ | |
| Abbildung 44: „Botoina“ | 136 |
| Abbildung 45: „Goldhase“ von Lindt | |
| Abbildung 46: Osterhase von Hauswirth | 141 |
| Abbildung 47: Viagra-Pillen | |
| Abbildung 48: Styriagra-Kürbiskerne | 144 |
| Abbildung 49: Sony Walkman | 153 |
| Abbildung 50: Kartenlegespil „Memory“ | 154 |
| Abbildung 51: Egger-Bier Niederösterreich | |
| Abbildung 52: Egger-Bier Vorarlberg | 155 |

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

| | |
|-------|--|
| ABl. | Amtsblatt |
| Abs. | Absatz |
| AG | Aktiengesellschaft |
| AMA | American Marketing Association |
| ARD | Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland; Synonym für „Das Erste“ |
| Art. | Artikel |
| BA | Beschwerdeabteilung |
| BAWAG | Bank für Arbeit und Wirtschaft |
| BerG | Berufungsgericht |
| BGBI. | Bundesgesetzblatt |
| BMW | Bayrische Motorenwerke AG |
| BSS | Brand Strength Score |
| bzw. | beziehungsweise |
| Co. | Company |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes |
| EG | Europäische Gemeinschaft |
| ErstG | Erstgericht |
| etc. | et cetera |
| EU | Europäische Union |
| EuG | Gericht der EU |
| EuGH | Gerichtshof der EU |
| EVA | Economic Value Added |
| EWG | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GMV | Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, 207/2009/EG |
| HABM | Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt |
| IBM | International Business Machines Corporation |
| idF | in der Fassung |
| iSd | im Sinne des |
| iVm | in Verbindung mit |

| | |
|------------------|--|
| LG | Landesgericht |
| lit. | litera |
| MarkenG | (deutsches) Markengesetz, BGBl. I 1994, 3082 |
| Markenrechts-Nov | Markenrechtsnovelle |
| Marken-RL | Markenrichtlinie, 2008/95/EG |
| MarkSchG | Markenschutzgesetz, BGBl. 1970/260 (WV) |
| MarkSchG-Nov | Markenschutzgesetz-Novelle |
| MGM | Metro-Goldwyn-Mayer Studios |
| mM | meiner Meinung |
| MMA | Madriider Markenabkommen |
| Mrd. | Milliarden |
| NA | Nichtigkeitsabteilung |
| Nr. | Nummer |
| OGH | Oberster Gerichtshof |
| OLG | Oberlandesgericht |
| ÖPA | Österreichisches Patentamt |
| OPM | Oberster Patent- und Markensenat |
| PAG | Patentamtsgebührengesetz |
| PS2 | „Playstation 2“ |
| PSK | Postsparkasse |
| PubIV | Publikationsverordnung, BGBl. I 99/2002 |
| PVÜ | Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums |
| RBI | Role of Brand Index |
| RekG | Rekursgericht |
| Rsp. | Rechtsprechung |
| RTL | Deutschsprachiger Privatsender der RTL-Group; Abkürzung für R adio T élévision L uxembourg |
| RL | Richtlinie |
| TRIPS | trade-related aspects of intellectual property rights |
| TV | Television |
| USA | United States of America |
| USP | Unique Selling Proposition |
| uU | unter Umständen |

| | |
|------|--|
| UWG | Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 1984/448 (WV) |
| VfGH | Verfassungsgerichtshof |
| vgl. | vergleiche |
| vs. | versus |
| VO | Verordnung |
| VW | Volkswagen AG |
| VwGH | Verwaltungsgerichtshof |
| WACC | Weighted Average Cost of Capital |
| Z | Ziffer |
| z.B. | zum Beispiel |

EINLEITUNG UND ZIELE DER ARBEIT

Wer kennt sie nicht, die bekannten, großen Marken, die selbst schon bei Kleinkindern zum Wortschatz zählen? Coca Cola, Mc Donalds, Google, Disney, Nike – all diese Marken sind uns seit Langem ein Begriff und vermitteln uns bestimmte Werte. Doch wie wird aus einem „einfachen“ Produkt eine bekannte Marke, welche Vorteile sind mit dieser verbunden und welche Bedeutung kommt dabei dem Markennamen zu?

Diese Fragen sollen mit der vorliegenden Arbeit beantwortet werden, denn der Aufbau starker Marken spielt vor allem im Marketing eine bedeutende Rolle für den Unternehmenserfolg. Dabei wird im ersten Teil der Arbeit auf die betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise eingegangen, während im zweiten Teil der juristische Aspekt beleuchtet wird und im dritten Teil schließlich zusammenfassend wiedergegeben wird, was eine „ideale“ Marke ausmacht.

Kapitel eins des ersten Teils beschäftigt sich mit der „Marke“ und der Frage, wie sich diese aus einem Produkt entwickelt. Dabei wird sowohl auf die Funktionen der Marke aus Käufer- und Unternehmersicht, als auch auf die verschiedenen Markenstrategien eingegangen. Zudem werden die Markenbekanntheit und Markentreue sowie das daraus entstehende Markenkapital erläutert. Abschließend erfolgt die Betrachtung der Markenidentität, welche sich unter anderem aus dem Markennamen zusammensetzt und eine Überleitung zu Kapitel zwei des ersten Teils darstellt.

In diesem steht der „Markenname“ im Vordergrund, wobei auf seine Definition als auch auf seine Kriterien und Funktionen eingegangen wird. Herauszustellen sind schließlich die verschiedenen Typologien und die Herkunft der Markennamen, da diese bei der Markennamensentwicklung eine bedeutende Rolle spielen. Erwähnung findet zudem das Markenzeichen („Logo“), welches oftmals neben dem Markennamen besteht. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit dem Prozess der Markennamensentwicklung, welcher als Überleitung zum zweiten Teil dieser Arbeit angesehen wird.

In Kapitel eins des zweiten Teils wird die „Marke“ aus juristischer Perspektive betrachtet. Dabei wird zunächst auf die Definition der Marke eingegangen und das Markenrecht näher behandelt. Schließlich werden die Funktionen der Marke als auch die verschiedenen Markentypen und Kombinationen erläutert.

Kapitel zwei befasst sich mit dem „Markennamen“ und den Registrierungshindernissen, welche einer Eintragung des gewünschten Markennamens entgegenstehen können. Zudem wird das Ausschließungsrecht, ebenso wie die Registrierungshindernisse, mit zahlreichen Beispielen untermauert. Abgeschlossen wird Kapitel fünf mit den Grenzen und dem Verlust des Markenschutzes.

Teil drei widmet sich schließlich der Frage, was einen „idealen“ Markennamen ausmacht und dient als Schlussfolgerung der betriebswirtschaftlichen und juristischen Betrachtungsweise.

I. MARKETING

1 MARKE

1.1 Was ist eine Marke?

1.1.1 Definition

In der Literatur gibt es sehr viele verschiedene Definitionsansätze zum Begriff der Marke, sodass dementsprechend keine wirklich einheitliche Definition vorzufinden ist. Um dennoch ausdrücken zu können, worum es sich bei einer Marke eigentlich handelt, werden im Folgenden vier Definitionsansätze erläutert, die sich prinzipiell in ihrem Ausdruckswillen gleichen.

Die wohl bekannteste Definition stammt von *Mellerowicz*, der den Markenbegriff prägte: *„Markenartikel sind die für den privaten Bedarf geschaffenen Fertigwaren, die in einem größeren Absatzraum unter einem besonderen, die Herkunft kennzeichnenden Merkmal (Marke) in einheitlicher Aufmachung, gleicher Menge sowie in gleich bleibender oder verbesserter Güte erhältlich sind und sich dadurch sowie durch die für sie betriebene Werbung die Anerkennung der beteiligten Wirtschaftskreise (Verbraucher, Händler und Hersteller) erworben haben (Verkehrsgeltung)“*.¹

Kritisch anzumerken ist, dass sich diese Definition lediglich auf „Fertigwaren“ bezieht und Vorprodukte oder Dienstleistungen völlig außer Acht lässt. Auch wird vermehrt auf die Sichtweise der Unternehmen eingegangen und weniger auf die Funktion der Marke für den Kunden. Positiv hervorzuheben ist, dass die Marke die „Herkunft“ eines Produktes kennzeichnen (dies entspricht auch der juristischen Sichtweise) sowie in „gleich bleibender“ Qualität angeboten werden soll, was auf Konsistenz bei Markenprodukten schließen lässt.

Eine detailliertere Definition liefert die American Marketing Association (AMA). Demnach ist eine Marke *„[a] name, term, design, symbol, or any other feature that*

¹ Vgl. *Mellerowicz* (1963), S. 39

identifies one seller's good or service as distinct from those of other sellers. The legal term for brand is trademark. A brand may identify one item, a family of items, or all items of that seller. If used for the firm as a whole, the preferred term is trade name".²

Diese Definition weist auf die Gesamtheit der Bausteine hin, aus welcher eine Marke schlussendlich auch besteht. Es wird festgelegt, dass eine Marke jegliche Eigenschaft eines materiellen Produkts oder einer – immateriellen – Dienstleistung sein kann, welche diese von der Konkurrenz differenziert. Zudem findet man bereits einen Hinweis auf die Wahl der Unternehmensstrategie, denn es wird davon gesprochen, dass es sich bei einer Marke um eine Einzel-, Familien- oder Unternehmensmarke handeln kann³. Ebenso wird bereits die Identifikations- und Differenzierungsfunktion der Marke angedeutet, welche später näher erläutert wird⁴.

Eine weitere Definition der Marke findet sich bei *Meffert*, der „*die Marke als ein in der Psyche des Konsumenten und sonstiger Bezugsgruppen der Marke fest verankertes, unverwechselbares Vorstellungsbild von einem Produkt oder einer Dienstleistung*“ sieht, wobei „*die zu Grunde liegende Leistung [wird] dabei in einem möglichst großen Absatzraum über einen längeren Zeitraum in gleichartigem Auftritt und in gleich bleibender oder verbesserter Qualität angeboten*“ wird.⁵

Diese Definition weist anhand der Erwähnung von Dienstleistungen als auch der Langfristigkeit und Kontinuität Parallelen zu den vorherigen Definitionen auf. Ein wesentlicher Unterschied findet sich jedoch darin, dass es sich bei einer Marke um ein „Vorstellungsbild“ handelt. Dies lässt schon erkennen, dass die Marke mehrere Ebenen anspricht und sowohl auf die affektive als auch kognitive und konative Einstellung des Kunden wirkt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Marke eine Leistung – sei es nun ein Produkt oder eine Dienstleistung – kennzeichnet, welche kontinuierlich in konsistenter Qualität angeboten wird. In den meisten Definitionen wird zudem die Hauptfunktion der Marke, die Identifikations- und Differenzierungsfunktion,

² Vgl. *American Marketing Association* (2010a)

³ Siehe I.1.6.

⁴ Siehe I.1.3.

⁵ Vgl. *Meffert / Burmann / Koers* (2002), S. 6

hervorgehoben und angedeutet, dass eine Marke sowohl eine wahrnehmbare als auch nicht-wahrnehmbare Ebene anspricht.

1.1.2 Eigenschaften

Im Gegensatz zu früher, als eine Marke oft durch hohe Qualität, Vertrauen und ein Versprechen beschrieben wurde, ist das Kriterium der Qualität in heutigen Zeiten nicht mehr eindeutig als Differenzierungsmerkmal einzusetzen, da sich die Prioritäten der Unternehmen zunehmend verlagern.⁶

Daher empfiehlt sich ein anderer Ansatzpunkt, um eine Marke zu charakterisieren – nämlich jener der Abgrenzung eines Produkts von einer Marke, welche durch Betrachtung des Markenumfelds möglich wird. Betrachtet man die Markenentstehung, so verdeutlicht sich der Unterschied zu einem Produkt, da die Marke erst in einem Prozess zwischen Anbieter und Abnehmer entsteht. Zudem besitzt eine Marke eine treue Fangemeinde, die eine Markenbeziehung aufbaut. Diese entwickelt sich jedoch erst in einem langfristigen Prozess, weshalb eine Marke auch ihr langes Bestehen am Markt kennzeichnet.⁷

Im Unterschied zu einem Produkt ist es einer Marke möglich, als „mentale Kurzschrift“ – also eine Art Kürzel – zu wirken. Dies bedeutet, dass die Markenpersönlichkeit schon allein durch den Markennamen, das Logo oder die auffällige Verpackung beim Konsumenten hervorgerufen werden kann. Diese Markenpersönlichkeit ist ein weiteres charakteristisches Merkmal, wobei sie aus allen miteinander kombinierten Vorteilen einer Marke besteht. Daher ist es der Marke auch möglich, Konsumenten auf einer höheren Ebene anzusprechen, indem sie Werte (immaterielle Vorteile) oder ein bestimmtes Image bietet, welche das physische Produkt übersteigen. Ein Produkt hingegen spricht mit seinen materiellen Vorteilen nur die rationale Ebene an.⁸

⁶ Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 68

⁷ Siehe auch *Adjouri* (2004), S. 227; *Adjouri / Büttner* (2008), S. 68 – 69

⁸ Vgl. *Arnold* (1992), S. 26 – 27 und S. 30 – 33

1.2 Entwicklung einer Marke aus einem Produkt

1.2.1 Definition eines Produkts

„Ein Produkt ist, was einem Markt angeboten werden kann, um es zu betrachten und zu beachten, zu erwerben, zu gebrauchen oder zu verbrauchen und somit einen Wunsch oder ein Bedürfnis zu erfüllen.“⁹

Aus dieser Definition lässt sich schlussfolgern, dass das Produkt das allgemeine Angebot an den Kunden zur Bedürfnis- oder Wunschbefriedigung darstellt, während eine Marke schließlich eine näher spezifizierte, mit bestimmten Eigenschaften angereicherte, Produktform kennzeichnet. Es geht auch hervor, dass ein Produkt „beachtet“ werden soll, womit meiner Auffassung nach eine Überleitung zum Markenartikel stattfindet, denn einem Produkt kann nur Beachtung zu Teil werden, wenn es sich hinreichend von anderen, womöglich gleichartigen, Produkten differenziert. Dementsprechend erfolgt hier bereits eine Anspielung an die Identifikations- und Differenzierungsfunktion des Markenartikels¹⁰.

Auch wenn diese Definition zu der Annahme verleiten mag, es handle sich bei einem Produkt vorrangig um etwas Materielles, Greifbares, sei erwähnt, dass auch Dienstleistungen sowie Personen, ein Ort oder schlichtweg eine Idee unter dem Begriff des Produkts zu subsumieren sind.

Dies kommt auch in der Auffassung der AMA zum Ausdruck, welche ein Produkt definiert als *„[a] bundle of attributes (features, functions, benefits, and uses) capable of exchange or use; usually a mix of tangible and intangible forms. Thus a product may be an idea, a physical entity (a good), or a service, or any combination of the three. It exists for the purpose of exchange in the satisfaction of individual and organizational objectives.“¹¹*

Diese Definition bezieht sehr deutlich nicht nur materielle Produkte, sondern auch Dienstleistungen mit ein und erwähnt zudem, dass es sich hierbei ebenso um einen

⁹ Vgl. Kotler / Bliemel (2001), S. 716

¹⁰ Siehe I.1.3.

¹¹ Vgl. American Marketing Association (2010b)

Mix aus materiellen und immateriellen Formen handeln kann. Dementsprechend kann ein Produkt genauso eine bloße Idee sein, die etwa erst später zu einer greifbaren Ware entwickelt wird.

1.2.2 Markenentstehung

Es stellt sich nun die Frage, wie aus einem physischen Produkt überhaupt eine Marke entstehen kann. Der Unterschied zwischen einer Marke und einem Produkt lässt sich relativ gut am Kaufentscheidungsprozess des Konsumenten aufzeigen. Im Zuge des Kaufentscheidungsprozesses wird sich der Konsument zuerst für eine Produktklasse (beispielsweise Konsumgüter) und schließlich innerhalb dieser Produktklasse für einen Produkttyp (beispielsweise alkoholfreie Erfrischungsgetränke) entscheiden. Innerhalb dieses Produkttyps fällt dann die Entscheidung für eine bestimmte Produktform (beispielsweise zuckerhaltige Softdrinks) und schließlich die Auswahl der Marke (beispielsweise Coca Cola).¹²

Der Konsument hätte sich in unserem Beispiel anstatt für eine bekannte Marke (Coca Cola) auch genauso gut für ein „no-name“-Produkt (Generika) entscheiden können. An diesem Punkt stellt sich nun die Frage, wie sich ein Produkt zu einer Marke entwickelt.

Bei der Entwicklung einer Marke spielt vor allem die Differenzierung eine wichtige Rolle, welche bereits dem Produkt oder der Dienstleistung zukommen muss.¹³ Um eine Marke aufbauen zu können, markiert man zuerst die Leistung, was durch die Vergabe des Markennamens und/oder eines Logos erfolgt.¹⁴ Dementsprechend gilt die Formel: Leistung + Markierung (Name) = markierte Leistung.¹⁵ Um sich von der Konkurrenz abheben und dies auch kommunizieren zu können, sollte sodann versucht werden, einen oder mehrere differenzierende(n) Baustein(e), wie beispielsweise die Qualität oder Verpackung, zu identifizieren und zu entscheiden, ob man sich auf einen rationalen oder emotionalen Baustein konzentrieren möchte.¹⁶ Dem Konsumenten muss erklärt werden, warum er sich für dieses Produkt und nicht für

¹² Vgl. Herrmann (1998), S. 12

¹³ Vgl. Adjouri (2004), S. 118

¹⁴ Vgl. Adjouri (2004), S. 121

¹⁵ Vgl. Adjouri / Büttner (2008), S. 91

¹⁶ Vgl. Adjouri (2004), S. 121

eines der Konkurrenz entscheiden sollte.¹⁷ Es kommt also zu einem Kommunikationsprozess zwischen dem Unternehmen und dem Kunden. Wichtig ist, dass einer Marke Assoziationen zu Teil werden, welche kommuniziert werden können und das Produkt „anreichern“.¹⁸ Somit erfolgt eine Entwicklung zu einer Marke, im Sinne von: markierte Leistung + Bedeutung = Marke.¹⁹ Für die betriebswirtschaftliche Entstehung einer neuen Marke muss man mit einem Zeitraum von fünf Jahren rechnen, wobei jedoch meist mindestens zehn Jahre benötigt werden, um eine Marke erfolgreich aufzubauen.²⁰

1.3 Funktionen von Marken aus Käufersicht

1.3.1 Wiedererkennung- oder Identifikationsfunktion

Im Gegensatz zu einem „no-name“-Produkt bietet ein Markenartikel vor allem im Zeitpunkt der Kaufentscheidung eine Wiedererkennung- oder Identifikationsfunktion, da es dem Kunden sowohl durch den Markennamen als auch durch die Verpackung mit ihrer Form, der Farbe oder dem Logo erleichtert wird, das gewünschte Produkt wiederzufinden und es von anderen, ähnlichen Produkten zu unterscheiden.²¹

1.3.2 Unterscheidungs- oder Differenzierungsfunktion

Ähnlich verhält es sich mit der Unterscheidungs- oder Differenzierungsfunktion des Markenartikels, welche durch die Gestaltung des Produkts und die Namensgebung erreicht wird. Eine wichtige Rolle spielt diese vor allem bei „*undurchschaubaren Produkten, wie z.B. bei Matratzen, Sekt, Waschpulver oder Spülmitteln*“, wo es für den Konsumenten kaum möglich ist, eine Unterscheidung zu treffen.²²

1.3.3 Garantiefunktion

Viele Konsumenten verbinden mit einem Markenartikel eine bestimmte gute und vor allem gleich bleibende Qualität, was sich in wiederholten Käufen und einem

¹⁷ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 75

¹⁸ Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 92

¹⁹ Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 92

²⁰ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 76

²¹ Vgl. *Latour* (1996), S. 134

²² Vgl. *Latour* (1996), S. 136

Vertrauen in die Marke widerspiegelt. Dieses Vertrauen wird meist nur großen und bekannten Marken entgegengebracht, wobei darauf geachtet werden muss, die hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen und zudem innovativ aufzutreten, um dem Kunden „Garantie“ für seine Erwartungen gewährleisten zu können. Diese Garantiefunktion wird hierbei vorrangig von Unternehmen erfüllt, die sich für das Führen einer Dachmarke²³ entschieden haben und entspricht auch der Vertrauens- und Orientierungsfunktion, welche vor allem bei Dienstleistungen eine wichtige Rolle spielt. Dienstleistungen beruhen im Gegensatz zu materiellen Produkten verstärkt auf Erfahrungs- und Vertrauenswerten, weshalb der Marke eine Schlüsselrolle zukommt, da sie als Ersatz für die Bewertung der Produkteigenschaften dient und für die Kaufentscheidung ausschlaggebend ist.²⁴

1.3.4 Identitätsfunktion

Eine Marke soll auch etwas über die Charakteristika des Produkts aussagen und dementsprechend sämtliche die Produktattribute ausdrückende Symbole vereinen, wobei hier darauf zu achten ist, für welchen Markentyp²⁵ sich das Unternehmen entscheidet.²⁶

1.3.5 Personalisierungs- oder Imagefunktion

Weiters sind Konsumenten durch den Kauf eines Markenartikels bestrebt, ihrer sozialen Umwelt etwas mitzuteilen, sei es die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht oder ihr Status in der Gesellschaft. Der Markenartikel wird hierbei zum Symbol, kann die Persönlichkeit des Verbrauchers zum Ausdruck bringen und dazu beitragen, dass man sich mit seiner Hilfe von anderen abgrenzt. Dies ist jedoch nur durch eine starke Identifikation des Kunden mit der Marke möglich, welche vor allem im Bereich der Luxusmarke eine bedeutende Rolle spielt.²⁷

²³ Siehe I.1.6.5.

²⁴ Siehe auch *Latour* (1996), S. 134; *Meffert / Burmann / Koers* (2002), S. 267 – 268

²⁵ Siehe I.1.6.

²⁶ Vgl. *Latour* (1996), S. 134 – 135

²⁷ Vgl. *Latour* (1996), S. 135

1.3.6 Spielerische Funktion

Schlussendlich bedeutet eine Vielzahl von Marken für den Konsumenten auch eine spielerische Funktion, da er es genießt, aus ihnen auswählen oder zwischen ihnen entscheiden zu können. Eine Markenvielfalt stillt das Bedürfnis nach Abwechslung beim Kauf, welcher dann zum Erlebnis wird, wenn für eine Produktkategorie mehr als zwei Marken vorhanden sind.²⁸

1.4 Funktionen von Marken aus Unternehmenssicht

Die Entscheidung einen Markenartikel zu führen, bietet nicht nur für Kunden, sondern auch für Unternehmen einige wesentliche Vorteile und erfüllt bestimmte Funktionen.

1.4.1 Immaterielle Funktionen

Die zentrale Funktion der Marke ist, es zu ermöglichen, sich klar von der Konkurrenz abzuheben und so schlussendlich eine Präferenzbildung beim Kunden zu erreichen. Durch eine Marke ist es zudem möglich, eine segmentspezifische Marktbearbeitung vorzunehmen, wodurch gezielter auf Kundenwünsche eingegangen wird und abermals Präferenzen gebildet werden können.²⁹

1.4.2 Materielle Funktionen

Diese Präferenzbildung führt wiederum zu einer Erhöhung der Planungssicherheit, da man den Wiederkauf der Marke kalkulieren kann und daher ein geringeres Risiko in Kauf nehmen muss. Starke Marken bieten zudem eine gute Plattform für neue Produkte, Schutz vor Handelsmarken und werden schneller vom Handel und Kunden akzeptiert. Die Markenbildung ermöglicht Unternehmen auch, ihren preispolitischen Spielraum zu vergrößern. Dies wird dadurch erreicht, dass man die Marke als „etwas Einzigartiges“ positioniert und durch die klare Differenzierung zu Konkurrenzmarken höhere Preise ansetzen kann. Zudem trägt eine Marke zur Wertsteigerung des Unternehmens bei und dient als wichtiges Kapital.³⁰

²⁸ Vgl. *Latour* (1996), S. 135

²⁹ Vgl. *Meffert / Burmann / Koers* (2002), S. 12

³⁰ Siehe auch *Meffert / Burmann / Koers* (2002), S. 12; *Esch* (2007), S. 24

1.5 Entscheidung über die (Nicht-)Verwendung von Marken

Bei der Entscheidung des Unternehmens, ob es seine Produkte mit einer Marke kennzeichnen und diese unter einem Markenartikel anbieten oder ob es das Produkt in seiner „Rohfassung“ als Generika auf den Markt bringen soll, ist zuerst zwischen den verschiedenen möglichen Ausprägungsformen zu unterscheiden.

1.5.1 Generika

Generika werden auch oft als „Gattungsmarken“, „no names“, „generics“ oder „weiße Ware“ bezeichnet, zumal diese oft nur weiß sind und weniger auffällige Markierungsnachweise, wie beispielsweise die Gattungsbezeichnung, aufweisen. Sie können dadurch definiert werden, dass sie nur jene Eigenschaften besitzen, die den Grundnutzen des Produkts darstellen. Unternehmen verzichten bewusst auf das Erwähnen ihres Namens, da sie einen negativen Imagetransfer vermeiden wollen, denn sowohl Qualität als auch Image sind deutlich unter dem Niveau von Herstellermarken anzusiedeln, da schlichtweg der Preis für einen Kauf ausschlaggebend ist.³¹

Gattungsmarken finden sich meist in jenen Produktgruppen, die für Konsumenten ein geringes Einkaufsrisiko darstellen. Vorrangig handelt es sich hier um Basislebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch. Doch auch Waren wie Waschpulver oder Spülmittel zählen zu den generischen Produkten, da hier ebenso nur eine minimale Qualität erwartet wird. Es zeichnet sich jedoch der Trend ab, besonders Obst durch kennzeichnende Merkmale immer öfter zu einer Marke werden zu lassen, wie beispielsweise die Bananen von Chiquita.³²

1.5.2 Markenartikel

Ein Markenartikel wird direkt vom Hersteller produziert und unter seinem Namen angeboten. Je nachdem, welche Strategie verfolgt wird, führen die Händler ein sehr breites Sortiment, nur die „großen Marken“ oder sie versuchen mit ihren eigenen Handelsmarken die Markenartikel aus dem Regal zu verdrängen.³³

³¹ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 155

³² Siehe auch Latour (1996), S. 69; Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 156

³³ Vgl. Latour (1996), S. 67

Allen klassischen Hersteller-Markenartikeln kommt das Kriterium zu, eher im oberen Preis- und Qualitätssegment angesiedelt zu sein und über eine hohe Bekanntheit zu verfügen. Es ist jedoch zu beachten, dass der Markenartikel oftmals nicht auf Grund objektiver Eigenschaften anders oder besser als andere Produkte wäre. Die Differenzierung gegenüber anderen Produkten erfolgt vielmehr durch die Wahrnehmung der Verbraucher, die dem Markenartikel auf Grund der starken Werbung eine höhere Qualität zuschreiben.³⁴

1.5.3 Handelsmarken

Handelsmarken sind „Waren- oder Firmenkennzeichen, mit denen ein Handelsbetrieb oder eine Handelsorganisation Waren markiert“. Die klassischen Handelsmarken sind qualitätsmäßig den Herstellermarken ähnlich, werden jedoch deutlich billiger angeboten. Diese bewusste Imitation erfolgreicher Markenartikel („mee-too“-Strategie) erscheint am risikoreichsten, da es zu juristischen Problemen kommen kann, wenn der Name bereits existierenden Markennamen zu sehr ähnelt. Zudem steht eine solche Strategie der Bildung einer eigenständigen Markenpersönlichkeit entgegen. Daher empfiehlt sich eher der Vertrieb von „Premium-Handelsmarken“, welche erfolgreiche Herstellermarken nicht imitieren, sondern diese bei Qualität und Preis übertreffen wollen. Der Grund für das Führen von Handelsmarken liegt darin, hohe Rentabilitäten zu erreichen. Bekannte Beispiele für Handelsmarken finden sich bei den Bekleidungshäusern Benetton und Hennes & Mauritz sowie dem Kosmetikhandelsunternehmen Body Shop.³⁵

1.5.4 Vorteile von Marken vs. nicht gekennzeichneten Produkten

Markenartikel bieten gegenüber nicht gekennzeichneten Produkten zahlreiche Vorteile. Zum einen stellt ein Markenartikel ein Symbol der Authentizität dar, was konkret bedeutet, dass der Hersteller durch Angabe seines Firmennamens auf dem Produkt erreichen will, dass dieses ihm zugeordnet werden kann. Zudem bietet sich die Chance für eine bessere Kalkulation der Kosten und Risiken, da die Markenartikel regelmäßig abgenommen werden.

³⁴ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 154

³⁵ Siehe auch Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 299; Samland (2006), S. 35; Esch (2007), S. 495

Durch eine Handelsmarkenpolitik wird es den Händlern ermöglicht, ihre Versorgung mit Produkten selbst sicherzustellen und den Markt gemeinsam mit den Herstellern zu organisieren. Ebenso ergeben sich Möglichkeiten für hohe Handelsspannen, weil es keine Konkurrenz zu den Handelsmarken gibt, da diese nur von einer Ladenkette geführt werden. Oftmals entstehen treue Kunden für eine Handelsmarke, wodurch eine Förderung der Ladenkette durch die Marke ermöglicht wird.³⁶

1.6 Markenstrategie

1.6.1 Allgemeines

Bei der Wahl der Markenstrategie ist zuerst zwischen Tiefe und Breite zu unterscheiden. Tiefe bedeutet, wie viele Produkte das Unternehmen unter einer einzigen Marke führen möchte (Einzel-, Familien- oder Dachmarken), während die Breite angibt, wie viele Marken in einem Leistungsbereich angeboten werden (Einzel- oder Mehrmarken).³⁷ Die Wahl zwischen einer Einzelmarken-, Mehrmarken-, Familienmarken- oder Dachmarkenstrategie bezeichnet man als „horizontale Markenstrategie“.³⁸

1.6.2 Produktmarke (Einzelmarkenstrategie)

Bei der Einzelmarkenstrategie erhält jedes Produkt eine eigene Marke bzw. Markenidentität und wird unter dieser angeboten. Das heißt, jedem Produkt wird nur ein Name und ein damit verbundenes Versprechen zugeordnet. Der Vorteil ist darin zu sehen, dass jener Markenname gefunden werden kann, der am besten zum Produkt und dessen Positionierung passt.³⁹

1.6.2.1 Vor- und Nachteile

Der wohl größte Vorteil der Einzelmarkenstrategie ist daher der Aufbau einer individuellen Markenpersönlichkeit für jede angebotene Marke. Das in weiterer Folge entstehende eigenständige Markenimage trägt dazu bei, dass es keine negativen

³⁶ Vgl. Latour (1996), S. 68 – 69 und S. 73 – 74

³⁷ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 138

³⁸ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 169

³⁹ Siehe auch Latour (1996), S. 51 – 52; Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 138

Ausstrahlungseffekte auf andere Marken gibt. Zudem kann die Produktpalette auf neue Märkte ausgedehnt werden, wie dies beispielsweise Procter & Gamble praktiziert (Ariel, Lenor, Pringles, Meister Proper, Pampers).⁴⁰

Nachteile der Einzelmarkenstrategie ergeben sich vor allem im Hinblick auf die Kosten, denn eine Einzelmarke hat die Marketingaufwendungen alleine zu tragen und auch die Markeneinführung und der -aufbau sind kostenaufwändiger. Im Zusammenhang mit der Namensgebung für die Produktmarke ergibt sich oft das Problem, dass der Konsument den Markennamen für eine ganze Produktgattung verwendet, wodurch keine Differenzierung zur Konkurrenz mehr möglich ist⁴¹, wie bei Aspirin (Schmerztabletten), Tempo (Papiertaschentücher) und Uhu (Klebstoffe).⁴²

1.6.2.2 Beispiele

Einzelmarken finden sich vor allem im Konsumgüterbereich, wie bei Ferrero (Giotto, Rocher, Ferrero Küsschen und Mon Chéri) sowie im Lebensmittelbereich bei den Marken Patros, Blancrème und Volvic.⁴³ Diese Strategie wird vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn die Unternehmensmarke negativ auf die Einzelmarke wirken würde („negativer Imagetransfer“).⁴⁴ Auch im Falle eines sehr heterogenen Produktsortiments für verschiedene Kundensegmente oder bei Innovationen ist diese Politik weit verbreitet.⁴⁵

1.6.3 Mehrmarken (Parallelmarken-, Multimarkenstrategie)

Bei der Mehrmarkenstrategie werden in einer Produktgattung mindestens zwei Marken nebeneinander geführt, wobei eine Ausrichtung auf den Gesamtmarkt stattfindet. Zwischen den Marken gibt es geringfügige Unterschiede in den Leistungsmerkmalen, im Preis, im kommunikativen Auftritt oder im Vertrieb, wodurch unterschiedliche Kundensegmente des Gesamtmarktes angesprochen werden können.⁴⁶

⁴⁰ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 138

⁴¹ Siehe zur Problematik der rechtlichen Konsequenzen II.2.5.4.

⁴² Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 139

⁴³ Siehe auch Latour (1996), S. 51; Esch (2007), S. 308

⁴⁴ Vgl. Esch (2007), S. 479

⁴⁵ Vgl. Esch (2007), S. 308

⁴⁶ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 139

1.6.3.1 Vor- und Nachteile

Ein zentraler Vorteil ist die „Konkurrenz im eigenen Haus“, wodurch Markenwechsler (in Märkten mit niedriger Markentreue) sich Marken des eigenen Sortiments zuwenden sollen, anstatt Konkurrenzmarken. Zudem ist es möglich durch leichte Diversifikation der Produkte Kundenwünsche gezielter zu erfüllen und dadurch eine größere Kundenbindung zu erreichen.

Allerdings kann diese Strategie auch zu einer „Kannibalisierung“ der Marken führen, indem eine gegenseitige Wegnahme von Marktanteilen der Produkte erfolgt, wenn es nicht gelingt, die Marken eindeutig differenzierend voneinander zu positionieren. Dieses Problem spiegelt sich auch in einer möglichen Schwächung der Markenidentität wider.⁴⁷

1.6.3.2 Beispiele

Diese Strategie wurde im VW-Konzern mit den Marken VW, Audi, Seat, Skoda, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti und Lamborghini verwirklicht.⁴⁸ Im Lebensmittelhandel wird diese Politik von Unilever (Rama, Flora Soft, SB, Sanella, Bonella, Du Darfst, Becel und Lätta) und am Waschmittelmarkt von Henkel (Persil, Weißer Riese, Fewa, Silan) verfolgt.⁴⁹

1.6.4 Familienmarken (Produktgruppenstrategie)

Hierbei handelt es sich um mehrere, miteinander verwandte Produkte, die unter einer einzigen Marke angeboten werden, jedoch keinen Zusammenhang mit dem Unternehmensnamen zeigen. Zudem werden hier mehrere Familienmarken parallel geführt, weshalb es als eine Kombination der Einzel- und Dachmarkenstrategie angesehen werden kann.⁵⁰

⁴⁷ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 140, S. 142, S. 206 und S. 211

⁴⁸ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 139

⁴⁹ Vgl. Esch (2007), S. 421

⁵⁰ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 142

1.6.4.1 Vor- und Nachteile

Vorteile der Familienmarkenstrategie zeigen sich vor allem in einem positiven Imagetransfer von der Stamm-Marke auf nachfolgende Produkte, wodurch es zu geringeren Kosten bei der Markteinführung neuer Produkte kommt. Auch tragen die Produkte den Markenaufwand gemeinsam, wodurch geringere Kosten anfallen.

Der Nachteil dieser Strategie liegt abermals im Imagetransfer, der sich ebenso negativ auf andere Produkte der Markenfamilie auswirken kann, wobei dies besonders zutrifft, wenn die Produkte bezüglich Qualität und Preis nicht aufeinander abgestimmt wurden, sich also an grundlegend verschiedene Marktsegmente wenden. Auch eine Verwässerung des Images der Familienmarke ist denkbar, da eine Aufnahme neuer Produkte unter eine Familienmarke („Markendehnung“) oft zu Anpassungen der Produkte führt.⁵¹

1.6.4.2 Beispiele

Diese Strategie findet Anwendung bei der Marke Nivea von Beiersdorf (Allzweckcreme, Körpermilch, Sonnencreme, Haarshampoo, Duschgel, Rasiercreme und After Shave) sowie der Marke Tesa. Nivea vertritt die moderne Sichtweise einer Markenfamilie, da es verschiedene Produkte anbietet, während Tesa ein Beispiel für die klassische Sichtweise ist, da diese Marke nur Klebestreifen kennzeichnet. Im Dienstleistungsbereich verfolgen der Springer-Verlag (Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau, Sport Bild und Auto Bild) und im Lebensmittelbereich Kraft Jacobs Suchard (Milka, Suchard) sowie Unilever (Du Darfst: Marke Landliebe) diese Strategie.⁵²

1.6.5 Dachmarke (Absendermarkenstrategie)

Bei einer Dachmarkenstrategie werden alle Produkte eines Unternehmens unter einem einheitlichen Markennamen angeboten, welcher für die Qualität mehrerer Produktsortimente bürgt. Hierbei handelt es sich um heterogene Produkte, die den Bedürfnissen verschiedener Zielgruppen angepasst sind.⁵³

⁵¹ Siehe auch Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 142; Esch (2007), S. 311 und S. 313

⁵² Siehe auch Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 142 – 143; Esch (2007), S. 310

⁵³ Siehe auch Latour (1996), S. 58; Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 144

Die Aufgabe der Dachmarke ist es, klarzustellen, dass bestimmte Produkte als zusammengehörig wahrgenommen werden. Sie dient also als „verbindendes Element“ zwischen den verschiedenen Produkten. Zudem erleichtert die Dachmarke es, dem Verbraucher zu erkennen, von welchem Hersteller das Produkt stammt. Sie dient als Herkunftshinweis für einen Markenartikel und garantiert dadurch ein gewisses Qualitätsniveau. Um dem Verbraucher die Zusammengehörigkeit verschiedener Produkte leichter erkenntlich zu machen, verwenden viele Unternehmen identische Vorsilben innerhalb des jeweiligen Markennamens, wie die Beispiele von Danone (Dany, Danette, Danerolle, Danino), Nestlé (Nescafé, Nesquik, Nestea) und Odol (Odol Med 3, Odol ´N´Ice) zeigen. Vorrangig wird diese Strategie angewendet, wenn man dem Produkt keine eigenständige Markenidentität verleihen und zudem verhindern möchte, dass sich die Produktmarke zu weit von der Dachmarke entfernt. Diese Entfernung würde nämlich wieder das Risiko in sich bergen, dass ein Markenname zum Gattungsbegriff wird. Die Dachmarkenstrategie wird vor allem eingesetzt, wenn das Unternehmen bereits über ein starkes Image verfügt und dieses auf die Gesamtheit seiner Produkte transferieren möchte.⁵⁴

1.6.5.1 Vor- und Nachteile

Der positive Imagetransfer trägt dazu bei, das „Floprisiko“ neuer Produkte zu senken und eine schnellere Akzeptanz sowohl im Handel als auch beim Kunden zu erreichen.⁵⁵ Zudem tragen alle Produkte gemeinsam den Markenaufwand und man kann neue Produkte problemlos unter der Dachmarke einführen, ohne einen neuen Namen suchen zu müssen.⁵⁶

Ein Nachteil dieser Strategie ist eine mögliche Markenerosion, welche eintreten kann, wenn das Unternehmen sehr unterschiedliche Produkte in verschiedenen Segmenten anbietet und die Kunden daher der Auffassung sind, dass das Unternehmen nicht in allen Produktbereichen kompetent genug sein kann. Ein Beispiel hierfür ist Melitta, welches ihr Produktsortiment von der Kaffeezubereitung auch auf Lebensmittelfolien, Müll- und Staubsaugerbeutel sowie Luftreiniger ausweiten wollte und somit eine Verwässerung der Marke heraufbeschwor. Auch die

⁵⁴ Vgl. Latour (1996), S. 58 – 60

⁵⁵ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 144

⁵⁶ Vgl. Esch (2007), S. 315

Gefahr eines negativen Imagetransfers ist gegeben, da alle Produkte unter nur einer Marke angeboten werden.⁵⁷

1.6.5.2 Beispiele

Diese Strategie wurde vor allem im Bereich der Industriegüter, Dienstleistungen und Gebrauchsgüter verwirklicht. Unternehmen wie IBM (Computer), BMW (Automobile) sowie Microsoft (Computerbereich), Xerox (Kopiergeräte), Kodak (Photo) und Pelikan (Schreibgeräte) wenden die Dachmarkenstrategie an. Interessante Beispiele sind Rodenstock (Brillen) oder Hennessy (Cognac), bei denen der Name des Firmeninhabers zur Dachmarke wurde. Im Nahrungsmittelbereich verfolgen die Unternehmen Pfanner sowie Oetker, Nestlé, Knorr, Maggi, Jacobs und Danone diese Politik. Besonders beliebt ist die Dachmarkenstrategie bei Dienstleistungen, denn 80 Prozent der Dienstleistungsmarken werden unter eine Dachmarke geführt, wie beispielsweise im Fall der Allianz-Versicherung.⁵⁸

1.6.6 Luxusmarke

Während ein Luxusgut Produktkategorien lediglich abstuft, kommt einer Luxusmarke die Aufgabe zu, bestimmte Markenprodukte innerhalb einer Produktkategorie herauszustellen. Hierbei ist es von keinem Belange, um welche Produktkategorie es sich handelt.⁵⁹

Demnach ist eine Luxusmarke *„eine kreative, hochwertige Marke, die über die Zielgruppe hinaus zur Referenz wird“*, was darauf hindeutet, dass diese Marke vor allem für hochwertige Produkte (z.B. Kleidung, Schmuck, Kosmetik) eingesetzt wird. Eine Luxusmarke ist zudem nicht erschaffbar, sondern entsteht, wenn der Bekanntheitsgrad einer Marke überdurchschnittlich hoch ist, wodurch sie zu einem Identifikationsmedium wird. Dann kommt der Luxusmarke die Funktion eines Codes oder eines Symbols zu, der/das für eine einzigartige Markenidentität steht.⁶⁰

⁵⁷ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 144 – 146

⁵⁸ Siehe auch Latour (1996), S. 58; Esch (2007), S. 315; Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 144

⁵⁹ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 329

⁶⁰ Vgl. Latour (1996), S. 61

Eine Marke, die zu einer Luxusmarke werden soll, muss verschiedene Eigenschaften besitzen. Zum einen sollte sie ein Prestigeimage haben sowie selektiv angeboten werden, also nicht überall erhältlich („limitiert“) sein. Zum anderen sind natürlich eine besonders herausstehende Qualität, eine Identifikation des Kunden mit der Marke sowie deren Ideenreichtum und Stil von Wichtigkeit.⁶¹

1.6.6.1 Funktionen

Dementsprechend erfüllen Luxusmarken deutlich andere Funktionen für Konsumenten als „normale“ Marken. Luxusmarken kommt eine soziale oder auch wertende Funktion zu, welche sich darin zeigt, dass sie zur sozialen Differenzierung benutzt werden, indem sie ausdrücken sollen, welcher sozialen Klasse (Status- und Prestigefunktion) oder Gruppe (Distinktionsfunktion) man sich zugehörig fühlt. Deshalb ist es auch wichtig, dass Luxusmarken durch sichtbare Symbole (z.B. Signatur oder Monogramm) gekennzeichnet sind, die Wiedererkennungspotenzial besitzen. Beispiele hierfür wären das „KL“ von Karl Lagerfeld oder der Polospieler von Ralph Lauren.⁶²

1.6.6.2 Vor- und Nachteile

Aus Sicht des Anbieters hat eine Luxusmarke den Vorteil, dass man sich ein unverwechselbares Image aufbauen und dadurch deutlich von der Konkurrenz abheben kann. Nachteile entstammen vor allem der zunehmenden Konkurrenz durch preiswertere, jedoch qualitativ als äquivalent anzusehende No-name-Marken. Eine Luxusmarke muss sich daher ständig weiterentwickeln, was zu erheblichen Kosten führt und schlussendlich in einem Preisdruck endet.⁶³

1.6.6.3 Beispiele

Luxusmarken finden sich bei Pierre Cardin, Cartier und Louis Vuitton, aber auch im Bereich der Armbanduhren (Rolex) oder Herrenanzüge (Armani).⁶⁴

⁶¹ Vgl. Latour (1996), S. 62

⁶² Siehe auch Latour (1996), S. 61; Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 332

⁶³ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 330

⁶⁴ Vgl. Latour (1996), S. 63 – 64

1.6.7 Brandukt

Beim „Brandukt“ handelt es sich um eine spezielle Art der Produktmarke, wobei der Begriff aus „brand“ (englisch: Marke) und „Produkt“ besteht. Ein Brandukt ist ein neues Produkt, welchem so spezielle Eigenheiten zukommen, dass man eine neue Marke schaffen muss, weil es noch keine generische Bezeichnung dafür gibt. Das Produkt ist so einzigartig, dass man schließlich den Markennamen zu seiner Bezeichnung verwendet, wie bei LEGO und Tabasco⁶⁵ ⁶⁶.

1.7 Markenbekanntheit und Markentreue

1.7.1 Definition der Markenbekanntheit

Sowohl für das Erreichen eines Markenerfolgs als auch den Aufbau einer starken Marke ist die Markenbekanntheit eine notwendige Voraussetzung. Dies ist damit zu begründen, dass die Markenbekanntheit dazu führt, dass Konsumenten bei ihrer Kaufentscheidung die Marke in die engere Auswahl miteinbeziehen. Daher werden der Marke erst durch die Markenbekanntheit bestimmte Assoziationen oder Bilder zugeordnet.⁶⁷

Um die Markenbekanntheit zu ermitteln, muss diese gemessen werden, was durch den Recalltest und den Recognitiontest geschieht.⁶⁸ Dabei kommt es darauf an, ob man die aktive (ungestützte, spontane) oder passive (unterstützte) Markenbekanntheit messen will.⁶⁹

Will man die aktive (spontane) Markenbekanntheit ermitteln, so kommt der Recalltest zum Einsatz, bei welchem der Konsument ohne Hilfe des Interviewers (also spontan) eine Marke einer bestimmten vorgegebenen Produktgruppe nennen muss. Jene Marke, die als erste auswendig genannt wird, ist „top of mind“ (das Hervorstechende). Bei Ermittlung der passiven (unterstützten) Markenbekanntheit ver-

⁶⁵ Die Verwendung des Markennamens als generische Bezeichnung führt auf rechtlicher Seite zum Verlust des Markenschutzes. Siehe hierzu II.2.1.2.4.

⁶⁶ Vgl. *Latour* (1996), S. 52

⁶⁷ Siehe auch *Latour* (1996), S. 136; *Esch* (2007), S. 66

⁶⁸ Vgl. *Esch* (2007), S. 543

⁶⁹ Vgl. *Latour* (1996), S. 137

wendet man den Recognitiontest, bei welchem dem Konsumenten eine Liste bekannter Marken vorgelegt und er gebeten wird, jene anzugeben, die er kennt.⁷⁰

Dadurch können einer Marke verschiedene Bekanntheitsgrade zukommen, je nachdem ob man den gestützten, ungestützten oder „top of mind“ ermitteln möchte. Hierbei gilt, dass ein hoher, ungestützter Bekanntheitsgrad ein Indiz für eine gute Kenntnis der Marke ist, während ein niedriger, gestützter Bekanntheitsgrad auf geringe Kenntnisse schließen lässt⁷¹, was auf fehlende Werbeaktivitäten und eine damit verbundene geringe Verbreitung der Marke zurückzuführen ist.⁷²

1.7.2 Definition der Markentreue

Markentreue ist das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung, welche von der zuvor aufgebauten Markenbekanntheit ausgeht und von dieser sowie vom Markenimage beeinflusst wird.⁷³ Markentreue entsteht somit im Laufe des Lebenszyklus einer Marke, wobei in der Einführungsphase erst die Markenbekanntheit aufgebaut wird, sich in der Wachstumsphase bereits eine Markenpräferenz entwickelt und es schließlich in der Reife- und Sättigungsphase zur Markentreue kommt.⁷⁴

Diese Markentreue ist mit einer „aus dem Herzen kommenden Beziehung“ zu einer Marke gleichzusetzen, während bei einem Produkt rein rationale Faktoren entscheidend sind.⁷⁵ Dies erklärt auch, warum eine Marke – im Gegensatz zu einem Produkt – mit Assoziationen und Werten angereichert wird, welche die emotionale Ebene ansprechen und schließlich Markentreue hervorrufen können. Dabei sollte beachtet werden, dass sich Kunden nur markentreu verhalten, wenn es sich um eine bekannte Marke handelt und sie mit dieser bereits positive Erfahrungen gemacht haben.⁷⁶ Markenwechsler lassen sich hingegen meist von billigen Sonderangeboten abwerben.⁷⁷ Daher ist eine starke Marke durch eine hohe Markentreue gekenn-

⁷⁰ Vgl. *Latour* (1996), S. 137

⁷¹ Die Bekanntheit einer Marke ist im Markenschutz, vor allem im Hinblick auf das Vorliegen relativer Registrierungshindernisse, von wesentlicher Bedeutung. Siehe hierzu II.2.1.2.

⁷² Vgl. *Latour* (1996), S. 137

⁷³ Vgl. *Esch* (2007), S. 63

⁷⁴ Vgl. *Helm / Böcker* (2009), S. 297

⁷⁵ Vgl. *Arnold* (1992), S. 30 – 31

⁷⁶ Vgl. *Esch* (2007), S. 45

⁷⁷ Vgl. *Esch* (2007), S. 45

zeichnet, wobei die Markenstärke für den ökonomischen Markenwert eine Rolle spielt.⁷⁸

1.8 Markenkapital und Markenwert

1.8.1 Markenkapital

Das Markenkapital – auch Eigenkapital⁷⁹ – ist jener Wert, der dem Produkt oder der Dienstleistung allein durch den Markennamen zukommt. Um Markenkapital zu erlangen, ist es nötig, dass die Konsumenten durch das Markenimage oder die Markenbekanntheit bereits eine Einstellung zur Marke entwickelt haben, die sich auf ihre Kaufentscheidung auswirkt. Vom Markenkapital ausgehend kann man schließlich alle Vor- und Nachteile bestimmen, welche einer Marke durch ihre Markierung zukommen. Zudem ermöglicht positives Markenkapital eine Wertsteigerung des Produkts sowie einen Wettbewerbsvorteil. Dabei ist das Markenkapital umso größer, je mehr sich Konsumenten in ihrer Kaufentscheidung an der Markierung des Produkts orientieren, wobei dem Markennamen hier eine besondere Schlüsselfunktion zukommt.⁸⁰

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch das Markenkapital der Wert eines Produkts – ob nun in positiver oder negativer Weise – beeinflusst wird, indem die Konsumenten über das physische Produkt hinaus eine positive/negative Einstellung zur Marke entwickeln.

1.8.2 Marken(kapital)wert

Ausgehend vom Markenkapital kann nun der Marken(kapital)wert bestimmt werden, welcher für eine Marke „*der Wert ihres Markenkapitals*“ ist und eine monetäre Größe darstellt.⁸¹ Der Markenwert kann auch definiert werden als „*Wohlfollen, Loyalität, Ruf oder Vorliebe*“⁸² und er entsteht erst im Kopf des Konsumenten.⁸³ Die materielle

⁷⁸ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 8

⁷⁹ Das betriebswirtschaftliche Eigenkapital entspricht nicht dem gleichlautenden gesellschaftsrechtlichen Begriff.

⁸⁰ Vgl. Huber (1997), S. 127 – 128

⁸¹ Vgl. Huber (1997), S. 129

⁸² Vgl. Arnold (1992), S. 22

⁸³ Vgl. Esch (2007), S. 62

Güte der Marke kann durch den Markenwert wiedergegeben werden.⁸⁴ Wesentlichen Einfluss auf den Markenwert haben daher die Markenbekanntheit (sowohl von Markenname als auch Markenlogo), die Markentreue, die wahrgenommene Qualität, das entgegengebrachte Vertrauen sowie die Sympathie, die Erreichung einer etwaigen USP⁸⁵ und weitere Assoziationen, die durch die Marke hervorgerufen werden.⁸⁶

Eine Marke kann dazu beitragen, dass sich der Wert des Unternehmensvermögens verändert, wobei sowohl eine Steigerung als auch eine Verringerung möglich ist.⁸⁷ Dieser Markenwert spielt besonders bei (Ver-)Käufen von Unternehmen oder Marken⁸⁸ sowie Lizenzen⁸⁹ oder Franchising und der Bilanzierung eine Rolle.⁹⁰ Die Begründung ist darin zu finden, dass der Markenwert oft über dem bloßen Substanzwert des Unternehmens liegt, da in diesen der Wert der Unternehmensmarken einfließt, weshalb viele Unternehmen mit ihrer Markenstrategie die Maximierung des Markenwerts anstreben.⁹¹

1.8.2.1 Bestimmung des Markenwerts

Um den Markenwert zu bestimmen, gibt es zwei verschiedene Zugänge, den finanzwirtschaftlichen und den verhaltenswissenschaftlichen.⁹² Während beim finanzwirtschaftlichen Ansatz die monetäre Größe der Marke für die Bilanzierung oder Lizenzierung im Vordergrund steht (Wie erfolgreich ist eine Marke?), spielt beim verhaltenswissenschaftlichen der immaterielle Wert (Warum ist eine Marke erfolgreich?), bestehend aus Emotionen, Kognitionen und Assoziationen, eine Rolle.⁹³ Da der immaterielle Wert einer Marke etwas schwieriger zu bestimmen ist als

⁸⁴ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 36

⁸⁵ Die „Unique selling proposition“ kann als „Alleinstellungsmerkmal“ übersetzt werden. Hierbei handelt es sich um jenes herausragende Merkmal, durch welches sich das angebotene Produkt bzw. die Leistung deutlich von der Konkurrenz differenziert.

⁸⁶ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 559

⁸⁷ Vgl. Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 432

⁸⁸ Vgl. hierzu § 11 MarkSchG

⁸⁹ Vgl. hierzu § 14 MarkSchG

⁹⁰ Siehe auch Arnold (1992), S. 22; Herrmann (1998), S. 491

⁹¹ Siehe auch Meffert / Burmann / Koers (2002), S. 437; Esch (2007), S. 72

⁹² Vgl. Adjouri (2004), S. 218

⁹³ Vgl. Esch (2007), S. 59

der materielle Wert, wird hier nur der finanzwirtschaftliche Bewertungsansatz herangezogen und mittels der Methode von Interbrand⁹⁴ veranschaulicht.

Das Unternehmen Interbrand führt Markenbewertungen bereits seit 1988 nach einer bestimmten Methode durch, wobei diese 1993 nochmals überarbeitet und seither international sehr häufig zitiert wurde. Durch seine Bewertungsmethode trägt Interbrand dazu bei, dass Unternehmen den Wert ihrer Marke(n) besser verstehen lernen und ihre Handlungen daran anpassen. Als besonderer Vorteil dieser Methode wird ihre Flexibilität angesehen, da es möglich ist, verschiedenste Markentypen zu beurteilen und ebenso Wechselwirkungen miteinzubeziehen. Die Bewertung wird dabei anhand mehrerer Stufen vorgenommen, wodurch eine detaillierte Ermittlung stattfindet und verschiedene Einflussfaktoren miteinberechnet werden können.⁹⁵

Nach Interbrand trägt der ökonomische Markenwert erheblich dazu bei, dass die Nachfrage nach dem Markenprodukt entsteht und künftig stabil bleibt, was für den Markeninhaber ein wesentlicher Vorteil ist. Um den Markennutzen veranschaulichen zu können, definiert man den Markenwert als gegenwärtigen Wert („Net Present Value“) aller zu erwartenden Erträge, welche ausschließlich durch die Existenz der Marke entstehen werden. Daher wird der Fokus auf jene Punkte gelegt, welche zur Entstehung einer wertvollen Marke beitragen. Dabei handelt es sich um drei zentrale Faktoren, nämlich die Funktion der Marke als Kommunikationsplattform, als Differenzierungsmerkmal und als Mittel zur Kundenbindung.

Die Marke wirkt als Kommunikationsplattform, da sie für den Kunden eine Orientierungshilfe bei seiner Kaufentscheidung darstellt und verdeutlicht, von welchem Unternehmen die Marke stammt. Zudem kommt der Marke eine Differenzierungsfunktion zu, da sie hilft, eine bestimmte Marke von jenen anderer Unternehmen zu unterscheiden und somit die Nachfrage nach der Marke beeinflusst, wobei die Bewertung dieses Nachfrageverhalten analysieren soll. Schließlich kann eine Marke wesentlich zur Kundenbindung beitragen, wenn sie durch ihre spezifischen Merkmale eine hohe Wertschätzung bei Kunden genießt und dadurch

⁹⁴ Interbrand ist das weltweit größte Markenberatungsunternehmen und mit 40 Standorten auf allen Kontinenten vertreten. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden sowohl bei der Markencreation als auch der Optimierung der Markenführung und führt jährlich die Bewertung der weltweit wertvollsten Marken durch.

⁹⁵ Vgl. *Interbrand Corporation* (2005), S. 2

auch in Zukunft stark nachgefragt werden wird. Hier erfüllt die Bewertung die Aufgabe, die Wettbewerbsfähigkeit einer Marke zu ermitteln und die darauf aufbauende künftige Nachfrage zu prognostizieren. Diese drei Faktoren ermittelt Interbrand mittels einer Segmentierung, einer Finanzanalyse, einer Nachfrageanalyse und einer Markenstärkenanalyse, wobei im letzten Schritt aus den Ergebnissen all dieser Analysen der Markenwert errechnet wird.⁹⁶

Die Segmentierung ist nötig, da eine präzise Markenbewertung nur möglich wird, wenn man jede Marke in ihren verschiedenen Kundensegmenten⁹⁷ betrachtet. Dabei müssen auch die jeweiligen finanziellen Faktoren, die Nachfrage sowie die Markenstärke für jedes Segment einzeln ermittelt werden. Der gesamte Markenwert errechnet sich schließlich aus der Addition aller Segmentwerte (sum-of-the-parts).⁹⁸

Bei der Finanzanalyse („Economic Value Added“, EVA) möchte man herausfinden, welchen Anteil die Marke am gesamten Unternehmensertrag hat, weshalb es notwendig ist, die Marke isoliert von allen anderen Einflussfaktoren zu betrachten. Dabei wird der wertmäßige Anteil einer Marke am Gesamtunternehmen festgelegt, welcher den relativen Wert verglichen mit den übrigen Vermögensgegenständen repräsentiert. Um eine isolierte Betrachtung zu ermöglichen, wird zuerst der EVA errechnet, welcher analysiert, ob das Unternehmen einen Gewinn erzielt, der die Kosten für das eingesetzte Kapital übersteigt. Danach bestimmt man, wie groß der Markenanteil an dem errechneten „Übergewinn“ ist, wobei die Umsätze für die kommenden fünf Jahre für jedes Marktsegment einzeln ermittelt werden. Um diese Erträge zu berechnen, muss zuerst die Gewinn- und Verlustrechnung um Umsätze bereinigt werden, die nicht durch „markierte“ Produkte erwirtschaftet wurden. Dann erfolgt der Abzug der operativen Kosten, woraus das durch die Marke erhaltene Ergebnis vor Steuern und Zinsen („Earnings Before Interest and Taxes“, EBIT) entsteht, von welchem schlussendlich die Steuern und Kapitalkosten („Weighted Average Cost of Capital“, WACC) abgezogen werden.⁹⁹

⁹⁶ Vgl. *Interbrand Corporation* (2005), S. 3 – 5

⁹⁷ Unter Kundensegmente versteht man die verschiedenen Teilmärkte, in welche man den Gesamtmarkt zur besseren Marktbearbeitung spaltet.

⁹⁸ Vgl. *Interbrand Corporation* (2005), S. 6

⁹⁹ Vgl. *Interbrand Corporation* (2005), S. 7

Die darauf folgende Nachfrageanalyse („Role of Brand Index“, RBI) trägt schließlich dazu bei, die durch die Marke erhaltenen Erträge zu isolieren, denn der zuvor berechnete EVA ist oftmals auch auf den Einfluss anderer Vermögensgegenstände (z.B. Mitarbeiter, Know-How) zurückzuführen. Um isolierte Markenerträge zu erhalten, analysiert man das Nachfrageverhalten und bestimmt den (anteiligen) Einfluss der Marke auf die Nachfrage und den EVA. Die anteilige Nachfrage ist der „Role of Brand Index“ oder „Stellenwert der Marke im Nachfrageverhalten“. Da neben der Marke auch andere Faktoren Einfluss auf das Nachfrageverhalten haben, werden zur Ermittlung des Markenanteils an der Nachfrage sowohl Nachfragefaktoren als auch –motivatoren festgestellt, gemäß ihrer Wichtigkeit bewertet und der Markeneinfluss auf jeden Nachfragefaktor ermittelt. Danach erfolgt eine Aggregation des gesamten Markeneinflusses an der Nachfrageentscheidung, welcher schließlich in Prozent angegeben wird (RBI). Zur Berechnung der Markenerträge wird dann der RBI mit dem EVA multipliziert.¹⁰⁰

Durch die Markenstärkeanalyse („Brand Strength Score“, BSS) soll festgestellt werden, welches Ertragsrisiko eine Marke besitzt, was durch einen Stärken-Vergleich der Marke bzw. des Markensegments mit dem Wettbewerb und einer „idealen“ Situation erfolgt. Für diesen Vergleich werden sieben Faktoren und 40 Sub-Faktoren herangezogen, welche die Marken- oder Wettbewerbsstärke ausmachen. Bei den Hauptfaktoren handelt es sich um den Markt, die Stabilität, die Marktführerschaft, den Trend der Marke, die Unterstützung der Marke, die Diversifikation und den rechtlichen Schutz. Die Punkteanzahl wird mittels Transformationsfunktion in einen Diskontsatz umgewandelt, welcher für das Markenrisiko steht und den zukünftigen Ertrag als momentanen ökonomischen Wert veranschaulichen soll, welcher umso höher ist, je geringer das Markenrisiko ist. Dadurch zeigt sich die unmittelbare Beziehung zwischen dem Markenrisiko und der Markenstärke, wobei eine durchschnittlich starke Marke über ungefähr 50 BSS verfügt.¹⁰¹

Aus all diesen erhaltenen Daten kann schließlich der Markenwert errechnet werden. Zuerst werden die erhaltenen Markenerträge (aus der Multiplikation des EVA mit dem RBI) mit der Diskontrate aus der Markenstärkeanalyse verrechnet, woraus die Barwerte der diskontierten Markenerträge entstehen. Den segmentspezifischen

¹⁰⁰ Vgl. *Interbrand Corporation* (2005), S. 8

¹⁰¹ Vgl. *Interbrand Corporation* (2005), S. 9 – 11

Markenwert erhält man schließlich aus zwei Teilwerten, nämlich aus der Summe aller Barwerte der diskontierten Markenerträge und der Berechnung des Residualwerts des letzten Prognosejahres aus den diskontierten Markenerträgen. Die Summe dieser beiden Werte ergibt schließlich den Markenwert bzw. den momentanen Wert des Markensegments.¹⁰²

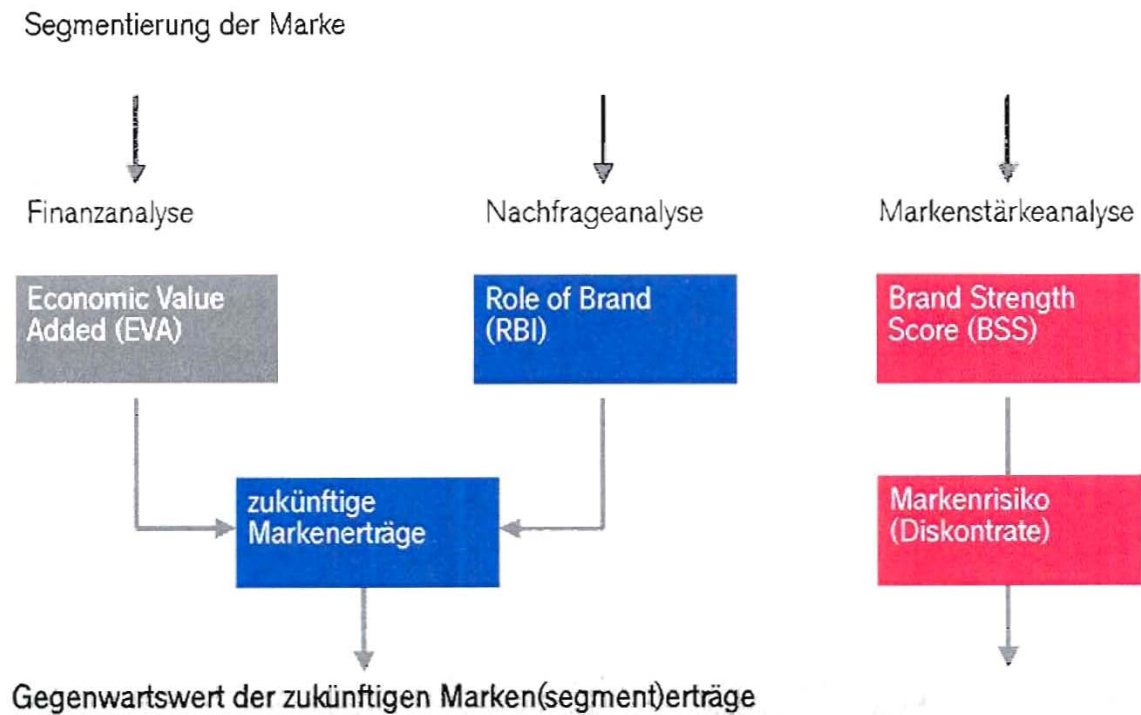


Abbildung 1: Übersicht der Instrumente zur Berechnung des Markenwerts
(Quelle: Interbrand Corporation 2005, S. 5)

Zur besseren Veranschaulichung der Markenbewertungsmethode wird im Folgenden ein Beispiel gezeigt, welches den Markenwert anhand fiktiver Zahlen errechnet.

¹⁰² Vgl. *Interbrand Corporation* (2005), S. 12

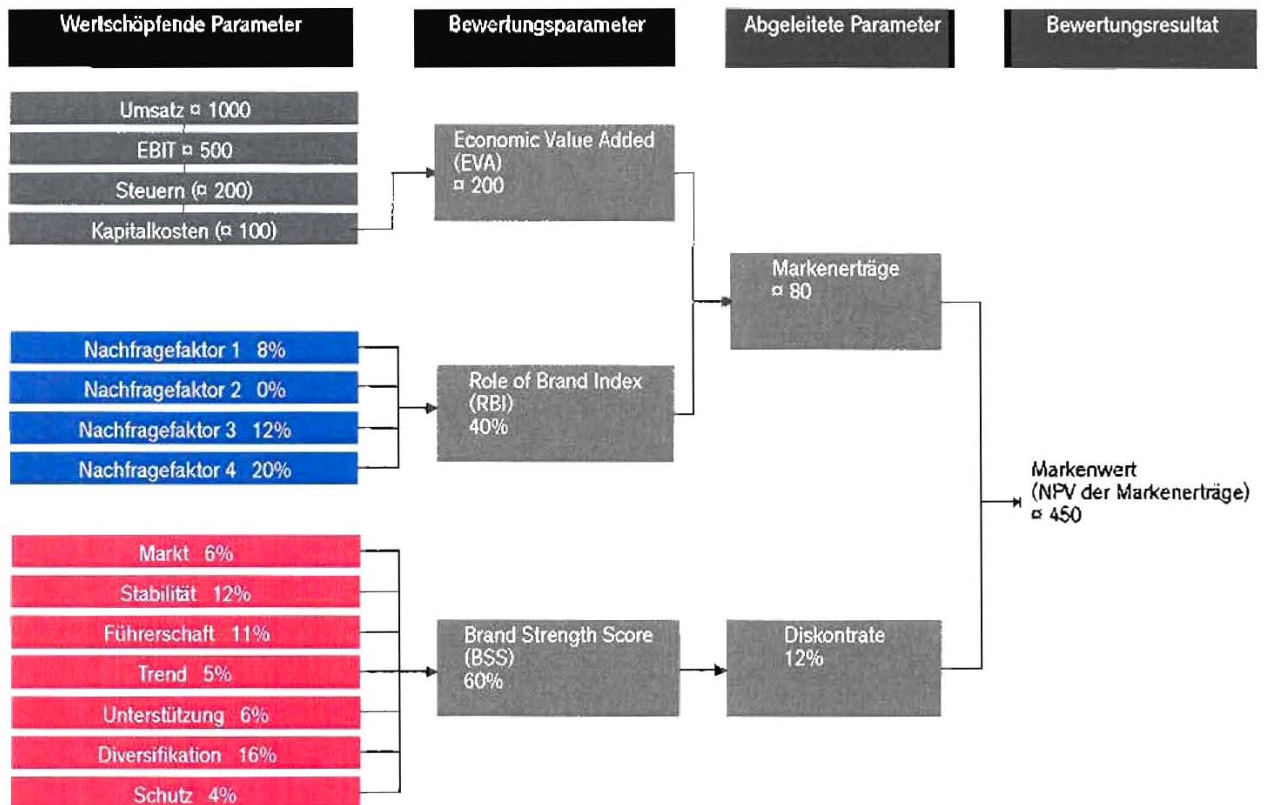


Abbildung 2: Beispiel zur Berechnung des Markenwerts (Quelle: Interbrand Corporation 2005, S. 13)

1.8.2.2 Beispiele

Weltweit führte die Marke Coca Cola im Jahr 2009 mit einem Markenwert von 68.734 Mrd. \$ die Hitliste der wertvollsten Marken an, gefolgt von IBM (60.211 Mrd. \$) und Microsoft (56.647 Mrd. \$). Dies zeigt bereits, dass der Markenwert einen großen Stellenwert einnimmt, da dieser oftmals einen beträchtlichen Teil des Börsenwerts des Unternehmens ausmachen kann.¹⁰³

¹⁰³ Vgl. Interbrand Corporation (2010)

1.9 Markenidentität

1.9.1 Definition

Der Markenidentität kommt eine bedeutende Rolle zu, da von ihr ausgehend die Markenpositionierung vorgenommen wird.¹⁰⁴ Dabei versteht man unter Markenidentität eine „*widerspruchsfreie, geschlossene Ganzheit von Merkmalen einer Marke [...] die diese von anderen Marken dauerhaft unterscheidet.*“¹⁰⁵

Zur besseren Veranschaulichung der Markenidentität wird hier die Methode von *Adjouri* herangezogen, der sich zuerst eines Vergleichs der Marke mit einem Mensch bedient. Er findet Parallelen zwischen Marke und Mensch, indem er sagt, auch eine Marke werde „geboren“, müsse wachsen und befinde sich in verschiedenen Phasen. Zudem käme einer Marke ein Charakter, eine Identität und eine Persönlichkeit zu. Dieser Vergleich spricht die nicht-wahrnehmbare Ebene des folgenden, von ihm geschaffenen, „Marken-Hauses“ an, durch welches die Markenidentität beschrieben werden soll. Wie ein Haus erfüllt eine Marke funktional-rationale wie auch subjektiv-emotionale Funktionen, gibt es sie in unterschiedlichen Größen (Einzel-, Familien- und Dachmarke) und sollte ihr Beständigkeit sowie Langfristigkeit zukommen. Das Marken-Haus wird in zwei Teile gegliedert, in das Marken-Dach, welches die wahrnehmbaren Markenbausteine umfasst und in das Marken-Fundament mit seinen nicht-wahrnehmbaren Markenbausteinen.¹⁰⁶

Durch das Zusammenwirken der beiden Ebenen entwickelt sich schließlich eine einzigartige Markenidentität, welche erheblich zur Vertrauens-erweckung, langfristigen Kundenbindung und der in weiterer Folge daraus entstehenden Markentreue beiträgt.¹⁰⁷ Zudem spielt die Markenidentität eine besondere Identifikationsrolle beim Hersteller, wenn neue Produkte unter bestehenden Marken eingeführt werden, also eine Markendehnung stattfindet.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Vgl. *Esch* (2007), S. 90

¹⁰⁵ Vgl. *Meffert / Burmann / Koers* (2002), S. 47

¹⁰⁶ Siehe auch *Adjouri* (2004), S. 32 – 34; *Adjouri / Büttner* (2008), S. 98

¹⁰⁷ Siehe auch *Meffert / Burmann / Koers* (2002) S. 6; *Adjouri / Büttner* (2008), S. 71

¹⁰⁸ Vgl. *Dingler* (1997), S. 45

1.9.2 Nicht-wahrnehmbare Ebene – Marken-Fundament

Eine Marke besteht nach *Adjouri* aus zwei Ebenen, einer wahrnehmbaren und einer nicht-wahrnehmbaren. Die obere, wahrnehmbare Ebene enthält alles, was mit den Sinnen (hören, fühlen, sehen, schmecken, riechen) aufgenommen werden kann¹⁰⁹, während die nicht-wahrnehmbare Ebene aus Gedanken, Gefühlen, Motivationen und Assoziationen besteht.¹¹⁰ Diese nicht-wahrnehmbaren Markenelemente sind ausschlaggebend dafür, ob sich ein Kunde für oder gegen einen Kauf entscheidet und teilen sich in Markenwissen sowie durch die Marke ausgelöste Gefühle. Während es sich beim Wissen um einen sachlichen Aspekt handelt, der durch Lernen oder Erfahrung (kognitiv) entsteht, handelt es sich bei Emotionen um hervorgerufene Gefühle, die wir der Marke zuschreiben und selbst erfahren müssen. Beide Inhalte stellen Marken-Assoziationen dar, welche in einem Kommunikationsprozess zwischen dem Unternehmen und dem Konsumenten erlernt wurden.¹¹¹

1.9.3 Wahrnehmbare Ebene – Marken-Dach

All diese Marken-Assoziationen stehen in engem Zusammenhang mit den von uns wahrgenommenen Merkmalen einer Marke, da sie durch diese ausgelöst werden. Diese wahrnehmbare Ebene beinhaltet verschiedene Markenbausteine, nämlich den Namen, die Farbe, die Schrift, das Logo, das Design und die Werbung. Dabei kommt bestimmten Bausteinen eine wichtigere Funktion zu als anderen. Der Markenname spielt dabei die wichtigste Rolle, wobei mit Markenname nur der akustische Markenbestandteil bezeichnet wird. Das Logo tritt neben den Markennamen und stellt diesen meist visuell dar.¹¹²

2 MARKENNAME

Für die Entstehung der Markenidentität bedeutet der Markenname somit die Grundvoraussetzung, da eine Marke ohne Name nicht entstehen kann.¹¹³ Dies zeigt bereits die Wichtigkeit des Markennamens.

¹⁰⁹ Vgl. § 1 MarkSchG, welcher, im Gegensatz zu Klang- und Tastmarken, die Duftmarke nicht enthält.

¹¹⁰ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 30 – 31

¹¹¹ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 40

¹¹² Vgl. *Adjouri* (2004), S. 34 – 36

¹¹³ Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 73

2.1 Was ist der Markenname?

Ganz allgemein definiert sich der Markenname als „[der] verbal wiedergebbare, ´artikulierbare´ Teil der Marke“¹¹⁴ oder auch: „[The brand name is] *that part of the brand that can be pronounced*“¹¹⁵. Der Markenname wird ebenso charakterisiert als „ein Element des Marketing-Mix [...], das dazu beiträgt, ein Produkt abzugrenzen“¹¹⁶. Demnach ist ein Produkt nicht zur Differenzierung geeignet, nur der Marke kommt diese Funktion zu und der Markenname spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass es sich beim Markennamen um jenen Teil der Marke handelt, welcher vom Konsumenten ausgesprochen werden kann¹¹⁷ und erst zum Aufbau einer Marke beiträgt. Es stellt sich nun die Frage, welche Kriterien ein guter Markenname besitzen muss.

2.2 Kriterien des Markennamens

2.2.1 Vermittlung des Produktnutzens

Ein Markenname sollte den Produktnutzen verdeutlichen, wie dies beispielsweise bei der Marke „Du darfst“ angewendet wird, welche einen Hinweis auf kalorienreduzierte Nahrungsmittel enthält. Diese Eigenschaft des Markennamens führt dazu, dass Konsumenten den Produktnutzen leichter erkennen und zuordnen können. Probleme zeigen sich jedoch oft, wenn die Produktlinie erweitert und der Markenname auch bei neuen Produkten verwendet werden soll. Generell ist daher die Wahl eines neutralen Markennamens zu empfehlen, aus welchem nicht ersichtlich wird, um welches Produkt oder welche Dienstleistung es sich handelt.¹¹⁸

¹¹⁴ Vgl. Kotler / Bliemel (2001), S. 736

¹¹⁵ Vgl. Riezebos (2003), S. 32 – 33

¹¹⁶ Vgl. Latour (1996), S. 126

¹¹⁷ Der Begriff des „Ausgesprochen-Werdens“ bezieht sich darauf, dass der Markenname verbal wiedergegeben werden kann – unabhängig davon, ob es sich hierbei um eine sprachliche Einheit handelt, die im Ganzen aussprechbar ist oder nicht.

¹¹⁸ Siehe auch Kotler / Bliemel (2001), S. 746; Adjouri / Büttner (2008), S. 75. Siehe zur juristischen Problematik der beschreibenden Zeichen II.2.1.2.2.

2.2.2 Prägnanz

Ein Markenname soll leicht lesbar, aussprechbar sowie erkennbar und merkfähig sein.¹¹⁹ Diese Anforderungen an den Markennamen können auch unter „Prägnanz“ zusammengefasst und um Kürze, Einfachheit und Klarheit ergänzt werden. Generell empfiehlt sich die Wahl eines kurzen Markennamens, da dieser ein schnelleres Erkennen und eine höhere Merkfähigkeit ermöglicht, was sich am Beispiel des Unternehmens Sony zeigt, welches bei seiner Gründung noch den Namen „Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisa“ trug. Weitere Beispiele gelungener Markennamen finden sich bei Apple, Bosch, Honda, Kodak, Nivea, Nokia und Tempo. Hierbei fällt auf, dass diese Markennamen aus maximal fünf bis sechs Buchstaben bestehen, weshalb davon ausgegangen wird, dass ein guter Markenname höchstens acht Buchstaben bzw. vier Silben haben darf.¹²⁰

2.2.3 Unverwechselbarkeit

Die Eigenständigkeit sowie die Unverwechselbarkeit eines Markennamens spielen eine wichtige Rolle. Diese Eigenschaften sind gegeben, wenn der Name innerhalb der Produktkategorie auffällt. Problematisch wird dies jedoch, wenn der Markenname auf Grund seiner Einzigartigkeit im allgemeinen Sprachgebrauch für eine ganze Produktgattung verwendet wird. Dann ist der Markenname nicht mehr schutzfähig, sondern allgemein verwendbar und kann dementsprechend auch von jedermann zur Kennzeichnung verwendet werden.¹²¹ Dies geschah beim Wundpflaster Hansaplast, bei den Tempo-Taschentüchern, der Suppenwürze Maggi, dem Klebeband Tesa, dem Schmerzmittel Aspirin und dem Klebstoff Uhu.¹²²

2.2.4 Unterscheidbarkeit und Identifikationsstärke

Das zuvor genannte Kriterium hängt eng mit der Unterscheidungskraft und eindeutigen Identifikation zusammen und spielt ebenso bei der juristischen Betrachtungsweise eine bedeutende Rolle. Es empfiehlt sich, identifikationsstarke Markennamen zu entwickeln, welche sich deutlich von den Marken der Konkurrenz

¹¹⁹ Siehe auch *Kotler / Bliemel* (2001), S. 746; *Helm / Böcker* (2009), S. 272

¹²⁰ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 47 – 48

¹²¹ Siehe zur juristischen Problematik der Gattungsbezeichnungen II.2.1.2.4.

¹²² Vgl. *Kotler / Bliemel* (2001), S. 746

abheben.¹²³ Dazu könnte es dienlich sein, die Branchenregeln nicht zu berücksichtigen, sondern sie bewusst zu verwerfen, um einen Markennamen zu wählen, der auffällt und dadurch deutlich differenziert.¹²⁴ Unternehmen wie Chanel mit Egoïste, Dior mit Poisson, Yves Saint Laurent mit Opium sowie Apple und Scenic haben dies erfolgreich angewendet.¹²⁵

2.2.5 Wohlklang

Für einen erfolgreichen Markennamen ist es wichtig, einen guten Klang zu haben. Zum einen spielt dies auf die Verständlichkeit an, zum anderen soll der Markenname für den Konsumenten gut klingen, wobei dies aber eher Geschmackssache ist.¹²⁶ Ein guter Klang des Markennamens ist eine wichtige Voraussetzung für dessen Akzeptanz. Markennamen wie Kodak und Toyota, aber auch Sony und Nivea gelten als melodisch.¹²⁷

2.2.6 Hervorrufen von positiven Produktassoziationen

Ein weiteres Kriterium, welches der Markenname sowohl durch seinen Klang als auch durch seine Buchstabenkombination erfüllen kann, ist das Hervorrufen von positiven Produktassoziationen. Dabei wird meist auf „Aktion“ (wie bei „Nimm 2“-Bonbons und Tee-Fix) oder „Wirkung“ zurückgegriffen, um den Konsumenten die Assoziationen zu verdeutlichen.¹²⁸

2.2.7 Internationale Nutzbarkeit

Natürlich sollte ein Name gewählt werden, der international anwendbar ist und keine negativen Assoziationen in einer Fremdsprache hervorruft.¹²⁹ Vor allem Abkürzungen könnten hier zu Problemen führen, wenn ihnen eine andere Bedeutung zukommt.¹³⁰

¹²³ Vgl. *Esch* (2007), S. 255

¹²⁴ Vgl. *Latour* (1996), S. 124

¹²⁵ Vgl. *Latour* (1996), S. 124 – 126

¹²⁶ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 48

¹²⁷ Siehe auch *Latour* (1996), S. 38; *Adjouri* (2004), S. 48; *Samland* (2006), S. 39

¹²⁸ Vgl. *Kotler / Bliemel* (2001), S. 745

¹²⁹ Markennamen, die international negative Assoziationen hervorriefen, finden sich unter 1.2.7.5.2.

¹³⁰ Vgl. *Samland* (2006), S. 22

Erfolgreiche Marken wie Kodak, Coca Cola oder Mobil sind weltweit leicht auszusprechen.¹³¹

2.2.8 Juristische Schutzfähigkeit

Ebenso ist es notwendig, die Schutzfähigkeit des Markennamens nach Erfüllung der zuvor genannten Kriterien auf nationaler als auch internationaler Ebene zu überprüfen.¹³² Die juristische Schutzfähigkeit wird im zweiten Teil dieser Arbeit noch ausführlich behandelt.¹³³

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass ein Markenname dann die Chance hat erfolgreich zu sein, wenn er den Produktnutzen suggeriert, leicht gemerkt, gelesen, ausgesprochen und erkannt werden kann, unverwechselbar sowie unterscheidbar, identifikationsstark und klangvoll ist, positive Produktassoziationen hervorrufen kann, international nutzbar und juristisch schutzfähig ist.

2.3 Funktionen des Markennamens

Wenn der Markenname alle oben genannten Kriterien erfüllt, bietet er dem Unternehmen einige Funktionen, auf welche nun näher eingegangen wird.

2.3.1 Identifikations- oder Kennzeichnungsfunktion

Die erste Funktion beinhaltet die Identifikation der Marke, welche auch im vorigen Kapitel der „Markenidentität“¹³⁴ behandelt wurde. Durch den Markennamen erhält das Produkt eine Identität, wodurch eine bestimmte Marke problemloser erkennbar ist und dem Kunden schließlich die Kaufentscheidung erleichtert.¹³⁵ Somit dient der Markenname dem Aufbau der Marke als auch der Identifikation der Markenidentität durch den Kunden. Aus diesem Grund ist von einem Namenswechsel abzuraten, da dieser die Identität grundlegend ändern würde und als Folge davon die Identifikation durch den Kunden neu gelernt werden müsste, wie beispielsweise beim Küchentuch

¹³¹ Vgl. *Latour* (1996), S. 38

¹³² Vgl. *Helm / Böcker* (2009), S. 272

¹³³ Siehe ab S. 78

¹³⁴ Siehe I.1.9.

¹³⁵ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 45

„Plenty“ (vormals „Bounty“) oder beim Schokoriegel „Twix“ (vormals „Raider“).¹³⁶ Die Identifikationsfunktion bietet dem Kunden den Vorteil, dass ein bekannter Markenname als Schlüsselinformation für die Produkteigenschaften (beispielsweise für die Qualität) gesehen werden kann und besonders in als risikoreich wahrgenommenen Kaufentscheidungen eine Sicherheit darstellt.¹³⁷ Soll der Markenname demnach lediglich die Identifikationsfunktion erfüllen, würde – wie bei Kodak – eine Aneinanderreihung von Buchstaben genügen.¹³⁸ Jedoch sollte darauf geachtet werden, einem Produkt einen Markennamen und nicht bloß eine Nummer zu verleihen¹³⁹, da es ansonsten misslingen könnte, eine Produktpersönlichkeit aufzubauen.¹⁴⁰

2.3.2 Differenzierungs- oder Unterscheidungsfunktion

Handelt es sich um einen guten Markennamen, sollte dieser die Marke nicht nur identifizieren, sondern ebenso von Konkurrenzmarken unterscheiden. Diese beiden Funktionen sind voneinander abhängig, denn je größer die Identifikation des Markennamens, desto mehr differenziert er auch gegenüber Konkurrenzmarken. Um eine Differenzierung zu gewährleisten und Verwechslungen zu vermeiden, muss es sich demnach um einen einzigartigen Markennamen handeln. Daher kann sogar ein provokanter Markenname gewählt werden, weil er Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Markenname kann auch bedeutungstragende Lexeme enthalten (wie CareFree, Holiday Inn und Rely), wodurch die Positionierung des Unternehmens unterstützt und die Differenzierung verdeutlicht wird. Wichtig ist, dass der Markenname Markenassoziationen hervorruft und in der Lage ist, die emotionale Ebene anzusprechen.¹⁴¹

2.4 Typologien von Markennamen

Ganz allgemein soll ein guter Markenname dazu beitragen, Markenbekanntheit aufzubauen und die angestrebte Markenpositionierung zu unterstützen. Hierbei spielt

¹³⁶ Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 74

¹³⁷ Vgl. *Huber* (1997), S. 127

¹³⁸ Vgl. *Crawford* (1992), S. 241

¹³⁹ Siehe II.1.4.5.

¹⁴⁰ Vgl. *Samland* (2006), S. 19

¹⁴¹ Siehe auch *Crawford* (1992), S. 241; *Adjouri* (2004), S. 45; *Samland* (2006), S. 15; *Adjouri / Büttner* (2008), S. 73

es auch für die Identifikations- und Differenzierungsfunktion des Markennamens eine Rolle, wie assoziativ, „imagerystark“¹⁴² und somit differenzierend der Name ist.¹⁴³

Je nachdem, wie sehr sich ein Markenname auf das Produkt bezieht und dessen Eigenschaften im Namen verwirklicht werden, kann man zwischen verschiedenen Typologien von Markennamen unterscheiden, nämlich beschreibende, assoziative (aber bedeutungslose) und frei erfundene.¹⁴⁴

2.4.1 Beschreibende Markennamen

Beschreibende Markennamen zeigen einen direkten Zusammenhang mit dem Produkt, wobei dieser die Zusammensetzung („Komposition“), die Persönlichkeit, die Funktion oder den Vorteil des Produkts zum Ausdruck bringen kann. Dabei wird meist ein Hauptwort (Kinderschokolade), Verb (Wash&Go für Shampoo) oder Adjektiv (Speedy für Auto) eingesetzt, durch welches das Produkt oder die Eigenschaften des Produkts ausgedrückt werden sollen. Die Vorteile eines solchen Markennamens sind seine leichte Wiedererkennbarkeit und Verständlichkeit. Allerdings zeigt diese Namensstrategie wenig Kreativität und macht deutlich, was dem Konsumenten bereits klar ist, wodurch beschreibende Markennamen einfalllos, sowie langweilig wirken und international kaum anwendbar sind. Auch wird Verwirrung gestiftet und eine Sortimentserweiterung genauso wie eine Unterscheidung erschwert bzw. verhindert, weshalb die juristische Schutzfähigkeit oft in Frage gestellt wird¹⁴⁵ und Juristen die Wahl fiktiver Markennamen empfehlen. Dennoch wählen viele Marketer beschreibende Markennamen, da diese einfacher und verständlicher zu bilden sind. Daher wäre der Markenname „Handy-Computer“ auf Grund seines deutlich beschreibenden Merkmals für einen Computer undenkbar, während „Apple“ juristisch möglich ist, da es sich um einen Begriff aus einer anderen Sparte handelt. Lediglich beschreibend klingende, jedoch unterscheidungskräftige Markennamen sind Replay-Jeans und „Monster.de“.¹⁴⁶

¹⁴² Das Wort „imagerystark“ bedeutet, dass der Markenname in der Lage ist, innere Bilder hervorzurufen.

¹⁴³ Vgl. *Esch* (2007), S. 213 – 215

¹⁴⁴ Vgl. *Latour* (1996), S. 94

¹⁴⁵ Siehe II.2.1.2.2.

¹⁴⁶ Siehe auch *Latour* (1996), S. 87 und S. 94; *Riezebos* (2003), S. 113 – 114; *Samland* (2006), S. 15 – 17 und S. 71

2.4.1.1 Produktkomposition

Die Komposition des Produkts betrifft seinen Inhalt und seine Bestandteile. Diese Namensgebung wird häufig im Bereich der Lebensmittel oder Pharmazeutika angewendet, wie beispielsweise bei Hanuta (Haselnusstafeln), Nutella (Nussbrot-aufstrich), Sinalco (sine alcohol), Kaba (Kakao und Banane) und Megaperls (für große Perlen). Das bekannteste Beispiel für einen beschreibenden Markennamen, der die Inhaltsstoffe des Produkts repräsentiert, ist Coca Cola, welcher sich aus den Blättern des Koka und der Kolanuss zusammensetzt. Auffällig und problematisch ist, dass viele Hersteller diese Namensstrategie bei Produkten mit gleichen Bestandteilen anwenden, was zu einer zunehmenden Verwechslungsgefahr führt.¹⁴⁷ So ähneln sich Nuts von Nestlé, Nutella von Ferrero, Nusspli von Zentis, Nuss Fit von Schwartau und Nussenia von Winsenia.¹⁴⁸

2.4.1.2 Produktpersönlichkeit

Markennamen, welche auf die Charakteristika des Produkts verweisen, finden sich vermehrt bei assoziierenden Namen, weshalb diese Ausprägung in einem späteren Kapitel¹⁴⁹ näher erläutert wird.

2.4.1.3 Produktfunktion

Hersteller wollen mit dem Markennamen oft auf die Produktfunktionen hinweisen. Daher erteilen Markennamen Auskunft darüber, was, wofür, für wen, für welchen Zeitpunkt oder wie das Produkt ist.¹⁵⁰ Beispiele für Markennamen, welche wofür das Produkt geeignet ist, finden sich bei Tipp-Ex, Backin, Spüli, Sahnesteif, Reißwolf, Tacker und Tintenkiller¹⁵¹. Bei Markennamen wie Bébé, Kinderschokolade, Bübchen und Lady Shave weiß man, welche Zielgruppe damit angesprochen wird. Hingegen geben After Eight, Start´n´Go, Brunch sowie TV Today über Ort oder

¹⁴⁷ Siehe II.2.3.4.

¹⁴⁸ Siehe auch Latour (1996), S. 86; Bugdahl (2005), S. 21

¹⁴⁹ Siehe I.2.4.2.1.

¹⁵⁰ Vgl. Latour (1996), S. 85

¹⁵¹ Siehe zur juristischen Problematik der beschreibenden Zeichen den Fall „Firekiller“ II.2.1.2.2.

Zeitpunkt der Produktverwendung Auskunft, während Namen wie Matchbox, Amaretto und Scheibletten aussagen, wie ein Produkt beschaffen ist.¹⁵²

2.4.1.4 Produktvorteil

Oft wird auch der mögliche Produktvorteil im Markennamen zum Ausdruck gebracht wie bei Wash & Go, welches die Unkompliziertheit des Haarshampoos verdeutlichen soll oder bei Tee-Fix.¹⁵³

2.4.2 Assoziative Markennamen

Im Gegensatz zu rein beschreibenden, werden durch assoziative Markennamen gedankliche Verknüpfungen zum Produkt hergestellt, ohne jedoch konkret zu ver-raten, welche Eigenschaften dem Produkt zukommen. Beispielsweise lässt sich vom Markennamen Scirocco eine Assoziation zu schnell und sportlich herstellen, während Speedy beschreibend wäre. Assoziative Markennamen können lexikalisiert oder kreiert sein, wobei erstere unverändert aus Wörterbüchern entnommen wurden und sich vor allem im Parfümbereich (Iceberg, Poison, Opium, Elements) finden. Kreierte Markennamen wurden hingegen leicht verändert und leiten sich aus bestehenden Wörtern ab, wie beispielsweise Tigra von Tiger, Satina von Satin, Qremor von cremig und Quark. Doch selbst eine starke Abänderung verhindert den assoziativen Charakter eines Markennamens nicht, wenn der Großteil der Konsumenten die gleichen Assoziationen hat, wie beispielsweise bei Milka zu Milch (und Kakao). Oftmals ergeben sich Markennamen auch aus fremdsprachigen Wörtern wie bei Duplo, Allianz, Labello, Lego und Nivea. Beliebt sind zudem Namen aus dem Tierreich, welche innere Bilder hervorrufen und dadurch als imagerystark gelten. Zu solchen Namen zählen Adler, Bärenmarke, Jaguar, Panda, Pelikan, Salamander, Uhu und Vespa.¹⁵⁴

Der Vorteil von assoziativen Markennamen ist, dass sie eine größere Kreativität repräsentieren und Sortimentserweiterungen erleichtern, da kein so enger

¹⁵² Siehe auch *Latour* (1996), S. 85 – 88; *Bugdahl* (2005), S. 21; *Esch* (2007), S. 215

¹⁵³ Siehe auch *Riezebos* (2003), S. 113; *Bugdahl* (2005), S. 21

¹⁵⁴ Siehe auch *Latour* (1996), S. 95; *Bugdahl* (2005), S. 22 – 25; *Esch* (2007), S. 215

Produktbezug besteht wie bei beschreibenden Namen.¹⁵⁵ Zudem können über den Klang Assoziationen hergestellt werden und die juristische Schutzfähigkeit¹⁵⁶ ist gegeben.¹⁵⁷ Jedoch scheinen sie nur interessant, wenn sie durch ihre Außergewöhnlichkeit in der Produktkategorie hervorstechen und nicht als herkömmlich zu betrachten sind, was sich an den Beispielen von Apple, Frosch, WC-Ente und der TV-Zeitschrift Stern zeigt.¹⁵⁸

2.4.2.1 Produktpersönlichkeit

Oft werden assoziative Namen verwendet, um die Produktpersönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, diese jedoch nicht explizit zu nennen, sondern lediglich anzudeuten, wie man am Beispiel von Knirps (für zusammenklappbare Schirme) sieht. Dabei werden häufig die Assoziationsbereiche der Dynamik (Opel Tigra, Tempo), Qualität (Schneekoppe, Milky Way), Exotik (Bikini, Schokoriegel Bounty, Rum Bacardi, Sunrise), Emotionen (Pampers, Du darfst, Parfum Extase) sowie Weichheit/Zartheit (Softies, Kuschelweich, Mildessa) verwendet.¹⁵⁹

2.4.2.2 Produktfunktion

Die Funktion des Produkts steht vor allem bei Reinigungsmittelherstellern im Vordergrund, wie beispielsweise bei Weißer Riese, General und Meister Proper.¹⁶⁰ Auch bei Weight Watchers ist die Produktfunktion offensichtlich.¹⁶¹

2.4.3 Frei erfundene Markennamen

Frei erfundene Markennamen sind künstliche Wörter, die es im Sprachgebrauch noch nicht gibt und die klangvoll sind (z.B. Clio, Patros, Iloé). Diese Namenskreationen beinhalten keinen Hinweis auf dahinterstehende Produkte und erlauben auch keine direkten Assoziationen, jedoch sollen auch sie gewisse Gedankenverbindungen ermöglichen. Der Grund für die Wahl eines fiktiven Marken-

¹⁵⁵ Vgl. *Latour* (1996), S. 95

¹⁵⁶ Siehe II.1.1.1.

¹⁵⁷ Vgl. *Esch* (2007), S. 219

¹⁵⁸ Vgl. *Latour* (1996), S. 89 und S. 125 – 126

¹⁵⁹ Siehe auch *Latour* (1996), S. 88 – 89; *Bugdahl* (2005), S. 21; *Esch* (2007), S. 215 – 217

¹⁶⁰ Vgl. *Latour* (1996), S. 125

¹⁶¹ Vgl. *Esch* (2007), S. 217

namens liegt oft in den vielen Ansprüchen, die an Namen gestellt werden, denn diese sollen unter anderem international einsetzbar und juristisch schutzfähig sein. Ein fiktiver Markenname bietet die Möglichkeit, schon bei der Entwicklung des Namens darauf zu achten, dass er den internationalen und juristischen Ansprüchen genügt. Zudem kennzeichnet der Name nur ein bestimmtes Produkt, da er speziell für dieses kreiert wurde. Dieser Vorteil kann jedoch zu einem Nachteil werden, wenn sich der Markenname plötzlich zu einer generischen (beschreibenden) Bezeichnung für eine ganze Produktgattung entwickelt¹⁶². Der frei erfundene Markenname muss durch den Konsumenten auch erst erlernt werden, da sich durch diesen weder auf Grund beschreibender noch assoziativer Merkmale eine Produktverbindung herstellen lässt. Daher ist die Markeneinführung meist kostspieliger und nimmt mehr Zeit in Anspruch. Dennoch kann man sich nach einer gewissen Zeit eher an fiktive Markennamen erinnern als an beschreibende und ihre juristische Schutzfähigkeit wird als unproblematischer angesehen.¹⁶³

Bei frei erfundenen Markennamen handelt es sich meist um Phantasienamen (Kodak, Rolex), Abkürzungen und Akronyme (BMW, IBM, REWE, Seat, Kukident), Namen der Gründer (Ford, Heineken, C&A, M&Ms), Namen vom Herkunftsort (Tabasco), ausländische Wörter sowie historische oder mythische Persönlichkeiten (Nike, Ajax).¹⁶⁴

2.5 Herkunft von Markennamen

Da diese Einteilung auch auf die Herkunft von Markennamen anspielt, werden im Folgenden einige Inspirationsquellen erläutert, aus denen sich schlussendlich Markennamen entwickelt haben.

Ganz allgemein sind diese Quellen unter dem Begriff „Eigennamen“ zu subsumieren, wobei es sich vorrangig um den Namen des Produktschöpfers oder Unternehmensgründers, Namen historischer oder berühmter Persönlichkeiten sowie geographische Bezeichnungen handelt.¹⁶⁵ Diese Wortkreationen sind nicht nur rein fiktive, sondern

¹⁶² Siehe II.2.1.2.4.

¹⁶³ Siehe auch *Latour* (1996), S. 96; *Riezebos* (2003), S. 113 – 114

¹⁶⁴ Siehe auch *Riezebos* (2003), S. 111; *Bugdahl* (2005), S. 14 – 16

¹⁶⁵ Vgl. *Latour* (1996), S. 76

teilweise auch beschreibende und assoziative Markennamen, wobei letztere vorrangig im Bereich der Namensgebung anhand historischer oder berühmter Persönlichkeiten zum Einsatz kommen. Dies erscheint logisch, da der Eigenname des Erfinders oder des Herstellungsortes¹⁶⁶ oftmals bereits darauf verweist, woher ein Produkt kommt, bei den historischen oder berühmten Persönlichkeiten jedoch erst durch Assoziationen ein Bezug zum Produkt und dessen Eigenschaften hergestellt werden kann.

2.5.1 Erfinder/Schöpfer

Diese Strategie ist nur zu empfehlen, wenn der Eigenname bereits bekannt ist oder man über einen besonders auffälligen oder raren Familiennamen verfügt (z.B. Sixt und Maggi).¹⁶⁷ Auch kann man den Eigennamen ableiten und somit einen neuen Markennamen kreieren, wie beispielsweise bei Mazda (von Matsuda), Toyota (von Toyoda) und Haribo (aus **Hans Riegel, Bonn**). Zudem entstanden viele Markennamen aus Initialen oder Namenskürzel/-kreationen wie bei Adidas (**Adolf Dassler**), Eduscho (**Eduard Schopf**), Milupa (**Emil Pauly**) und Tesa (**Elsa Tessmer**). Ikea entwickelte eine sehr eigenwillige Methode zur Kreation des Markennamens, denn hier handelt es sich um Ingvar **Kamprad** aus **Elmtaryd** in der schwedischen Provinz **Agunnaryd**.¹⁶⁸

Schwierigkeiten ergeben sich vor allem dann, wenn eine Sortimentserweiterung angestrebt wird, da meist nur mehr eine Einzelmarken- oder Familienmarkenstrategie möglich ist¹⁶⁹. Zudem birgt diese Namensgebung die Gefahr, dass der Familienname schon vergeben ist und dann für verschiedene, nicht miteinander verwandte, Produkte verwendet wird, wie Henkel für den Chemiekonzern und Henkell für die Sektmarke.¹⁷⁰

Die aus Eigennamen entstandenen Akronyme klingen oft künstlich, da kein direkter Bezug zum Produkt hergestellt werden kann. Generell finden sich nur sehr wenige

¹⁶⁶ Siehe zu irreführenden Bezeichnungen den Fall „Egger-Bier“ II.2.5.5.

¹⁶⁷ Demgegenüber wird die Schutzfähigkeit von Allerweltsnamen als problematisch angesehen. Siehe zur fehlenden Unterscheidungskraft solcher Namen II.2.1.2.3.

¹⁶⁸ Siehe auch *Latour* (1996), S. 78 – 79; *Bugdahl* (2005), S. 15 – 16; *Samland* (2006), S. 25

¹⁶⁹ Siehe I.1.6.

¹⁷⁰ Vgl. *Latour* (1996), S. 77 – 78

Eigennamen, die durch eine Assoziation ihres Namens auch den Produktnutzen verdeutlichen, wie Falke-Socken (beflügelte Füße), der Otto-Katalog (umfangreich), Schwarzkopf-Haarpflegeprodukte sowie Blusen und Hemden von Seidensticker (seidige Qualität).¹⁷¹

Weitere Beispiele dieser Namensgebung finden sich in der Automobilindustrie (Porsche, Opel, Ford, Ferrari, Renault, Citroen, Austin), aber auch in der Elektrotechnik (Bosch, Siemens, Philips), Mode (Chanel, Lacoste, Dior) und bei Lebensmitteln (Maggi, Lindt, Kellogg).¹⁷²

2.5.2 Historische und berühmte Persönlichkeiten

Hersteller verwenden oft Namen von bekannten historischen Persönlichkeiten, da durch nützliche Assoziationen eine bessere Vermarktung ermöglicht wird. Hierbei werden vor allem Eigennamen aus der griechischen oder römischen Mythologie verwendet, die in den verschiedensten Branchen zum Einsatz kommen. Vor allem im Reinigungsbereich (Ajax, Ariel), bei Lebensmitteln (Demeter, Mona Lila) sowie in diversen anderen Branchen (Sheba, Penaten) ist diese Namensgebung vertreten.¹⁷³

Durch die Namensverwendung berühmter Persönlichkeiten zu deren Lebenszeiten können jedoch negative Imagetransfers entstehen. Denn während mythische Namen mit festen Charakteristika verankert sind, können sich Personen weiterentwickeln und dadurch bestimmte Eigenschaften ablegen, diese (negativ) verändern oder es wandelt sich schlichtweg deren Umfeld. Dies zeigt sich am Beispiel von Kaiser-Mehl, das in Diamant-Mehl umbenannt werden musste, weil die Monarchie nicht weiterbestand.¹⁷⁴

2.5.3 Geographische Bezeichnungen

Im Markennamen kann auch auf den Herkunfts- oder Herstellungsort verwiesen werden, wie dies zum Beispiel bei der Dresdner Bank, Wartburg, Hansaplast sowie Clausthaler, Krombacher und Warsteiner verwirklicht wurde. Heute fällt es vielen

¹⁷¹ Vgl. *Latour* (1996), S. 79

¹⁷² Vgl. *Latour* (1996), S. 76 – 77

¹⁷³ Vgl. *Latour* (1996), S. 80 – 81

¹⁷⁴ Vgl. *Latour* (1996), S. 82

Konsumenten bereits schwer hinter den geographischen Bezeichnungen einen Qualitätshinweis zu entdecken. Meist liegt dies auch daran, dass die geographische Herkunft eher unauffällig in den Markennamen aufgenommen wird, wie dies beispielsweise bei den Schweizer Swatch-Uhren (eine Kombination aus Swiss und watch) sehr geschickt gemacht wurde. Hinderlich ist diese Strategie jedoch, wenn das Produkt international vermarktet¹⁷⁵ oder juristisch geschützt¹⁷⁶ werden soll.

2.6 Markenzeichen („Logo“)

2.6.1 Definition

Oftmals besteht neben dem Markennamen auch noch ein Markenzeichen, genannt „Logo“, welches sich meist aus der visuellen Namensdarstellung sowie etwaiger Bildzeichen zusammensetzt.¹⁷⁷ Da der Markenname für die Entwicklung des Logos als Grundlage dient und dieses durch die Einbeziehung des Markennamens gekennzeichnet ist, kann es erst kreiert werden, wenn man schon über einen Markennamen verfügt.¹⁷⁸ Es ist daher nicht immer notwendig, dem Logo neben dem Markennamen auch ein Bildzeichen hinzuzufügen, da eine Marke auch ohne dieses existieren kann.¹⁷⁹ Jedoch unterstützt ein Bildzeichen den Markennamen und fördert dessen Wiedererkennung sowie die Identifikation.¹⁸⁰

2.6.2 Eigenschaften

Generell sollte bereits der Markenname identifizierende und differenzierende Merkmale aufweisen. Auch das Markenzeichen soll dazu beitragen, dass der Konsument die Marke leichter identifizieren und im Gedächtnis behalten kann sowie diese als sympathisch wahrnimmt.¹⁸¹

Um diese Funktionen erfüllen zu können, müssen einem Logo folgende Eigenschaften zukommen.

¹⁷⁵ Siehe auch *Latour* (1996), S. 79 – 80; *Bugdahl* (2005), S. 18

¹⁷⁶ Vgl. § 4 Abs. 1 Z 4 MarkSchG

¹⁷⁷ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 36

¹⁷⁸ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 55

¹⁷⁹ Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 77

¹⁸⁰ Vgl. *Latour* (1996), S. 33

¹⁸¹ Vgl. *Esch* (2007), S. 255

2.6.2.1 Einprägsam und aufmerksamkeitsstark

Wenn ein Logo einprägsam ist und Aufmerksamkeit beim Konsumenten erregen kann, wird es von diesem schneller wahrgenommen und wiedererkannt. Da der Konsument durch stärkere Reize mehr aktiviert wird, spielt die Fähigkeit des Logos zur Aufmerksamkeitserregung eine wichtige Rolle für die Merkfähigkeit als auch für das Hervorrufen von positiven Assoziationen.¹⁸²

2.6.2.2 Hervorrufen von positiven Assoziationen

Diese positiven Assoziationen sind ein weiterer Punkt, welcher bei der Erschaffung eines Logos zu beachten ist. Zum einen sollte das Markenlogo dazu beitragen, den Markennamen bei Übermittlung seiner Botschaft zu unterstützen. Zum anderen soll der Konsument beim Anblick des Logos an den Markennamen und das Markenimage erinnert werden und vice versa. Dies gelingt am besten dadurch, dass alle Elemente wie Markenname, Logo und Produkt aufeinander abgestimmt und gemeinsam kommuniziert werden.¹⁸³

2.6.2.3 Differenzierung und juristische Schutzfähigkeit

Klarerweise soll das Markenlogo den Markennamen bei der Identifikation und eindeutigen Differenzierung der Marke vom Wettbewerb unterstützen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass in weiterer Folge nur einem differenzierenden Logo eine juristische Schutzfähigkeit¹⁸⁴ zukommt, weshalb auch dieser Punkt beachtet werden sollte.¹⁸⁵

2.6.2.4 Zeitlose Gestaltung und technische Realisierbarkeit

Da das Markenzeichen sehr eng mit dem Markennamen zusammenhängt, muss darauf geachtet werden, dieses zeitlos zu gestalten, weil es gemeinsam mit dem

¹⁸² Vgl. *Esch* (2007), S. 226

¹⁸³ Siehe auch *Adjouri* (2004), S. 60; *Esch* (2007), S. 232

¹⁸⁴ Farben als solche sind nicht juristisch schutzfähig, sondern müssen immer in einer Beziehung zu einem Produkt stehen. Siehe hierzu II.1.4.9.

¹⁸⁵ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 60

Markennamen über einen längeren Zeitraum am Markt bestehen soll.¹⁸⁶ Zudem ist bei der Gestaltung des Logos auf seine technische Realisierbarkeit Bedacht zu nehmen.¹⁸⁷

2.6.3 Funktionen

Wie bereits oben angesprochen, kommt dem Markenlogo die Aufgabe zu, zur Identifikation und Differenzierung der Marke beizutragen und den Markennamen hierbei zu unterstützen.¹⁸⁸ Zudem sollen durch das Markenlogo die Wiedererkennung des Markennamens und die Kommunikation von positiven Assoziationen gefördert werden.¹⁸⁹

2.6.4 Ausprägungen

Grundsätzlich ist jedes Logo hinsichtlich Typographie und Kalligraphie, seiner Farbe(n) sowie dem Einsatz von Figuren oder Formen¹⁹⁰, wie Striche, Bögen oder Winkel, unterschiedlich gestaltet.¹⁹¹ Es gibt drei verschiedene Ausprägungen eines Markenzeichens, nämlich das Wortzeichen, das Bildzeichen und die Kombination des Wort-Bild-Zeichens.¹⁹²

2.6.4.1 Wortzeichen

Das Wortzeichen ist die elementarste Ausprägung, in welcher lediglich der Markenname graphisch-visuell als Logo dargestellt wird.¹⁹³ Oftmals handelt es sich hierbei um einen spezifischen Schriftzug, der entweder durch Ähnlichkeiten mit der Handschrift oder Verfremdung der gedruckten Schrift differenzierungsstark wird, wie bei Coca Cola und VW.¹⁹⁴

¹⁸⁶ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 94

¹⁸⁷ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 60

¹⁸⁸ Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 77

¹⁸⁹ Siehe auch *Latour* (1996), S. 33; *Esch* (2007), S. 229

¹⁹⁰ Vgl. auch § 1 MarkSchG.

¹⁹¹ Vgl. *Latour* (1996), S. 33

¹⁹² Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 79

¹⁹³ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 55

¹⁹⁴ Siehe auch *Adjouri* (2004), S. 55; *Esch* (2007), S. 225



Abbildung 3: VW Logo
(Quelle: Motor-Talk GmbH 2010)



Abbildung 4: Coca Cola Logo
(Quelle: Barker 2009)

2.6.4.2 Bildzeichen

Die zweite Ausprägung beinhaltet das Bildzeichen, welches unterschiedliche Formen haben kann. Zum einen kann das Logo losgelöst vom Markennamen oder Unternehmen sein und nur eine subtile Andeutung darstellen (z.B. das Lacoste-Krokodil), womit die Markenbekanntheit erhöht werden soll. Andererseits kann ein Logo auch Assoziationen zum Markennamen hervorrufen und diesen dadurch wiedergeben (z.B. der Apfel von Apple), wodurch ebenfalls die Förderung der Markenbekanntheit im Vordergrund steht. Weiters kann ein Logo die Positionierung ausdrücken (z.B. steht die Marke Frosch für Natürlichkeit) und das Image verdeutlichen. In allen Fällen handelt es sich aber um ein Logo, welches nur aus einem Bild besteht und den Markennamen völlig außer Acht lässt.¹⁹⁵

Da zuvor angesprochen wurde, dass der Markenname eigentlich die Grundlage für die Entwicklung des Logos bildet, erscheint naheliegend, dass Bildzeichen nur mittels eines längerfristigen Lernprozesses beim Konsumenten eine Wirkung entfalten können. Daher ist es nötig, zuerst ein Wort-Bild-Zeichen zu kreieren und somit eine Verknüpfung zwischen dem Markennamen und dem Bild zu erschaffen. Generell wird beim Lernprozess von mindestens zehn Jahren gesprochen, bis das Bildzeichen schließlich ohne Markennamen zugeordnet werden kann. Zu bemerken ist jedoch, dass dieses Privileg nicht jedem Bildzeichen zukommt, denn es muss besondere Kriterien erfüllen. Demnach soll ein Bildzeichen besonders einprägsam sein sowie einfach, verständlich und eindeutig die Markenpersönlichkeit vermitteln. Somit stellt ein Bildzeichen eine der höchsten Ausprägungen dar, zu welcher sich eine Marke entwickeln kann. Beispiele für erfolgreiche Bildzeichen sind der „Nike-Swoosh“, der Mercedes-Stern, die stilisierte „1“ der ARD und der Apple-Apfel.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Siehe auch *Adjouri* (2004), S. 58; *Esch* (2007), S. 225

¹⁹⁶ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 59



Abbildung 5: Mercedes-Stern
(Quelle: Kirste 2010)



Abbildung 6: Apple-Apfel
(Quelle: Mobilfunk-Talk 2010)

Bei der Kreation eines Bildzeichens ist daher darauf zu achten, dass nicht zu viele unterschiedliche Einzelelemente eingesetzt werden, die den Konsumenten lediglich verwirren und den Lernprozess hinauszögern würden.¹⁹⁷ Zudem bestehen viele Bildzeichen aus einem Kreis, Quadrat oder gleichschenkeligen Dreieck, da diese als besonders harmonisch wahrgenommen werden und für Werte wie Beständigkeit und Regelmäßigkeit stehen. Diese Formen führen wiederum zu der geforderten Prägnanz und Einfachheit von Logos und fördern dadurch die Erinnerungsfähigkeit. Beispiele finden sich bei Beiersdorf und Audi, deren Logo jeweils aus Kreisen besteht.¹⁹⁸

Eine Marke kann daher ohne Bildzeichen existieren, da für das Entstehen einer Marke der Markenname essentiell ist, während der Zusammenhang zwischen Bildzeichen und Markenname lediglich erlernt wurde. Dennoch kommt einem Bildzeichen eine Identifikations- und Differenzierungsfunktion sowie die Unterstützung des Markennamens zu.¹⁹⁹ Zudem bieten Bildzeichen den Vorteil, dass sie die Erinnerungsfähigkeit des Konsumenten erhöhen.²⁰⁰

2.6.4.3 Wort-Bild-Zeichen

Das Wort-Bild-Zeichen ist jene Ausprägung, die am häufigsten gewählt wird und enthält sowohl den Markennamen als auch ein Bildzeichen – stellt also eine Kombination dar. Das Bildzeichen befindet sich entweder neben dem Markennamen oder ist in diesen visuell eingebunden. Oftmals wird die Namensbedeutung visuell zum Ausdruck gebracht oder es handelt sich um ein Bildzeichen, das das Produkt darstellt oder mit diesem assoziiert werden kann. Die Gründe für die häufige Wahl eines Wort-Bild-Zeichens liegen darin, dass der Markenname durch die gemeinsame

¹⁹⁷ Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 77

¹⁹⁸ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 57

¹⁹⁹ Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 77

²⁰⁰ Vgl. *Esch* (2007), S. 225

Kommunikation mit dem Bildzeichen besser im Gedächtnis behalten und somit erinnert wird. Beispiele hierfür sind Gardena, Salamander, Frosch sowie Bahlsen und das Michelin-Männchen („Bibendum“).²⁰¹



Abbildung 7: Salamander Logo
(Quelle: seeklogo.com 2008)



Abbildung 8: Michelin Logo
(Quelle: Reifen-Sofort 2010)

2.6.4.4 Emblem

Das Emblem ist ein Zeichen, das zusätzlich zum Logo existieren kann, jedoch nicht unbedingt als notwendig erachtet wird. Meist setzen Unternehmen ein Emblem ein, um etwas besser veranschaulichen zu können. Hierbei handelt es sich oftmals um die geographische Herkunft (z.B. Puntigamer, Ottakringer, Vöslauer), das Metier/die Branche (z.B. Kranich der Lufthansa) und die Philosophie (z.B. Apple). Andeutende Embleme können nicht direkt mit dem Produkt oder der Positionierung in Zusammenhang gebracht werden (z.B. Pelikan oder das Lacoste-Krokodil), während abstrakte Embleme die Unternehmens- oder Produktidentität ergänzen (z.B. die drei Streifen von Adidas).²⁰²



Abbildung 9: Lufthansa-Kranich
(Quelle: Tulip Tourism & Travels 2010)



Abbildung 10: Lacoste-Krokodil
(Quelle: Beauty Essence 2010)

2.6.5 Kreation

Wie bereits einführend erwähnt, dient der Markenname als Grundlage für die Entwicklung des Logos, weshalb dieses erst nach der Namensentwicklung entworfen werden kann.²⁰³ Oftmals wird zur Kreation des Logos eine Design-Agentur in

²⁰¹ Siehe auch *Adjouri* (2004), S. 56 – 59; *Esch* (2007), S. 233

²⁰² Siehe auch *Latour* (1996), S. 34; *Esch* (2007), S. 229

²⁰³ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 55

Anspruch genommen, wobei auch Werbeagenturen diese Aufgabe übernehmen können.²⁰⁴

Grundsätzlich sollte bei der Entwicklung des Logos darauf geachtet werden, dass dieses auf den Markennamen abgestimmt wird. Eine inhaltliche Übereinstimmung führt demnach zu einer besseren Markenbeurteilung, da Markenname und Logo harmonisch erscheinen und sohin vom Konsumenten positiver wahrgenommen werden. Generell ist darauf zu achten, dass sich das Logo zur gesamten Markenstrategie kongruent verhält und dadurch zur Unterstützung der Markenziele beiträgt. Dies bedeutet, dass nicht nur subjektiv-ästhetische Faktoren, sondern auch betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte bei der Kreation eine Rolle spielen.²⁰⁵

Wurde ein Logo unter Berücksichtigung dieser Kriterien erfolgreich gestaltet, sollte es keiner extremen Veränderung unterzogen werden. Plant man dennoch Neuerungen, etwa um das Logo zeitgemäßer zu gestalten, sollten diese mit Vorsicht und schrittweise vorgenommen werden, ohne die Identität völlig zu verändern. Extreme Umgestaltungen sind demnach nur „erlaubt“, wenn sich die Marke seit Längerem in einer Krise befindet und daher eine Änderung unumgänglich wird.²⁰⁶ Die BAWAG entschied sich im Jahr 2007 nach dem Finanzskandal ihr Logo zu verändern, um einerseits die P.S.K. Bank in das Bildzeichen aufzunehmen und andererseits durch die Darstellung eines Segels ein Synonym für eine erfolgreiche Zukunft darzustellen.²⁰⁷



Abbildung 11: Altes BAWAG-Logo
(Quelle: Wiener Börse AG 2010)



Abbildung 12: Neues BAWAG-Logo
(Quelle: Pressebox.de 2010)

²⁰⁴ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 94

²⁰⁵ Siehe auch *Esch* (2007), S. 235 – 236; *Adjouri / Büttner* (2008), S. 79

²⁰⁶ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 95 – 97

²⁰⁷ Vgl. *BAWAG PSK* (2010)

2.7 Prozess der Entwicklung des Markennamens

2.7.1 Schritte bei der Markennamensentwicklung (Kreation)

Wenn man davon ausgeht, dass die Namensentwicklung nicht intern durchgeführt, sondern eine Agentur hierfür herangezogen wird, ergeben sich folgende Schritte.²⁰⁸

- Briefing der Naming-Agentur
- Situationsanalyse
- Kreative Phase
- Erste Überprüfung
- Namenspräsentation
- Namenswahl
- Juristische Anmeldung des Namens

2.7.2 Briefing der Naming-Agentur

Generell empfiehlt es sich, bei der Kreation des Markennamens eine Namensagentur in Anspruch zu nehmen, da diese erfahrener und professioneller an die Aufgabe herangehen kann.²⁰⁹

2.7.3 Situationsanalyse

Bevor es zur Namensentwicklung kommt, sollte eine Situationsanalyse durchgeführt werden, um Informationen über den Markt, die Kunden, die Konkurrenz, bestehende Produkte und das Unternehmen selbst zu sammeln und diese zu analysieren.²¹⁰ Zudem müssen die Branding-Ziele und die allgemeine Marketing-Strategie bestimmt werden.²¹¹ Das Unternehmen ist also angehalten, genau festzulegen, welche Positionierung angestrebt wird und durch den Markennamen schließlich unterstützt werden soll.²¹²

²⁰⁸ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 50

²⁰⁹ Vgl. *Esch* (2007), S. 256

²¹⁰ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 50

²¹¹ Siehe auch *Crawford* (1992), S. 244; *Esch* (2007), S. 255

²¹² Vgl. *Samlund* (2006), S. 78

2.7.4 Kreative Phase

Schließlich kommt man in die kreative Phase, in welcher nun die Namensentwicklung mit technischen Hilfsmitteln (Computereinsatz) oder Kreativitätstechniken (Brainstorming etc.) stattfindet.²¹³

2.7.4.1 Bildung des Markennamens

Bevor mit der Bildung des Markennamens begonnen werden kann, empfiehlt sich die Beantwortung spezifischer inhaltlich-strategischer und formaler Fragen. Bei den inhaltlich-strategischen Fragen ist vor allem zu klären, für welches Produkt ein Name gesucht wird, ob ein Positionierungsprofil besteht, welche Konsumenten (Zielgruppe) angesprochen werden sollen und wie bzw. wo die Kommunikation des Markennamens vorgenommen wird. Die formalen Fragen betreffen die Auflistung von Konkurrenznamen, die Monopolisierbarkeit, die Namensverwendung im Ausland, die Überlegung der Markenklassen und die etwaige Benutzung als Unternehmensname.²¹⁴

Bei der anschließenden Kreation des Markennamens können sowohl Kreativitätstechniken als auch der Computer zum Einsatz kommen, wobei meist durch das vorhandene Budget mitbestimmt wird, welche Technik man anwendet. Kreativitätstechniken, wie beispielsweise Brainstorming, dienen oft dazu, viele verschiedene Namensvorschläge zu erhalten und auch die Mitarbeiter des Unternehmens in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen. Der Einsatz des Computers ermöglicht hingegen die Generierung aller möglicher Namenskombinationen, stellt jedoch die kostspieligere Variante dar.²¹⁵

Zudem sollte darauf geachtet werden, dass der Markenname eher ungewöhnlich als gewöhnlich klingt, da er dann auf lange Zeit gesehen eine höhere Prägnanz hat. Demnach muss ein Name *„nicht nur gut klingen, sondern merkwürdig, also des Merkens würdig im wahrsten Sinne des Wortes sein“*. Allerdings sollte der Name

²¹³ Vgl. *Adjouri* (2004), S. 51

²¹⁴ Vgl. *Samlund* (2006), S. 91

²¹⁵ Siehe auch *Crawford* (1992), S. 244; *Adjouri* (2004), S. 51 – 52

auch problemlos ausgesprochen werden können und positive Assoziationen hervorrufen.²¹⁶

Weiters empfiehlt es sich, einen weniger spezifischen Markennamen zu entwerfen, da dieser einer Sortimentserweiterung nicht im Wege steht. Als unspezifisch gilt beispielsweise Nivea, dessen lateinische Bedeutung „die Schneeweiße“ den Konsumenten so unbekannt ist, dass unter diesem Markennamen auch bunte Duschgels auf den Markt gebracht werden konnten. In die Überlegung miteinbezogen werden sollte ebenso ein möglicher Vertrieb des Artikels über das Internet, da es dann eine Rolle spielt, dass der Markenname als internetfähig gilt. Hier könnten vor allem Umlaute Probleme hervorrufen.²¹⁷

Auch dem Klang des Markennamens kommt eine wichtige Bedeutung zu, da man an diesem bereits die Produktpersönlichkeit erkennen kann. Dabei bedient man sich weichklingender Wörter, wenn ein Produkt Sanftheit, Geschmeidigkeit, Harmonie und Weiblichkeit repräsentieren soll (z.B. Nivea, Wella, Always, Mona Lila, Mein Mild´or), während harte, stimmlose Wörter auf Dynamik, Spritzigkeit, Männlichkeit und Technik hinweisen (z.B. Cliff, Axe, Fit for Fun, Twix, Spectris, Pattex). Oft werden vor allem Markennamen entwickelt, die auf einen Vokal enden, wie dies bei den Autonamen Tigra, Almera, Vento, Baleno, Punto, Clio und Altea ersichtlich ist. Die Endung „a“ steht hierbei für die weibliche Form, „o“ hingegen für die männliche, „ea“, „eo“ und „ia“ assoziiert man mit südländisch und exotisch, wobei sie offen und dynamisch klingen. Die Wahl von Vokalen kann auch eine Rolle spielen, wenn man darauf hinweisen möchte, ob es ein kleines oder großes Produkt ist. So wird der Vokal „i“ oft bei kleinen Autos (z.B. Clio, Mini, Twingo) verwendet, die Vokale „a“ und „o“ bei großen (z.B. Omega, Vento, Sharan, Espace, Touran).²¹⁸

Die Entwicklung des Markennamens spielt vor allem bei Produkten wie Parfums und Kosmetika, Zigaretten, Süßwaren, Modelabels, Getränke und sonstigen Lifestyle-Produkten eine wichtige Rolle, da hier auf die Detailpositionierung Wert gelegt wird. Dies bedeutet, dass zuerst der Markenname und dann erst das Produkt entwickelt wird, was den Vorteil hat, dass daraus oft eine starke Marke entstehen kann, da es

²¹⁶ Vgl. *Samland* (2006), S. 27 – 28

²¹⁷ Siehe auch *Adjouri* (2004), S. 53; *Samland* (2006), S. 65

²¹⁸ Vgl. *Latour* (1996), S. 42 – 45

sich um eine Einheit von Name, Produkt und Design handelt. Daran lässt sich erkennen, dass ein guter Name oft weitaus wichtiger ist als das Produkt, da er wesentlich für den Verkaufserfolg verantwortlich ist, wie beispielsweise die Kindermarke TOGGO von Super RTL.²¹⁹

2.7.4.2 Formel(n) für die Markennamensentwicklung

In der Literatur finden sich zahlreiche Formeln, an welche die Namensentwicklung angelehnt werden kann.

ERFOLGS-Methode nach *Bugdahl*

E für einfach

R für relevant

F für freundlich

O für originell

L für leicht einprägsam

G für glaubwürdig

S für die Summe der Punkte, die eine Zuordnung zu den entsprechenden Kategorien ergibt

Samland kann sich für den Einsatz dieser Formel nur wenig begeistern, denn er sieht in den Verben „relevant“, „freundlich“ und „originell“ eine starke Subjektivität, wodurch diese nicht allgemein verdeutlicht werden können. Zudem fehle die Unterscheidungskraft, die einem Markennamen zukommen sollte, da die Differenzierung²²⁰ eine der Funktionen des Markennamens darstellt.²²¹

²¹⁹ Vgl. *Samland* (2006), S. 58

²²⁰ Zudem ist die Differenzierung eine wichtige Voraussetzung für die juristische Schutzfähigkeit.
Siehe hierzu II.1.1.1.3.

²²¹ Vgl. *Samland* (2006), S. 89

MARKE-Formel nach *Calvino*

M für Multiplrität

A für Anschaulichkeit

R für Richtigkeit

K für Kürze

E für Eleganz

Für *Samland* ist auch diese Formel eher vage und daher realistisch gesehen kaum anwendbar.²²²

SUPER-Formel nach *Samlands* Agentur Endmark

Durch diese Formel wird jeder Namensvorschlag darauf geprüft, inwieweit er

S für simple (einfach)?

U für unique (einzigartig)?

P für protectable (schutzfähig)?

E für eloquent (ausdrucksstark)?

R für rememberable (gut zu erinnern)?

ist. Lässt sich jede dieser fünf Fragen mit einem klaren „Ja“ beantworten, ist der Namensvorschlag als passend anzusehen.²²³

2.7.5 Erste Überprüfung

Wurde eine Vielzahl an Namen entworfen, wird nun überprüft, ob diese bestimmten Kriterien genügen, was meist in einem mehrstufigen Auswahlverfahren erhoben wird. So bietet es sich an, den Namen auf die zuvor aufgestellten Kriterien in I.2.2. und Funktionen in I.2.3. zu testen und zu bewerten.²²⁴

²²² Vgl. *Samland* (2006), S. 89 – 90

²²³ Vgl. *Samland* (2006), S. 90

²²⁴ Siehe auch *Esch* (2007), S. 255 – 257; *Crawford* (1992), S. 244

2.7.5.1 Allgemeine Überprüfung

Um von vornherein ausschließen zu können, dass ein Markenname bereits von der Konkurrenz benutzt wird, empfiehlt es sich, Datenbanken (z.B. das Markenregister beim ÖPA) nach bestehenden identischen oder ähnlichen Markennamen zu durchsuchen. Zudem sollten die ersten Namensvorschläge bereits von Juristen kontrolliert werden, um deren Einsetzbarkeit zu gewährleisten, bevor sie zu den Entscheidungsträgern gelangen.²²⁵ Empfehlenswert ist auch die Beachtung der verschiedensten Markenklassen, falls etwaige Merchandising-Artikel, vorrangig bei bekannten Marken, für das Produkt hergestellt werden sollen.²²⁶

2.7.5.2 Wort-/Sprachtests

Um die Namen auf ihre Wortstruktur hin zu überprüfen, empfiehlt es sich, sowohl Phonetik-Fachleute als auch Konsumenten zu befragen. Wichtig dabei ist die Überprüfung der leichten Aussprechbarkeit des Namens, sodass diese zu keiner Hürde für den Konsumenten wird. Dies lässt sich, ebenso wie die Merkfähigkeit, sehr gut mittels Fokusgruppen-Tests herausfinden.²²⁷

Weiters ist es wichtig, den Markennamen auf seine Bedeutung, Assoziation oder Missverständlichkeit in anderen Sprachen zu testen, wenn man darauf bedacht ist, das Produkt über die Landesgrenzen hinaus zu vermarkten.²²⁸ Es spielt hierbei vor allem eine Rolle, ob der Markenname auch in anderen Sprachen ausgesprochen werden kann und er nicht von bestimmten Ziel- oder Marktgruppen falsch aufgefasst werden und dadurch Verärgerung hervorrufen könnte.²²⁹ Daher sollten Markennamen „Muttersprachlern“ und Personen der Zielgruppe zur eingehenden Prüfung vorgelegt werden.²³⁰ Wären derartige Überprüfungen bereits im Vorfeld vorgenommen worden, hätten sprachliche Flops wie Mitsubishi Pajero („pajero“ steht in Spanien umgangssprachlich für „Wichser“), Rolls Royce Silver Mist (wird im deutschsprachigen Raum eher wörtlich genommen und nicht als „Silbernebel“ aufgefasst), Toyota MR2 (das französische Wort „merde“ bzw. „merdeux“ steht für

²²⁵ Vgl. *Latour* (1996), S. 118

²²⁶ Vgl. *Samland* (2006), S. 80

²²⁷ Siehe auch *Crawford* (1992), S. 244; *Samland* (2006), S. 81

²²⁸ Vgl. *Riezebos* (2003), S. 109

²²⁹ Siehe auch *Crawford* (1992), S. 243; *Latour* (1996), S. 119

²³⁰ Vgl. *Samland* (2006), S. 43

„Scheiße“ bzw. „Scheißer“) und Daihatsu Dash (Assoziationen mit dem gleichnamigen Waschmittel) vermieden werden können.²³¹

2.7.5.3 Budget

Oft werden Markennamen auch darauf überprüft, ob sie leistbar sind, was bedeutet, ob für ihre Durchsetzung am Markt viel Werbebudget von Nöten sein wird oder nicht. Handelt es sich demnach um einen fiktiven Markennamen, wird verständlicherweise mehr Kommunikationsaufwand nötig sein, um den Markennamen mit dem Produkt zu assoziieren und den Konsumenten näher zu bringen. Unternehmen mit einem kleinen Werbebudget treffen daher bei der Vorauswahl oft die Entscheidung gegen fiktive und für leicht verständliche Markennamen. Bei einem großen Werbebudget kann auch ein fiktiver Markenname, welcher keinen Produktbezug aufweist, gewählt werden, da die Marketingkommunikation den Markennamen mit Assoziationen anreichern kann. Dementsprechend ist die Namensvorauswahl bei einem kleinen Budget viel wichtiger, da die Gefahr von negativen Assoziationen durch die Werbung nicht bereinigt werden kann.²³²

2.7.6 Namenspräsentation

Wurden die Namenskreationen diversen Tests unterzogen, wird der Namenspool derart eingegrenzt, dass am Ende meist nur fünf bis zehn Namensvorschläge vorliegen.²³³ Diese werden in weiterer Folge meist einem, aus mehreren Personen bestehenden, Projektteam vorgelegt, welches schlussendlich über die endgültige Namenswahl zu entscheiden hat.²³⁴

2.7.7 Namenswahl

Da die Wahl des „richtigen“ Markennamens mitunter eine wichtige Voraussetzung für das spätere erfolgreiche Bestehen des markierten Artikels am Markt darstellt, erfolgt diese oftmals durch Projektteams. Dabei entscheidet sich das Projektteam anfangs für jene Markennamen aus dem übrig gebliebenen Markenpool, welche seiner

²³¹ Vgl. *Latour* (1996), S. 120

²³² Siehe auch *Crawford* (1992), S. 242; *Riezebos* (2003), S. 107

²³³ Vgl. *Crawford* (1992), S. 244

²³⁴ Vgl. *Latour* (1996), S. 117

Meinung nach den Marketingkriterien am ehesten entsprechen. Aus diesen Namen wählt dann jedes Mitglied die für sich in Frage kommenden Namensvorschläge. Danach erfolgt eine Überprüfung, welche Markennamen von den Teamteilnehmern am häufigsten ausgewählt wurden, da in weiterer Folge nur mehr diese Namen in Betracht gezogen werden. Alternativ kann eine Auflistung der Namen inklusive der Namensanforderungen vorgenommen werden. Diese Methode ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit, wobei jedem Namen eine Note zugeteilt wird. Allerdings ist diese Auswahl auch sehr rational und bezieht keine Emotionen mit ein, welche oftmals bei der Namenswahl – als auch mit 90% beim späteren Kauf durch den Konsumenten – ausschlaggebend sind. Demnach stellt die hier erhaltene Durchschnittsnote oftmals nur einen Kompromiss dar. Empfehlenswert wäre daher die Inanspruchnahme eines Markennamen-Consultants als Projektleiter, welcher auf Grund seiner Erfahrung die potentiell erfolgreichsten Namen aussuchen kann.²³⁵

2.7.7.1 Praktikabilität

Bei der Auswahl des Markennamens ist darauf zu achten, dass sich dieser für eine langfristige Nutzung eignet und nicht etwaigen Trends bei der Namensgebung unterworfen wird. Auch einem Einsatz in fremdsprachigen Ländern sollte nichts entgegenstehen, wobei dieses Kriterium aber bereits bei der Vorauswahl beachtet werden sollte. Zudem empfiehlt sich ein Farbtest, um festzustellen, wie der Markenname und das Markenlogo in schwarz-weiß oder einfarbig wirken.²³⁶

Möchte das Unternehmen sein Produkt auch im Internet vermarkten, sollte bereits bei der Auswahl des Markennamens eine spätere Webadresse berücksichtigt werden. Während früher noch häufig einfache Adressen wie „buecher.de“ oder „letsbuyit.com“ zum Einsatz kamen, wendet man sich heute auf Grund der mangelnden Schutzfähigkeit davon ab, da solchen Webadressen keine Unterscheidungskraft²³⁷ zukommt. Als Markenname empfiehlt sich daher ein Name, der einfach zu buchstabieren ist und auch problemlos als Webadresse eingesetzt werden kann.²³⁸

²³⁵ Vgl. *Latour* (1996), S. 117 – 118

²³⁶ Vgl. *Esch* (2007), S. 260

²³⁷ Siehe II.2.1.2.3.

²³⁸ Vgl. *Samlund* (2006), S. 45

2.7.7.2 Positionierung

Bei der Wahl des Markennamens kann es eine Rolle spielen, welches Signal man dem Konsumenten im Hinblick auf die Positionierung durch den Namen senden möchte. Oftmals werden Markennamen der Marktführer gerade noch innerhalb der legalen Grenze kopiert, um von deren guten Ruf zu profitieren²³⁹. Von dieser Strategie wird jedoch sowohl auf Grund der juristischen Schutzfähigkeit, wo die Gefahr eines Löschungsantrags besteht, als auch der fehlenden Kreativität und Alleinstellungsposition abgeraten. Ähnliche Markennamen können sich ebenso auf die Erfahrungsumwelt des Namens beziehen (z.B. Malibu), laufen dann aber Gefahr, selbst nachgeahmt zu werden. Daher empfiehlt sich generell die Wahl eines Markennamens, der sowohl Identifikation als auch Differenzierung von Artikel und Unternehmen gewährleistet und dadurch die Positionierung verdeutlicht.²⁴⁰

2.7.7.3 Image und Markenwert

Die Auswahl des Markennamens kann nicht nur zur Stärkung der Markenidentität beitragen, sondern ebenso das Image des Unternehmens verbessern. Sind viele Konsumenten der Auffassung, dass das Unternehmen technisch veraltet oder allgemein nicht besonders modern ist und würden diese Attribute die Einführung eines neuen Produktes erschweren, sollte besonderes Augenmerk auf die Namensauswahl gelegt werden. Hier kann der sorgfältig ausgewählte Markenname nämlich dazu beitragen, ein positiveres Image aufzubauen und somit das „verstaubte“ Image zu beseitigen. Da der erste Eindruck einer Marke durch ihren Namen bestimmt wird, trägt die Auswahl des Markennamens auch wesentlich zum Aufbau des Markenwerts bei.²⁴¹

2.7.7.4 Erweiterungspläne

Bei der Namensauswahl sollte bereits eine etwaige Sortimentserweiterung bedacht werden. Hier empfiehlt sich die Wahl eines Markennamens, der keinen Produktbezug aufweist, da sich bei Sortimentserweiterungen für gewöhnlich Marke und Produkt

²³⁹ Siehe Markenparodie II.2.4.3.

²⁴⁰ Vgl. *Riezebos* (2003), S. 108 – 109

²⁴¹ Siehe auch *Crawford* (1992), S. 242; *Samland* (2006), S. 133

voneinander entfernen und die Marke somit nicht mehr als Assoziation verwendet werden kann.²⁴²

Generell kann die Namenswahl aber vereinfacht durchgeführt werden, indem schlichtweg Sortimentserweiterungen stattfinden und man einen bestehenden Markennamen für das neue Produkt wählt. Möglich wäre auch, dass eine Produkteigenschaft so augenscheinlich hervortritt, dass es die Namenswahl beschleunigt oder ein Verantwortlicher setzt seinen bevorzugten Markennamen durch. Trotz dieser vereinfachten Namensauswahl wird empfohlen, immer mehrere geprüfte Markennamen im Repertoire zu haben, da im Zuge der folgenden juristischen Überprüfung immer noch ein Problem zum Vorschein kommen kann.²⁴³

2.7.8 Juristische Anmeldung des Namens

Nach Auswahl der geeigneten Markennamen erfolgt als letzter Schritt ihre juristische Überprüfung, denn für eine Schutzfähigkeit und Eintragung beim Markenamt, muss der Name auch bestimmte juristische Kriterien erfüllen.²⁴⁴ Meist verbleiben nur ein bis zwei Prozent der Namensvorschläge, welche überhaupt auf ihre juristische Schutzfähigkeit überprüft werden können.²⁴⁵

3 ZUSAMMENFASSUNG

Nachdem nun die betriebswirtschaftliche Sichtweise betreffend die Marke und den Markennamen erläutert wurde, wird im Folgenden ein Überblick über den ersten Teil dieser Arbeit gegeben.

3.1 Die Marke

Die Marke unterscheidet sich gegenüber einem Produkt dadurch, dass sie erst in einem längerfristigen Prozess entsteht und ihr die Funktionen der Identifikation und

²⁴² Vgl. *Riezebos* (2003), S. 108

²⁴³ Vgl. *Crawford* (1992), S. 245

²⁴⁴ Vgl. *Adjouri / Büttner* (2008), S. 103

²⁴⁵ Vgl. *Samland* (2006), S. 82

Differenzierung zukommen. Zudem gilt sie als Garant für gleich bleibende Qualität und wird von Konsumenten als Personalisierungs- und Imageinstrument verwendet. Diese Funktionen erfüllt die Marke durch ihre Markenpersönlichkeit, welche einerseits durch Assoziationen und andererseits durch die Markierung gebildet wird. Als Markierungselemente werden der Markenname, aber auch das Markenzeichen, angesehen, wobei der Markenname die Hauptvoraussetzung zur Erschaffung der Markenidentität bildet, da eine Marke ohne Name nicht erschaffbar und existent ist.

Bei der Markenbildung können sich Unternehmen zwischen verschiedenen Markenstrategien, wie der Produktmarke, Mehrmarke, Familienmarke und Dachmarke, entscheiden, wobei jede Strategie mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen verbunden ist. Hat die Wahl einer Markenstrategie stattgefunden, wird mit dem Aufbau der Marke begonnen, wobei für eine starke Marke jedenfalls Markenbekanntheit vorliegen muss und auch der Markentreue eine wichtige Rolle zukommt. Diese beiden Faktoren wirken ihrerseits auf den Markenwert, welcher wesentlich durch die Marke und deren Identität beeinflusst wird. Die Markenidentität entsteht – wie bereits oben erwähnt – durch das Zusammenwirken der wahrnehmbaren und nicht-wahrnehmbaren Ebene, also des Markennamens und der Assoziationen.

3.2 Der Markenname

Dabei stellt der Markenname die Hauptvoraussetzung zur Erschaffung einer Marke sowie deren Identität dar und bildet den aussprechbaren Teil einer Marke. Ebenso wie die Marke soll auch der Markenname die Funktionen der Identifikation und Differenzierung erfüllen sowie die angestrebte Positionierung verdeutlichen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss der Markenname bestimmte Eigenschaften besitzen, wobei er insbesondere prägnant, klangvoll, unterscheidungskräftig, identifikationsstark, assoziierend, unverwechselbar und international einsetzbar sein sollte. Dabei spielt es vor allem eine Rolle, welcher Typologie der Markenname zugeordnet wird, da jede Typologie unterschiedliche Vor- und Nachteile bietet und darauf aufbauend auch nicht immer alle Kriterien erfüllt werden können. Hier hat das Unternehmen die Wahl zwischen beschreibenden, assoziativen und frei erfundenen Markennamen, wobei beschreibende Markennamen als besonders problematisch und frei erfundene Markennamen ob ihrer

internationalen Einsetzbarkeit und juristischen Schutzfähigkeit als besonders empfehlenswert angesehen werden. Dennoch entscheiden sich Marketer vorrangig für beschreibende Markennamen, welche auf den Produktnutzen verweisen und dadurch oftmals leichter zu bilden und problemloser zu erkennen sind. Diese Wahl ist jedoch im Hinblick auf die Unterscheidungskraft und Verwechslungsgefahr als kritisch anzusehen, da die juristische Schutzfähigkeit solcher Namen als bedenklich gilt. Besser wären daher assoziative oder fiktive Markennamen, welche zwar mehr Kommunikationsaufwand benötigen, aber jedenfalls juristisch geschützt sowie international eingesetzt werden können. Zudem erfüllen sie die meisten genannten Kriterien.

Die anschließende Markennamensentwicklung, mit der einbezogenen Entscheidung für einen bestimmten Markennamen, ist meist ein langwieriger Prozess, in dessen Verlauf der gebildete Markenname eingehender Tests, wie Wort- und Sprachtests oder Praktikabilität, unterzogen wird. Dabei spielt auch das Budget eine wichtige Rolle, da nur große Unternehmen den Kommunikationsaufwand für fiktive Markennamen tragen können und kleine Unternehmen daher eher beschreibende oder assoziative Markennamen wählen. Da der Markenname wesentlich zum Image und Markenwert eines Unternehmens beiträgt, ist dessen Auswahl von großer Bedeutung. Daher empfiehlt sich, zuerst den Markennamen und dann das Produkt zu entwickeln, da dadurch alle Kriterien beachtet werden können und zudem eine Einheit von Name, Produkt und Design für den Aufbau einer starken Marke geschaffen wird.

Hat man sich schließlich für einen Markennamen entschieden, der den betriebswirtschaftlichen Kriterien genügt und als geeignet beurteilt werden konnte, folgt im nächsten Schritt die juristische Überprüfung, welche klären soll, ob der gewünschte Namensvorschlag überhaupt juristisch schutzfähig ist. Dieser entscheidenden Voraussetzung wird sich der zweite Teil der vorliegenden Arbeit ausführlich widmen.

II. MARKENRECHT

1 Marke

1.1 Definition der Marke

1.1.1 Voraussetzungen der Markeneigenschaft/Markenfähigkeit

Die juristische Markendefinition ist in § 1 Markenschutzgesetz (MarkSchG)²⁴⁶ zu finden und wurde identisch aus der Vorgabe des Art. 2 Markenrichtlinie (Marken-RL)²⁴⁷ übernommen: *„Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“*

Durch diese Definition werden die Voraussetzungen zur Registrierbarkeit einer Marke hervorgehoben, welche sich dadurch manifestieren, dass es sich bei einer Marke um ein Zeichen handeln, sowie dessen graphische Darstellbarkeit und Kennzeichnungskraft gegeben sein muss. Schon bei Fehlen einer dieser Eigenschaften liegt demnach keine Marke nach dem MarkSchG (mehr) vor.

1.1.1.1 Zeichen

Bei „Zeichen“ spricht man von jenen möglichen Ausprägungen einer Marke, welche in Kapitel 4.5. unter „Markentypen und Kombinationen“ behandelt werden. Gemäß der Definition kann ein Zeichen verschiedene Formen annehmen, weshalb die Aufzählung in § 1 nicht als abschließend angesehen wird.²⁴⁸

²⁴⁶ Markenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung von 1970 (BGBl. 1970/260), zuletzt geändert durch BGBl. I 2009/126. Alle weiteren Paragraphen dieser Arbeit beziehen sich – sofern nicht explizit anders angeführt – auf das Markenschutzgesetz.

²⁴⁷ Marken-RL 2008/95/EG (vormals: Marken-RL 89/104/EWG)

²⁴⁸ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 257

1.1.1.2 Graphische Darstellbarkeit

Die zweite Notwendigkeit ist jene der graphischen Darstellbarkeit, wonach es möglich sein muss, ein Zeichen, ein Bild oder jede mögliche Zeichenform zweidimensional auszudrücken.²⁴⁹ Dieser Anforderung werden die in der Markendefinition genannten Zeichen gerecht, da sowohl Wortmarken als auch Bild-, Buchstaben-, Zahlen- und Formmarken graphisch dargestellt werden können. Im Bereich der Farb- und Klangmarken, vor allem aber der Geruchsmarken, wird die graphische Darstellbarkeit²⁵⁰ als problematisch angesehen.

1.1.1.3 Unterscheidungskraft

Das dritte Erfordernis ist jenes der Unterscheidungskraft, demgemäß das Zeichen in der Lage sein muss, ein Produkt als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und dieses somit von ähnlichen Produkten anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese Definition entspricht der abstrakten Unterscheidungskraft, welche beurteilt, ob ein Zeichen generell in der Lage wäre, Produkte voneinander zu unterscheiden. Die konkrete Unterscheidungskraft eines als markenfähig beurteilten Zeichens wird erst später im Zuge der Registrierungshindernisse²⁵¹ überprüft.²⁵²

1.2 Entwicklung des Markenrechts

1.2.1 Allgemein

Schon sehr früh begann man, Gegenstände zu kennzeichnen, um diese von anderen differenzierbar zu machen. Im Mittelalter waren das „Haus- und Hofmarken“, welche auf den Erzeuger hinweisen sollten („Erzeugerzeichen“) und vorerst lediglich mittels Privilegien des Landesherrn Schutz erlangten. Zudem wurde bereits im 18. Jahrhundert ein „Markenzwang“ eingeführt, wonach die erzeugten Güter verpflichtend zu kennzeichnen waren. Auch hier handelte es sich vorerst nur um Erzeugerzeichen,

²⁴⁹ Vgl. *Fercher* (2010), S. 80

²⁵⁰ Siehe auch II.2.1.1.3.

²⁵¹ Siehe II.2.1.2.3.

²⁵² Vgl. *Fercher* (2010), S. 80

welche in weiterer Folge um „Handelsmarken“ ergänzt wurden. So steht heute noch die Unterscheidungsfunktion der Marke im Vordergrund.²⁵³

1.2.2 National

In Österreich geht die erste Kodifikation des Markenrechts auf das Jahr 1858 zurück. Sie wurde noch als „Kaiserliches Patent“ bezeichnet und kann als relativ modern angesehen werden. Denn es verabschiedete sich vom Markenzwang und befürwortete sowohl die freie Markenwahl als auch den freien Markengebrauch. 1890 folgte schließlich ein überarbeitetes MarkSchG, welches bereits die Schutzdauer von zehn Jahren und deren Verlängerbarkeit enthielt (nun in § 19 geregelt). Schon 1895 folgte die Novellierung, da auch Wortmarken anzuerkennen waren. Weitere Änderungen ergaben sich schließlich 1928 durch die Haager Revision der PVÜ²⁵⁴, weshalb das neue MarkSchG 1935 wiederverlautbart wurde. Das bis heute bestehende MarkSchG wurde 1970, novelliert durch die Aufnahme von Dienstleistungsmarken, veröffentlicht. Auf Grund zahlreicher Novellen, wie die Markenschutzgesetz-Novelle (MarkSchG-Nov) von 1992, wurde eine Anpassung des MarkSchG an europäische Vorgaben vorgenommen, aber auch die Markenrechts-Novelle (Markenrechts-Nov) 1999 führte zu grundlegenden Änderungen zahlreicher Paragraphen.²⁵⁵ Die letzte Modifikation ergab sich durch das nunmehr eingeführte Widerspruchsverfahren im Zuge der Markenregistrierung.²⁵⁶ Demnach ist das heutige MarkSchG als aktuell anzusehen und stimmt mit den europäischen Vorgaben größtenteils überein.

1.2.3 EU/International

Regional versucht man vor allem auf EU-Ebene eine Angleichung des Markenrechts zu erreichen. So gibt es zum einen die Marken-RL (2008/95/EG), welche zur einheitlichen Regelung der MarkSchG in den Mitgliedstaaten beitragen soll. Das Ziel der Marken-RL war demgemäß, grundlegende Unterschiede in den mitgliedstaatlichen Markenrechten zu beheben, um den freien Verkehr und fairen Wettbewerb innerhalb der EU zu ermöglichen. Von den Änderungen betroffen waren vorrangig Themen

²⁵³ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 227 – 228

²⁵⁴ Siehe sogleich unter II.1.2.3.

²⁵⁵ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 229 – 236

²⁵⁶ BGBl. I 2009/126. Vgl. hierzu §§ 29a ff MarkSchG.

rund um den Erwerb und die Aufrechterhaltung sowie den Schutz der Marke.²⁵⁷ Weiters existieren die Verordnung für den Aufbau einer Gemeinschaftsmarke (GMV)²⁵⁸, welche sodann in allen Mitgliedstaaten Markenschutz genießt²⁵⁹.

Auf internationaler Ebene bestehen das Madrider Markenabkommen (MMA)²⁶⁰, welches dazu beiträgt, dass nationale Marken international leichter und einheitlich registriert werden können, und das Abkommen von Nizza, welches die zu registrierenden Marken in verschiedene Waren- und Dienstleistungsklassen einteilt.²⁶¹ Weiters sind die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ)²⁶², sowie das TRIPS-Abkommen²⁶³, welches nationale Mindestanforderungen im Bereich des Markenschutzes fordert²⁶⁴, zu nennen.

1.3 Funktionen der Marke

Der Marke kommen – ähnlich wie im Marketing – verschiedene Funktionen zu. Sie stellt ein Signal für Konsumenten dar, denn sie beinhaltet eine Menge an Informationen, die den Verbraucher schon vorab über das Produkt informieren und ihm somit die Kaufentscheidung erleichtern sollen. Somit spielen sowohl Erfahrungen mit der Marke als auch die Werbung, welche ein Produktversprechen suggeriert, eine Rolle, wobei beide Faktoren die Markenwahl beeinflussen können. Zudem bietet eine Marke dem Konsumenten eine gewisse Sicherheit, da sie ihm durch Kauferfahrung oder Werbung bereits bekannt ist und dadurch einen über den Produktnutzen hinausgehenden Wert liefert.²⁶⁵ Daraus ergeben sich die folgenden drei grundlegenden Funktionen der Marke.

²⁵⁷ Vgl. *Fercher* (2010), S. 77 – 79

²⁵⁸ VO 207/2009/EG (vormals: VO 40/94/EG)

²⁵⁹ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 192

²⁶⁰ Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.04.1891, zuletzt geändert am 2.10.1979.

²⁶¹ Vgl. *Fercher* (2010), S. 78

²⁶² Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.03.1883 (BGBl. 1883/399), zuletzt geändert durch Pariser Unionsvertrag Stockholmer Fassung am 14.07.1967 (BGBl. 1967/384 S. 799 ff).

²⁶³ Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), in der Fassung von 1994 (BGBl. III 1994 S. 1730 ff), zuletzt geändert 1995 (BGBl. III 1995/379).

²⁶⁴ Vgl. *Fercher* (2010), S. 78

²⁶⁵ Vgl. *Oliva* (2003), S. 197

1.3.1 Kennzeichnungs- und Herkunftsfunktion

Schon in der Markendefinition²⁶⁶ wurde angesprochen, dass eine Marke in der Lage sein soll, die Produkte eines Unternehmens zu kennzeichnen, um diese von anderen, möglicherweise ähnlichen, Produkten zu unterscheiden („Kennzeichnungs- oder Unterscheidungsfunktion“). In diesem Sinne kommt der Marke auch eine Herkunftsfunktion zu, denn sie soll eindeutig kennzeichnen, aus welchem Unternehmen ein bestimmtes Produkt kommt und dem Verbraucher somit eine Orientierungshilfe sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Konsument das Unternehmen kennt oder nicht, die Herkunftsfunktion ist durch die Kennzeichnung jedenfalls gegeben. Oftmals führt die Herkunftsfunktion auch dazu, dass mehrere verschiedene, jedoch gleichartig markierte Artikel vom Konsumenten – bezogen auf ihre Herkunft – als zusammengehörig wahrgenommen werden. Dieses Privileg kann jedoch nur erreicht werden, wenn es sich um eine Marke handelt, die besonders merkfähig ist und sich deutlich von anderen bekannten Marken unterscheidet, was ebenso den betriebswirtschaftlichen Kriterien des Markennamens entspricht.²⁶⁷

Ausgehend von der Herkunftsfunktion hat sich die Rsp. mit dem „spezifischen Schutzgegenstand des Markenrechts“ auseinandergesetzt. Demnach soll es für Konsumenten eine Garantie auf die Ursprungsidentität geben, um eine Verwechslungsgefahr mit anderen Produkten ausschließen und den Originalzustand garantieren zu können. Dies bedeutet, dass der Konsument davon ausgehen kann, dass die Qualität der gekennzeichneten Ware nicht durch Manipulation eines Dritten im Zuge der Produktion oder Vermarktung in irgendeiner Art und Weise verschlechtert werden konnte. Somit stellt die Herkunftsfunktion die wichtigste Funktion der Marke dar.²⁶⁸

1.3.2 Garantie-(Vertrauens-)Funktion

Bereits im Zuge der Herkunftsfunktion wurde angesprochen, dass der Marke auch eine Garantie-(Vertrauens-)Funktion zukommt, indem sie dem Konsumenten eine bestimmte, gleich bleibende Qualität des Produkts versichert, wenn dieses in ent-

²⁶⁶ Siehe § 1 MarkSchG.

²⁶⁷ Siehe auch *Schanda* (1999), S. 21; *Kucsko* (2003), S. 201 – 202

²⁶⁸ Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 202 – 203; *Fercher* (2010), S. 81

sprechender Weise von einem bestimmten Unternehmen gekennzeichnet ist. Durch dieses Qualitätsmerkmal hat das Unternehmen in weiterer Folge die Möglichkeit, eine hohe Kundenbindung zu erreichen, da die Konsumenten auf die Marke und ihre Eigenschaften vertrauen. Dieses Vertrauen spiegelt sich auch in der Erwartungshaltung der Kunden gegenüber neuen Produkten, die mit der gleichen Marke gekennzeichnet sind, wider, da diesen ähnliche (Qualitäts-) Eigenschaften wie den bereits vorhandenen Produkten zugesprochen werden. Während der EuGH die Garantie-(Vertrauens-)Funktion so interpretiert, dass alle mit einer bestimmten Marke gekennzeichneten Produkte von einem einzigen Unternehmen stammen, welches – gemäß der Herkunftsfunktion und der daraus folgenden Ursprungsidentität – auch für die Qualität einzustehen hat²⁶⁹, vertritt *Schanda* die Meinung, dass es keinen rechtlichen Anspruch auf die Qualitätsgarantie gäbe. Obwohl im MarkSchG Regelungen zu finden sind, aus deren Inhalt man eine Garantie-(Vertrauens-) Funktion ableiten könnte (z.B. § 10 lit. b), wird diese nicht als rechtliches Wesensmerkmal der Marke angesehen, da der Produzent die Produktqualität dieser oder anderer Produkte jederzeit verändern kann.²⁷⁰

1.3.3 Kommunikations- und Suggestiv- oder Werbefunktion

Die Marke hat ebenso eine Kommunikationsfunktion, denn durch sie werden bestimmte Botschaften im Zusammenhang mit dem markierten Produkt an die Konsumenten übermittelt. Diese Kommunikationsfunktion ist mit der Werbefunktion verbunden, welche den Zweck verfolgt, mit der Marke Werbebotschaften zu kommunizieren. Die Suggestiv- oder Werbefunktion kommt vor allem bekannten Marken zu, welche auch ein Produktversprechen für neue Produkte darstellen, die Aufmerksamkeit schneller auf diese ziehen und somit deren Einführung erleichtern. Dies bedeutet, dass dem neuen Produkt unbewusst die Eigenschaften der bekannten Marke zugeordnet werden, es dadurch problemloser positioniert werden kann und dem Konsumenten die Kaufentscheidung erleichtert wird. Daher wird die Marke oft als Werbemittel eingesetzt, was jedoch auch zu zahlreicher Nachahmung führt, denn viele Hersteller unbekannter Produkte wollen vom Namen bekannter Marken profitieren. Diesem Problem wird mit dem Markenschutz begegnet, sodass die Suggestiv- oder Werbefunktion mittlerweile nicht nur in der Betriebswirtschaft,

²⁶⁹ EuGH, Slg 1990, I-3771, HAG II

²⁷⁰ Siehe auch *Schanda* (1999), S. 23; *Kucsko* (2003), S. 37 und S. 203; *Fercher* (2010), S. 81

sondern auch in der Rechtswissenschaft eine bedeutende Rolle spielt, wobei sie vor allem im Zusammenhang mit dem Schutz bekannter Marken an Bedeutung gewonnen hat. Besonders deutlich wird dies durch die Regelung in § 10 Abs. 2, welche im Falle der Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Marke – also ihres guten Rufs – dem Markeninhaber ein Ausschließungsrecht gegenüber jedem Dritten zuspricht. Diese Regelung zeigt einen engen Zusammenhang mit der Werbefunktion der Marke, weshalb Letztere bei bekannten Marken durchaus als gegeben anzusehen ist.²⁷¹

1.4 Markentypen und Kombinationen

In der Markendefinition finden bereits einige Markentypen, wie „*Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware*“ (§ 1) demonstrativ Erwähnung. Demnach existieren in der Praxis viele verschiedene Markentypen und Kombinationen, wobei am häufigsten Wortmarken, Bildmarken und Wort-Bild-Marken gewählt werden, aber auch Formmarken sowie Klang-, Tast- oder Farbmarken sind denkbar.²⁷² In diesem Kapitel werden alle denkbaren Markentypen und Kombinationen behandelt, wobei auf die Sonderformen der Positions-, Klang-, Farb-, Tast-, Duft- und Formmarken nur am Rande eingegangen wird, da diese nicht mit dem Markennamen aus betriebswirtschaftlicher Sicht assoziiert werden können und die vorliegende Arbeit ihren Fokus primär auf die Betrachtung des Markennamens legt. Parallelen mit den Ausprägungen des betriebswirtschaftlichen Teils bestehen daher vorrangig im Bereich der Wort-, Bild- und Wort-Bild-Marken sowie der Buchstaben- und Ziffernmarken.²⁷³

1.4.1 Wortmarke

Bei der Wortmarke handelt es sich um eine Kombination verschiedener Buchstaben, die so zusammengesetzt sind, dass sie problemlos als Einheit ausgesprochen werden können. Eine Wortmarke kann daher aus nur einem Wort, mehreren Wörtern oder aus Sätzen bestehen. Ein Beispiel für eine Wortmarke wäre „METRO“.²⁷⁴

²⁷¹ Siehe auch *Schanda* (1999), S. 25; *Kucsko* (2003), S. 37 und S. 204; *Fercher* (2010), S. 82

²⁷² Vgl. *Kucsko* (2003), S. 38 und S. 257

²⁷³ Siehe hierzu I.2.6.4.

²⁷⁴ Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 258; *Fercher* (2010), S. 82

The logo for METRO, featuring the word "METRO" in bold, yellow, sans-serif capital letters on a dark blue rectangular background.

Abbildung 13: Metro Logo
(Quelle: TiDis 2010)

1.4.2 Bildmarke

Die Bildmarke ist eine der ältesten und auch am häufigsten gewählten Markenformen, wobei sie rein graphisch dargestellt wird und keinen Wortbestandteil enthält, wie beispielsweise die Muschel als Symbol und gleichzeitig Ausdruck von SHELL²⁷⁵, der Mercedes-Stern oder das Lacoste-Krokodil.²⁷⁶



Abbildung 14: Shell-Muschel
(Quelle: PSZ 2010)



Abbildung 15: Mercedes-Stern
(Quelle: Kirste 2010)

1.4.3 Wort-Bild-Marke

Die Wort-Bild-Marke ist eine Kombination der Wort- und der Bildmarke, weshalb sie oft als „Mischmarke“ bezeichnet wird. Dementsprechend enthält die Wort-Bild-Marke sowohl Wort- als auch Bildbestandteile, wobei es sich so lange um eine Wortmarke handelt, als das Bildelement beim Gesamteindruck nicht augenscheinlich in den Vordergrund tritt. Beispiele stellen das Bayer-Kreuz und die Tanne der Spar-Marke dar. Eine Wort-Bild-Marke kann aber auch dadurch entstehen, dass ein Wort oder eine Wortfolge in irgendeiner Art und Weise graphisch auffallend gestaltet wurde, wie beispielsweise der geschwungene Coca Cola-Schriftzug.²⁷⁷



Abbildung 16: Bayer-Kreuz
(Quelle: Dokublog 2010)



Abbildung 17: Spar-Tanne
(Quelle: KF Uni Graz 2010)



Abbildung 18: Coca Cola-Schriftzug
(Quelle: Barker 2009)

²⁷⁵ Vgl. Kucsko (2003), S. 258

²⁷⁶ Vgl. Fercher (2010), S. 82

²⁷⁷ Siehe auch Kucsko (2003), S. 258; Fercher (2010), S. 82 – 83

1.4.4 Buchstabenmarke

Die Buchstabenmarke besteht – im Gegensatz zur Wortmarke – aus einer Buchstabenkombination, die nicht im Ganzen ausgesprochen werden kann. Es handelt sich hier lediglich um eine Aneinanderreihung von Buchstaben, die meist eine Abkürzung des Markennamens darstellen, wie bei OMV oder IBM.²⁷⁸



Abbildung 19: OMV Logo
(Quelle: Rainergarage 2010)



Abbildung 20: IBM Logo
(Quelle: RSS-Fachgruppe 2010)

1.4.5 Ziffern-(Zahlen-)Marke

Eine Ziffern-(Zahlen-)Marke enthält nur einige, aneinandergereihte Ziffern oder Zahlen.²⁷⁹ Ein Beispiel hierfür ist das Kölnisch Wasser mit der Nummer 4711.



Abbildung 21: Kölnisch Wasser No. 4711
(Quelle: Parfümerie Douglas GmbH 2010)

1.4.6 Buchstaben- und Ziffernmarke

Bei einer Buchstaben- und Ziffernmarke handelt es sich um eine zusammengesetzte Kombination aus Buchstaben und Ziffern.²⁸⁰ Beispiele finden sich beim Modell 207 CC des Autoherstellers Peugeot oder bei der PS2 (Playstation) von Sony.



Abbildung 22: PS2
(Quelle: Wilson's Shopping Centre Ltd. 2010)

²⁷⁸ Vgl. Kucsko (2003), S. 258

²⁷⁹ Vgl. Kucsko (2003), S. 258

²⁸⁰ Vgl. Kucsko (2003), S. 258

1.4.7 Positionsmarke

Eine Positionsmarke erkennt man daran, dass sich auf einem Produkt ein Zeichenelement befindet und dessen Position geschützt werden soll. Dabei tritt das Zeichen immer an derselben Stelle und in gleicher Erscheinungsform auf. Häufig findet man diese Marke im Textilbereich, wo sie lediglich durch ihre Konturen wiedergegeben wird, wie bei Adidas.²⁸¹



Abbildung 23: Adidas Fußballschuh
(Quelle: PreisRoboter.de 2010)

1.4.8 Klangmarke

Die Klangmarke wird zwar nicht explizit in der Markendefinition erwähnt, aber in § 16 Abs. 2 findet sich ein Hinweis auf ihre Registrierbarkeit.²⁸² Demnach ist bei einer Klangmarke, zusätzlich zu ihrer Darstellung in Notenschrift oder Sonagramm, ein Datenträger einzureichen, der die klangliche Wiedergabe der Marke enthält. Als Beispiele für eine Klangmarke könnten das in den Werbespots verwendete „Zoom-Zoom!“ von Mazda sowie der Klingelton der Telekom und der MGM-Löwe angesehen werden.

1.4.9 Farbmarke

Eine Farbmarke beinhaltet nur eine oder mehrere Farben, wie beispielsweise das „Post-Gelb“ der Deutschen Post AG oder die Farbkombination der Telekom Austria.²⁸³ Im Bereich der Farbmarke scheitert die juristische Schutzfähigkeit jedoch häufig am Kriterium der Unterscheidungskraft.²⁸⁴

²⁸¹ Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 259; *Rechtsanwälte Kramer & Partner* (2009)

²⁸² Vgl. *Kucsko* (2003), S. 356

²⁸³ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 259

²⁸⁴ Zur fehlenden Unterscheidungskraft siehe II.2.1.2.3.



Abbildung 24: Post-Gelb
(Quelle: Neumann Computersysteme 2010)



Abbildung 25: Farbkombination der Telekom Austria
(Quelle: Flutlicht GmbH 2010)

1.4.10 Tastmarke

Die Tastmarke ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich meist um eine ertastbare Oberfläche handelt, durch welche die Konsumenten Rückschlüsse auf die Markenherkunft ziehen können.²⁸⁵ Durch das Erfüllen der Herkunftsfunktion kommt ihr dann die Eigenschaft als Marke zu. Nach momentaner Auffassung werden vor allem Blindenschriftzeichen als Tastmarken angesehen, wobei sich die Firma Underberg ihren Firmennamen in Blindenschrift als erste Tastmarke eintragen ließ.²⁸⁶



Abbildung 26: Firmennamen Underberg in Blindenschrift
(Quelle: Kanzlei SEWOMA 2010)

1.4.11 Duftmarke

Zur Duftmarke existieren unterschiedliche Auffassungen. Zum einen werden Duftmarken in Österreich nicht zur Registrierung zugelassen, zum anderen würde der EuGH einer Registrierung prinzipiell zustimmen, sofern die Voraussetzung der graphischen Darstellbarkeit gegeben wäre. Der EuGH führt aus, dass chemische Formeln nicht verständlich genug wären, um den Geruch wirklich verdeutlichen zu können, eine ledigliche Beschreibung des Geruchs nicht objektiv, klar bzw. eindeutig und eine Geruchprobe nicht stabil genug wäre.²⁸⁷ Die einzige Duftmarke, die bisher erfolgreich als Gemeinschaftsmarke beim HABM eingetragen wurde, ist „The smell of fresh cut grass“ für Tennisbälle, da diese Angabe als hinreichend beschreibend

²⁸⁵ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 259

²⁸⁶ Siehe auch *Stumpf* (2004); *Breuer* (2008)

²⁸⁷ EuGH v. 12.12.2002, C-273/00, Sieckmann

beurteilt wurde.²⁸⁸ Jedoch wurde diese Duftmarke im Jahr 2006 nicht rechtswirksam verlängert, sodass ihr Schutz abgelaufen ist.²⁸⁹

1.4.12 Formmarke (Dreidimensionale Marke)

Die Formmarke besteht meist aus einer eigenständigen Figur (wie das Michelin-Männchen), der Verpackung (wie die Vöslauer-Flaschen oder die Coca Cola-Flasche) oder der Warenform (wie die Form von Pralinen).²⁹⁰ Der Eintragung einer Formmarke kann jedoch das relative Registrierungshindernis des § 4 Abs. 1 Z 6 entgegenstehen.²⁹¹



Abbildung 27: Michelin-Männchen
(Quelle: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA 2010)



Abbildung 28: Coca Cola-Flasche
(Quelle: Lifestyle-Magazin fem. 2010)

1.5 Das Markenrecht

1.5.1 Objektiv und subjektiv

Das objektive Markenrecht ist durch jene Normen gekennzeichnet, welche allgemein den Markenschutz regeln, wobei es sich in Österreich hierbei vorrangig um das MarkSchG handelt.²⁹²

Das subjektive Markenrecht betrifft jene Rechte, die eine natürliche oder juristische Person aus dem objektiven Markenrecht für sich selbst ableiten kann.²⁹³ Diese Rechte kommen vor allem dann zum Tragen, wenn sich der Markeninhaber in

²⁸⁸ Vgl. *Stumpf* (2004)

²⁸⁹ Vgl. *CTM-ONLINE* (2010a)

²⁹⁰ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 258

²⁹¹ Siehe hierzu II.2.1.1.3.

²⁹² Vgl. *Kucsko* (2003), S. 37 und S. 199

²⁹³ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 37

seinem Markenrecht verletzt fühlt und somit von seinem ihm zustehenden Ausschließungsrecht (§§ 10 ff) Gebrauch macht.²⁹⁴

1.5.2 Erwerb einer Marke

1.5.2.1 Entstehung des Markenrechts

Bereits § 2 Abs. 1 enthält den Hinweis, dass für den Erwerb des Markenrechts eine Eintragung der Marke in das Markenregister nötig ist. Dies liegt darin begründet, dass das Markenrecht erst „mit dem Tag der Eintragung in das Markenregister (Registrierung)“ entsteht (§ 19). Ab diesem Zeitpunkt ist die Marke dann zehn Jahre lang, bis zum Ende des Monats, in welchem die Marke registriert wurde, geschützt. Das Ausschließungsrecht entsteht demnach ebenso (erst) mit dem Tag der Registrierung der Marke.²⁹⁵ Beim Markenschutz handelt es sich um ein absolutes Recht, das – im Gegensatz zu anderen Immaterialgüterrechten – beliebig oft verlängert werden kann.²⁹⁶ So steht es dem Markeninhaber zu, durch rechtzeitige Zahlung einer Gebühr von Euro 500,-²⁹⁷ das Markenrecht immer wieder um weitere zehn Jahre – ab dem Zeitpunkt des Endes der unmittelbar vorangegangenen Schutzdauer – zu verlängern.

1.5.2.2 Registrierung

Der schriftliche Antrag auf Anmeldung der Marke ist beim österreichischen Patentamt (ÖPA) einzubringen, welche das Markenregister in Österreich führt (§ 16 Abs. 1 und Abs. 2). Bei der Einreichung ist eine bildliche Darstellung der Marke von Nöten, außer es handelt sich hierbei lediglich um eine Ziffern-, Buchstaben- oder Wortmarke ohne entsprechende Darstellung, für die keine bestimmte Schriftform verlangt wird (§ 16 Abs. 2). Zudem ist anzuführen, für welche Waren- und Dienstleistungsklassen die Registrierung der Marke erfolgen soll (§ 16 Abs. 3).

Grundsätzlich ist jede Markenmeldung zuerst auf ihre Formalität und sodann auf ihre Gesetzmäßigkeit zu überprüfen (§ 20 Abs. 1). Dies bedeutet, dass kontrolliert

²⁹⁴ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 200

²⁹⁵ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 475

²⁹⁶ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 476

²⁹⁷ Vgl. *Fercher* (2010), S. 88

wird, ob ein absolutes oder relatives Registrierungshindernis gegeben ist²⁹⁸, die Anmeldegebühren eingezahlt und deren Bezahlung ordnungsgemäß belegt wurde (§ 20 Abs. 2). Nach der Gesetzmäßigkeitsprüfung erfolgt dann die Ähnlichkeitsprüfung, in deren Rahmen gemäß § 21 Abs. 1 festgestellt wird, ob eine Identität oder Ähnlichkeit mit einer prioritätsälteren Marke vorliegt.²⁹⁹ Die Ähnlichkeitsprüfung gilt hierbei auch für international registrierte Marken, welche in Österreich angemeldet werden sollen (§ 21 lit. a).

Weiters erfolgt eine Überprüfung der Anmeldungseingabe, der Abbildung der Marke, des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und des Vorliegens ordnungsgemäßer Vollmachten. Bei der Markenmeldung spielt deren tatsächliche Verwendung – im Gegensatz zur Verkehrsgeltung – keine Rolle, wichtig ist lediglich ihre Form im Anmeldezeitpunkt³⁰⁰. Dabei ist auch die Registrierbarkeit anderer Marken außer Acht zu lassen und die Markenbeurteilung nach der Rechtslage im Prioritätszeitpunkt durchzuführen.³⁰¹

Kann durch die Prüfung kein Verstoß gegen das Gesetz – genauer gesagt ein Registrierungshindernis – festgestellt werden, so ist der Antrag auf Markenmeldung positiv zu behandeln und nach Gebühreneinzahlung (Euro 359,-³⁰²) eine Eintragung der Marke in das Markenregister möglich (§ 20 Abs. 2).

Im Zuge der Registrierung erfolgt sodann die Eintragung von mit der Marke verbundenen Daten in das Markenregister. Dabei handelt es sich um die Marke, die Registernummer, den Tag der Anmeldung mit einer etwaigen beanspruchten Priorität, den Markeninhaber sowie seinen Vertreter, das nach der Internationalen Klassifikation geordnete Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, den Beginn der Schutzdauer und, im Falle der Erlangung der Registrierfähigkeit auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises³⁰³, einen Hinweis auf diesen (§ 17 Abs. 1 Z 1 – 7). Zudem sind die vorher erwähnten Ziffern-, Buchstaben- oder Wortmarken je nach

²⁹⁸ Siehe II.2.1.

²⁹⁹ Vgl. *Fercher* (2010), S. 96

³⁰⁰ Eine spätere Nichtbenutzung der angemeldeten Marke kann jedoch zu deren Löschung führen. Siehe hierzu auch „Schlafende“ Marken II.1.5.2.3.

³⁰¹ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 383

³⁰² §§ 22 ff PAG. Euro 359,- setzen sich folgendermaßen zusammen: Anmeldung 330,- (inkl. pauschalierter Schriftgebühr Euro 30,-), Druckkostenbeitrag Euro 25,-, Bestätigung über die Registrierung einer Marke 4,-

³⁰³ Zur Erklärung der Verkehrsgeltung siehe II.2.1.2.1.

Ausgestaltung in Großbuchstaben oder arabischen Ziffern in das Register aufzunehmen (§ 17 Abs. 3). Der Markeninhaber hat das Recht auf eine amtliche Bestätigung, welche die Eintragungen in das Markenregister beinhaltet (§ 17 Abs. 4). Die eingetragene Marke ist sodann zu veröffentlichen, wobei die Veröffentlichung im Österreichischen Markenanzeiger vorzunehmen ist (§ 17 Abs. 5 iVm § 42 Abs. 2), welcher am 20. jedes Monats herausgegeben wird (§ 1 Abs. 2 PubIV).³⁰⁴

1.5.2.3 „Schlafende“ Marken

Bei so genannten „schlafenden“ Marken handelt es sich um Marken, die im Markenregister eingetragen sind, aber vom Markeninhaber nicht (ernsthaft) benutzt werden. Dies könnte zu einer Kollision führen, wenn ein Markenmelder ein ähnliches Zeichen eintragen möchte und dadurch an seiner Registrierung gehindert würde, obwohl der Markeninhaber seinerseits die Marke gar nicht benutzt. Daher ist vor allem darauf zu achten, ob eine „schlafende“ Marke innerhalb der letzten fünf Jahre unbenutzt blieb, da sie dann auf Antrag gelöscht werden könnte (§ 33 lit. a). Liegt ein derartiger Nichtgebrauch der Marke vor, verbleiben für den Markenmelder mehrere Möglichkeiten. Um späteren Konfrontationen vorzubeugen, könnte er sich einerseits für einen anderen Markennamen entscheiden, andererseits könnte er dennoch seinen gewünschten Markennamen registrieren und das Risiko eingehen, dass der Markeninhaber seine Marke doch noch gebraucht, wodurch der Lösungsgrund in weiterer Folge wegfällt. Der Markenmelder könnte aber auch die Löschung wegen Nichtgebrauch beantragen, sollte dann jedoch darauf achten, gemeinsam mit dem Lösungsantrag seine eigene Marke anzumelden. Andernfalls könnte der Markeninhaber, welcher auf die Löschung aufmerksam gemacht wurde, seine Marke neuerlich anmelden und wäre dadurch weitere fünf Jahre – trotz erneutem Nichtgebrauch – geschützt. Möglich wäre auch, dass sich der Markenmelder mit dem Inhaber der bestehenden Marke über eine Koexistenz der Marken, etwa im Wege einer Lizenzvergabe, einigt, wobei bei Nichteinigung jedenfalls die Option des Lösungsantrages besteht.

Eine „schlafende“ Marke bringt aber nicht nur für potentielle Markenmelder Risiken mit sich, auch die Markeninhaber befinden sich in einer problematischen Situation.

³⁰⁴ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 386

Hat der Markeninhaber seine Marke seit mehr als fünf Jahren nicht mehr benutzt, muss er mit einem Löschangriff eines Markenanmelders rechnen und kann zudem seine Rechte aus der Marke nur bedingt durchsetzen. Möchte sich der Markeninhaber gegen die unbefugte Verwendung anderer zur Wehr setzen, ist es nötig, dass er seine Marke schnellstmöglich ernsthaft gebraucht, um diese zu wecken und damit einem Löschantrag zu entgehen.³⁰⁵

1.5.2.4 Übertragung einer Marke

Eine Marke und damit verbundene Rechte können frei übertragen werden, jedoch erfordert eine Übertragung eine Eintragung in das Markenregister. Generell ist es für die Übertragung der Marke aber von keinerlei Bedeutung, ob es zugleich zu einem Eigentumswechsel am Unternehmen kommt oder nicht (§ 11 Abs. 1). Ebenso möglich ist eine Lizenzvergabe für die Marke, wobei man hier zwischen einer ausschließlichen oder nicht-ausschließlichen Lizenz³⁰⁶ unterscheiden kann (§ 14 Abs. 1). Eine Marke kann auch verpfändet werden, wobei das Pfandrecht in das Markenregister einzutragen ist, was einen entsprechenden schriftlichen Antrag oder eine Urkunde voraussetzt.³⁰⁷

2 MARKENNAME

Nach der Einführung in das allgemeine Markenrecht, der Erläuterung der juristischen Markendefinition sowie der verschiedenen Markenformen und Kombinationen soll in den folgenden Kapiteln der Markenname näher beleuchtet werden. Dabei ist bereits offensichtlich, dass der Begriff des „Markennamens“ in der Rechtswissenschaft nicht so eindeutig definiert werden kann wie in der Betriebswirtschaft³⁰⁸. Möchte man dennoch versuchen, klarzustellen, was unter den „Markennamen“ fällt, so würden mM nach vorrangig Wortmarken, Wort-Bild-Marken sowie Buchstabenmarken, Ziffern-(Zahlen-)Marken und Buchstaben- und Ziffernmarken darunter zu subsumieren sein.

³⁰⁵ Vgl. *Kucsko* (2008), S. 888

³⁰⁶ Bei einer ausschließlichen Lizenz kommt einem Lizenznehmer das alleinige Verwertungsrecht zu und der Lizenzgeber darf keine anderen Lizenzen mehr vergeben. Demgegenüber ist es möglich, eine nicht-ausschließliche Lizenz an mehrere Lizenznehmer zu erteilen, wobei jeder Lizenznehmer ein Verwertungsrecht besitzt.

³⁰⁷ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 44 und S. 467

³⁰⁸ Siehe zur betriebswirtschaftlichen Definition des Markennamens I.2.1.

2.1 Registrierungshindernisse

Fällt nun ein Zeichen unter die Markendefinition nach § 1 bedeutet dies zwar, dass es sich hierbei um eine „Marke“ im Sinne des MarkSchG handelt, jedoch sagt dies noch nichts über die tatsächliche Registrierbarkeit des Zeichens aus. Im Zuge der Marken Anmeldung wird daher – gemäß § 20 Abs. 1 – für jedes Zeichen eine Gesetzmäßigkeitsprüfung durchgeführt, welche sich mit dem etwaigen Vorliegen von Registrierungshindernissen (nach §§ 4 und 5) befasst.³⁰⁹ Erfüllt ein Zeichen die Voraussetzungen des § 1 und ist es nach eingehender Prüfung nicht von der Registrierung ausgeschlossen, gilt es als „registrierbare Marke“.³¹⁰

Bei den Registrierungshindernissen kann es sich sowohl um absolute als auch um relative Hindernisse handeln. Der Unterschied liegt darin, dass relative Registrierungshindernisse unter bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise durch Vorliegen von Verkehrsgeltung³¹¹, im Gegensatz zu absoluten Registrierungshindernissen aufgehoben werden können.³¹² Die Rsp. vertritt die Meinung, dass für den Ausschluss einer Marke von der Registrierung schon ein einziges Registrierungshindernis ausreicht, weshalb ihr Vorkommen auch getrennt voneinander beurteilt wird.³¹³

2.1.1 Absolute Registrierungshindernisse

2.1.1.1 Grundgedanke

Da durch die Eintragung der Marke deren Inhaber das ausschließliche Recht zukommt, diese Marke für eine bestimmte Waren- und Dienstleistungsart beliebig oft zu verlängern³¹⁴, sichert sich der Markeninhaber häufig ein Markenmonopol. Daher muss jede Markeneintragung einer Prüfung unterzogen und darauf geachtet werden, dass nicht jedes beliebige Zeichen als Marke registrierfähig ist. Bereits im Zuge der

³⁰⁹ Vgl. *Fercher* (2010), S. 88

³¹⁰ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 256

³¹¹ Verkehrsgeltung ist die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft. Siehe hierzu II.2.1.2.1.

³¹² Vgl. *Kucsko* (2003), S. 39

³¹³ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 268

³¹⁴ Zur Erneuerungsgebühr siehe II.1.5.2.1.

Markendefinition³¹⁵ wurde festgelegt, dass einem Zeichen bestimmte Kriterien zukommen müssen, damit es überhaupt als markenfähig angesehen wird. Diese Regelung stellt bereits auf die Interessen der Allgemeinheit ab, wobei ein markenfähiges Zeichen in weiterer Folge immer auf das Vorliegen etwaiger Registrierungshindernisse überprüft werden muss. Somit dienen auch die gesetzlichen verankerten absoluten Registrierungshindernisse dem Schutz der Interessen der Allgemeinheit. So sollen die Registrierungshindernisse der Hoheitszeichen, der sitten- und ordnungswidrigen oder irreführenden Zeichen vorrangig die öffentlichen Interessen schützen.³¹⁶

2.1.1.2 Hoheitszeichen

Gemäß MarkSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, welche ausschließlich aus Staatswappen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. a), aus amtlichen Prüfungs- oder Gewährzeichen (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. b) oder aus Zeichen internationaler Organisationen (§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. c) bestehen.

Das Registrierungshindernis der Hoheitszeichen ist als absolut anzusehen und gilt nach § 7 *„auch für Darstellungen, die der amtlichen Ausführungsform der Auszeichnung oder des Zeichens ähnlich sind“*. Demgegenüber können jedoch *„befugt geführte Auszeichnungen und Zeichen [...] auch dann, wenn sie anderen derartigen Auszeichnungen oder Zeichen ähnlich sind, Bestandteile von Marken bilden (§ 5) und zur Kennzeichnung [...] benutzt“* und demnach registriert werden. Dies lässt auf ein relatives Registrierungshindernis schließen. Ebenfalls problemlos registrierbar sind Phantasiewappen.³¹⁷

Somit können Hoheitszeichen und Zeichen, die einem Hoheitszeichen ähnlich sind, nicht registriert werden, zumal sie einem absoluten Registrierungshindernis unterliegen. Im Gegensatz dazu ist es jedoch möglich, ein Hoheitszeichen sowie Prüfungs- oder Gewährzeichen zur Kennzeichnung (§ 6 Abs. 1) oder als Bestandteil einer Marke (§ 5) zu benutzen, wenn man über eine entsprechende Erlaubnis verfügt. Dadurch kommt gewissen Hoheitszeichen die Eigenschaft eines relativen

³¹⁵ Siehe hierzu II.1.1.1.

³¹⁶ Siehe auch *Bender* (2008), S. 6; *Hildebrandt* (2010), S. 33 – 34

³¹⁷ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 269

Registrierungshindernisses zu, welches durch Vorweis eines Benutzungsrechts behoben werden kann.³¹⁸

Beispiel: ESA



**Abbildung 29: Logo der ESA
(Quelle: TopNews.net 2010)**

Die Anmelderin beantragte beim HABM die Registrierung der Wortmarke „ESA“ für die Klassen der Chemikalien, der Apparate zum Herstellen von Halbleitern und mikro-elektronischen Halbleitererzeugnissen und der Planung und dem Entwurf von Apparaten zum Herstellen von Halbleitern und mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen. Der Prüfer widersprach der Anmeldung für alle Warenklassen, da er in der Wortmarke „ESA“ eine Übereinstimmung mit dem gleichlautenden Hoheitszeichen sieht, welches vor Ausnutzung zu schützen ist.

Die Wortmarke entspricht im Ganzen der von der Europäischen Raumfahrtagentur verwendeten Abkürzung „ESA“ für „The European Space Agency“, welche auf Grund ihrer weitläufigen Verbreitung von den Verkehrskreisen jedenfalls als Hinweis auf die Raumfahrtagentur aufgefasst wird. Zudem verfügt die Anmelderin über keine Genehmigung, das Hoheitszeichen verwenden zu dürfen. Weiters zeigen sich auch in den beanspruchten Warenklassen Ähnlichkeiten mit Produkten, welche im Weltraum bzw. bei diversen damit zusammenhängenden Projekten verwendet werden.

Die Anmelderin erhob Einspruch, mit der Begründung, dass es sich nicht um gleich(artig)e Waren handle und die informierten Verkehrskreise zwischen Produkten der Europäischen Raumfahrtagentur und des Unternehmens unterscheiden können. Die Beschwerdekammer des HABM informierte die Europäische Raumfahrtagentur von dem vorliegenden Sachverhalt, welche der Registrierung der Marke „ESA“ widersprach, da sie wesentliche Übereinstimmung mit ihren Leistungen sah und befürchtete, die Verkehrskreise könnten den irreführenden Eindruck gewinnen,

³¹⁸ Siehe II.2.1.2.5.

zwischen der Raumfahrtagentur und dem Unternehmen bestünde eine wirtschaftliche Beziehung. Der Prüfer lehnte daraufhin die Anmeldung ab, wobei hierfür nicht nur die Übereinstimmung der Zeichen verantwortlich war, sondern vor allem die Möglichkeit, bei den Verkehrskreisen den Eindruck zu erwecken, zwischen der Raumfahrtagentur und dem Unternehmen liege eine wirtschaftlichen Verbindung vor.³¹⁹

2.1.1.3 Definitionswidrige (graphisch nicht darstellbare) Zeichen

Beim Registrierungshindernis der definitionswidrigen Zeichen erfolgt ein Verweis auf die Markendefinition, denn Zeichen, die „nicht als Marke gemäß § 1 eintragungsfähig sind“ (§ 4 Abs. 1 Z 2), sind natürlich auch nicht als Marke registrierbar. Hierbei wird allgemein die Auffassung vertreten, dass vor allem die Überprüfung der graphischen Darstellbarkeit eines Zeichens in den Mittelpunkt dieses absoluten Registrierungshindernisses gestellt wird.³²⁰

Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit spielt insbesondere bei Farb-, Geruchs- und Klangmarken eine bedeutende Rolle. Im Bereich der Farbmarken sprach sich auf EU-Ebene der EuGH für deren Registrierfähigkeit aus. Demnach kann eine Farbe graphisch dargestellt werden, wenn die Erfordernisse der Klarheit, Eindeutigkeit, in sich Abgeschlossenheit, leichten Zugänglichkeit, Verständlichkeit, Dauerhaftigkeit und Objektivität erfüllt werden. Dementsprechend ist es nicht ausreichend, die Farbe bloß auf Papier darzustellen, sondern sie muss mit einem international anerkannten Kennzeichnungscode genau definiert werden.³²¹

Bei Geruchsmarken hat der EuGH ebenfalls die zuvor genannten Erfordernisse im Zuge einer graphischen Darstellbarkeit angegeben und die Registrierbarkeit von Geruchsmarken nicht völlig ausgeschlossen. Dennoch vertritt der EuGH die Meinung, dass einer chemischen Formel keine Verständlichkeit zukommt, eine Beschreibung nicht als klar, eindeutig und objektiv angesehen werden kann und eine Geruchsprobe nicht dauerhaft ist.³²²

³¹⁹ HABM v. 19.11.2008, R 1414/2007-1, ESA

³²⁰ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 270

³²¹ EuGH v. 06.05.2003, C-104/01, Libertel

³²² EuGH v. 12.12.2002, C-273/00, Sieckmann

Klangmarken werden demgegenüber als registrierfähig angesehen, müssen jedoch die in § 16 Abs. 2 genannten Auflagen³²³ erfüllen.

2.1.1.4 Bestimmte dreidimensionale Zeichen (Formmarke)

Das Registrierungshindernis der dreidimensionalen Zeichen gilt für jene Zeichen, die *„ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“* (§ 4 Abs. 1 Z 6). Dies bedeutet, dass grundsätzlich nicht alle Formmarken von der Registrierung ausgeschlossen werden, sondern nur jene, die unter den Tatbestand des § 4 Abs. 1 Z 6 fallen, wobei es ausreicht, wenn bereits ein Kriterium erfüllt wurde. Konkret handelt es sich dabei um Formen, die nicht zur Unterscheidungskraft der Produkte beitragen, sondern (überwiegend) lediglich technisch oder funktionell bedingt sind, wie beispielsweise eine „gewöhnliche“ Flasche oder ein Karton, welche die Verpackung des Produkts darstellen. Zu beachten ist, dass zwar das relative Registrierungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft durch einen Verkehrsgeltungsnachweis behoben werden könnte, dennoch aber in diesem Falle keine Registrierung des dreidimensionalen Zeichens möglich ist, da es sich bei § 4 Abs. 1 Z 6 um ein absolutes Registrierungshindernis handelt.³²⁴

Der Hintergrund dieses Registrierungshindernisses wird darin gesehen, dass keinem Marktteilnehmer das Privileg zugestanden werden soll, alleiniger Anbieter einer technischen Lösung oder Gebrauchseigenschaft einer Ware zu sein, da dieser dann eine Monopolstellung inne hätte und somit seine Mitbewerber von dessen Nutzung ausschließen könnte. Daher ist die Registrierung einer Formmarke nur möglich, wenn ihr eine besondere Eigenart zukommt, sie sich also deutlich von anderen Gestaltungsformen in der gleichen Branche unterscheidet. Diese Tatsache wird vom Gericht einer genauen Prüfung unterzogen, wobei eine Unterscheidungskraft der Formmarke umso eher verneint werden wird, umso mehr diese mit üblichen Gestaltungsformen Ähnlichkeiten aufweist.³²⁵

³²³ Siehe auch II.1.4.8.

³²⁴ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 270 – 271

³²⁵ Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 271 – 272; *Fercher* (2010), S. 83 – 84

Beispiel: „Vöslauer“-Mineralwasserflasche



Abbildung 30: Formmarke Vöslauer-Flasche
(Quelle: Wiener Städtische 2010)

Die Inhaberin einer geschützten Formmarke vertreibt Mineralwasser in Flaschen, welche eine besondere Gestaltung aufweisen und daher als unterscheidungskräftig anzusehen sind. Daher liegt kein Registrierungshindernis vor, da die Flaschenform nicht durch die Art der Ware selbst oder auf Grund der technischen Wirkung bedingt ist und zudem wegen ihrer wellenförmigen Einkerbungen als Herkunftshinweis betrachtet werden kann.³²⁶

2.1.1.5 Sitten- und ordnungswidrige Zeichen

Auch für Zeichen, die „gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen“ (§ 4 Abs. 1 Z 7) ist keine Registrierung möglich. Hierbei handelt es sich bei der „öffentlichen Ordnung“ um die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung, wobei dieses absolute Registrierungshindernis nur selten zur Anwendung kommt.³²⁷

Bei der Beurteilung, ob es sich um ein sitten- und ordnungswidriges Zeichen handelt, wird zumeist geprüft, ob Grundrechte Dritter durch Benutzung des Zeichens verletzt werden können. Dementsprechend wird gemäß Auslegung des Art. 7 Abs. 1 lit. f GMV darauf geachtet, ob es sich um ein Zeichen handelt, das herabsetzend, diskriminierend, blasphemisch oder beleidigend aufgefasst werden kann, indem es sich auf bestimmte Personen oder auf eine Personengruppe bezieht. Zudem darf das einzutragende Zeichen nicht zu Straftaten oder Aufruhr aufrufen. Sollte ein Zeichen

³²⁶ OGH v. 20.01.2004, 4 Ob 222/03 f, Vöslauer/Juvina

³²⁷ Vgl. Kucsko (2003), S. 273

eines dieser genannten Kriterien erfüllen, wäre es jedenfalls von der Registrierung ausgeschlossen.

Die Entscheidung, ob es sich um ein sitten- und ordnungswidriges Zeichen handelt, wird daher im Einzelfall vorzunehmen sein, da sowohl das Interesse des Markenmelders an der freien Meinungsäußerung als auch die Grundrechte Dritter zu beachten sind.³²⁸

Beispiel: Fucking Hell



Abbildung 31: Fucking Hell Logo
(Quelle: Markenblog.de 2010)

Der Beschwerdeführer hat seine Bildmarke 2007 zur Anmeldung als Gemeinschaftsmarke für die Klassen der Bekleidungsstücke, der Biere und kohlenensäurehaltigen Wässer sowie der alkoholischen Getränke (ausgenommen Bier) eingereicht. Der Prüfer widersprach der Eintragung unter Berufung auf Art. 7 Abs. 1 lit. f GMV, da er der Auffassung war, die englische Wortbedeutung verstoße gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten.

Er machte deutlich, dass sich das anzumeldende Zeichen aus den Wörtern „Fucking“ (abgeleitet vom englischen Verb „to fuck“) und „Hell“ (englischer Begriff für „Hölle“) zusammensetzt, welches als Gesamtheit betrachtet zu Deutsch „Verdammte Scheiße“ bedeutet. Dieser Ausdruck wird verwendet, um Verachtung und Wut zu zeigen, weshalb es als derb und unanständig anzusehen ist.

Die Beschwerdekammer des HABM zog gleichfalls Art. 7 Abs. 1 lit. f GMV heran. Dieser ist dahingehend auszulegen, dass keine Zeichen registriert werden dürfen, die herabsetzend, diskriminierend, blasphemisch oder beleidigend sind oder zu Straftaten und Aufruhr aufrufen. Die Bezeichnung „Fucking Hell“ ist nicht in der Lage, sich auf bestimmte Personen(-gruppen) zu beziehen oder diese zu Handlungen aufzufordern; auch wenn der Ausdruck in gewisser Weise als missbilligend angesehen werden kann, wird nicht deutlich, wem gegenüber diese Missbilligung stattfindet.

³²⁸ HABM v. 21.01.2010, R 385/2008-4, Fucking Hell

Dementsprechend ist die Benutzung eines Ortsnamens als Wortbestandteil erlaubt, selbst wenn diesem Namen in einer Fremdsprache eine verwerfliche Bedeutung zukommt. Daher wurde das Zeichen „Fucking Hell“ zur Registrierung als Gemeinschaftsmarke zugelassen.³²⁹

2.1.1.6 Irreführende Zeichen

Bei irreführenden Zeichen handelt es sich um Zeichen, die „*geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen*“ (§ 4 Abs. 1 Z 8), weshalb diese unter keinen Umständen zur Registrierung zugelassen sind. Bedeutend ist, ob das Zeichen in der Lage ist, eine subjektive Täuschung herbeizurufen – die Objektivität wird dabei völlig außer Acht gelassen. Bei einem irreführenden Zeichen muss es sich nicht um Angaben handeln, die bewusst falsch und mit Täuschungsabsicht angeführt wurden, denn selbst sachlich korrekte Angaben können jemanden irreführen, weshalb auch eine etwaige Gutgläubigkeit des Anmelders ohne Relevanz ist. Ob also ein Zeichen unwahre Informationen beinhaltet und dadurch irreführend wirkt, wird anhand der beteiligten Verkehrskreise zum Prioritätszeitpunkt bewertet. Die Voraussetzung einer ernstzunehmenden Täuschung ist, dass sich die irreführenden Produktangaben auf die Kaufentscheidung ausgewirkt haben, wobei bereits ein einziger Bestandteil dazu beitragen kann. Dabei ist es von keinem Belange, ob es sich um einen fremdsprachigen Begriff handelt, da jedenfalls abhängig vom Einzelfall zu entscheiden ist.³³⁰

Beispiel: Tee Karadeniz

Die Klägerin besitzt für die Klasse Tee (aus Ceylon) die Wort-Bild-Marke „Karadeniz“, wobei die Aufschrift schwarz auf weißem Untergrund ist. Die Beklagte verkauft ebenso Tee und bietet diesen in Packungen mit einem schwarzen Etikett auf rotem Untergrund an.

Der Beklagten wird vorgeworfen, kennzeichnende Elemente der Wort-Bild-Marke der Klägerin unerlaubterweise übernommen zu haben, wobei es sich hierbei um den

³²⁹ HABM v. 21.01.2010, R 385/2008-4, Fucking Hell

³³⁰ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 274

Ausdruck „Karadeniz“ (zu Deutsch „Schwarzes Meer“) und die Darstellung eines Samowars³³¹ handelt. Da ihr Markenschutz zukomme, begehrte die Klägerin der Beklagten die Verwendung dieser Markenbestandteile zu untersagen, was das ErstG auch tat. Die Beklagte entgegnete dieser Anschuldigung mit dem Argument, dass die Klägerin lediglich versuche, diese Bezeichnung zu monopolisieren. Zudem stamme der Tee der Klägerin – im Gegensatz zu jenem der Beklagten – gar nicht aus dem türkischen Schwarzmeergebiet, weshalb es sich hierbei um einen irreführenden Ausdruck handle, der gar nicht hätte registriert werden dürfen. Weiters werde der Zusatz „Hakiki Ceylon Cayi“ (zu Deutsch „Echter Ceylon-Tee“) leicht übersehen und trage im Übrigen nur zur Verwirrung der Verkehrskreise bei, da diese nicht mehr eindeutig herauslesen können, ob es sich bei dem Tee um türkischen Tee, Ceylon-Tee oder eine Mischung daraus handle.

Das ErstG urteilte, dass der Wortbestandteil „Karadeniz“ in der Wort-Bild-Marke der Klägerin gegenüber dem Wort „Tee“ in Zusammenhang mit der Darstellung des Samowars in den Hintergrund tritt. Weiters stellt der angeführte Zusatz auf dem Produkt der Klägerin deutlich klar, dass der Tee aus Ceylon stammt, wodurch es sich nicht um eine irreführende Bezeichnung handelt.

Das RekG sprach demgegenüber aus, dass beim Gesamteindruck der Wort-Bild-Marke der Klägerin vor allem auf „Karadeniz“ abzustellen ist, da dieser Ausdruck durch seine Größe und Schrift augenscheinlich hervortritt. Der Zusatz, dass es sich bei dem Tee um Ceylon-Tee handelt, ist demgegenüber leicht zu übersehen und könnte auch als Gattungsbegriff für eine bestimmte Teesorte angesehen werden. Daher beseitigt der Zusatz die unrichtige Herkunftsangabe nicht und der Klägerin ist der Markenschutz zu versagen, da bei der Markeneintragung ein absolutes Registrierungshindernis vorlag.³³²

³³¹ Ein Samowar ist eine Teemaschine, bestehend aus einem beheizten Kessel mit einem Ablasshahn.

³³² OGH v. 13.07.1993, 4 Ob 80/93, Karadeniz

Weitere Beispiele

„Seidentraum“ stellt für aus Kunstfasern hergestellte Bekleidung eine irreführende Bezeichnung dar³³³, genauso wie „York“ für Textilien eines Unternehmens mit Sitz in Deutschland³³⁴. Demgegenüber ist die Bezeichnung „Reno“ für Schuhe als nicht irreführend anzusehen, da der Großteil darin eine Phantasiebezeichnung sieht und daher die geographische Bedeutung des Wortes, nämlich, dass es sich bei „Reno“ um eine Stadt in den USA handelt, nicht erkannt wird.³³⁵

2.1.2 Relative Registrierungshindernisse

2.1.2.1 Grundgedanke und Ausnahmen

Im Gegensatz zu den absoluten Registrierungshindernissen³³⁶, welche den Schutz der Allgemeininteressen in den Vordergrund stellen, werden durch die relativen Registrierungshindernisse die Individualinteressen Dritter geschützt. Vor allem im Bereich der beschreibenden Zeichen und der Gattungsbezeichnungen wird deutlich, dass durch das Registrierungshindernis eine Markenmonopolisierung verhindert werden soll. Ansonsten hätte der Markeninhaber die Möglichkeit, einen bestimmten Begriff ausschließlich für seine Produkte zu verwenden und damit die Konkurrenten in der Bezeichnung ihrer ähnlichen Waren zu behindern.³³⁷ Die Interessen Dritter kommen insbesondere in dem an dieser Stelle erläuterten Freihaltebedürfnis zum Ausdruck.

Freihaltebedürfnis

Das Freihaltebedürfnis wurde zwar nicht gesetzlich verankert, spielt aber dennoch im Bereich der Registrierungshindernisse, vorrangig bei beschreibenden Zeichen und Gattungsbezeichnungen, eine Rolle. Der Zweck des Freihaltebedürfnisses liegt nämlich darin, bestimmte Zeichen oder Angaben nicht für ein einzelnes Unternehmen zu monopolisieren, sondern deren Verwendung auch den Mitbewerbern zu

³³³ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 39

³³⁴ BA v. 26.01.1984, Bm 8/83, York

³³⁵ OPM v. 27.01.1988, Om 13/86, Reno

³³⁶ Siehe hierzu II.2.1.1.1.

³³⁷ Vgl. *Bender* (2008), S. 7

ermöglichen. Dabei wird ebenso auf die fehlende Unterscheidungskraft der beschreibenden Zeichen und Gattungsbezeichnungen eingegangen, wobei laut Rsp. allgemein verwendete Wörter samt Fach- und Fremdsprachen unter das Registrierungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft subsumiert werden. Daher sollen sowohl diese Worte als auch beschreibende Zeichen und Gattungsbezeichnungen auf Grund ihrer mangelnden Unterscheidungskraft von jedermann frei verwendet werden können.³³⁸

Verkehrsgeltung

Die Verkehrsgeltung spielt vor allem bei relativen Registrierungshindernissen eine Rolle, die durch Nachweis derselben behoben werden können. Dadurch kommt diesen Zeichen in weiterer Folge die Registrierbarkeit zu. Demnach muss das Zeichen in Folge seiner Benutzung vor dem Tag der Anmeldung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Unterscheidungskraft in Österreich erlangt haben (§ 4 Abs. 2).³³⁹

Der Begriff der Verkehrsgeltung ist jedoch nicht mit der Markenbekanntheit gleichzusetzen, denn der Bekanntheitsgrad gibt nur an, ob und in welchem Umfang die beteiligten Verkehrskreise von der Existenz der Marke wissen und ihnen diese dementsprechend bekannt ist. Wichtig für die Verkehrsgeltung ist jedoch der Kennzeichnungsgrad, also inwieweit innerhalb der beteiligten Verkehrskreise durch ein Zeichen die Zugehörigkeit eines Produkts zu einem bestimmten Unternehmen vermittelt werden kann. Der Zuordnungsgrad spielt demgegenüber erst eine Rolle, wenn durch den Kennzeichnungsgrad nicht eindeutig auf die Verkehrsgeltung geschlossen werden kann und sagt aus, wie hoch die namentliche Bekanntheit des mit dem Zeichen verbundenen Unternehmens ist. Die Höhe der Verkehrsgeltung hängt davon ab, wie hoch die Unterscheidungskraft des Zeichens ist und inwieweit es ein Freihaltebedürfnis gibt, wobei sie umso höher sein muss, je größer das Freihaltebedürfnis ist und je weniger Kennzeichnungskraft dem Zeichen zukommt. Zu beachten ist weiters der Begriff der „beteiligten Verkehrskreise“, denn nicht immer zählt jeder beteiligte Verkehrsteilnehmer (z.B. Großhändler, Einzelhändler,

³³⁸ Vgl. Schanda (1999), S. 37 – 39

³³⁹ Vgl. Kucsko (2003), S. 299

Konsumenten) zu der relevanten Gruppe, auf Grund deren die Verkehrsgeltung ermittelt wird. So ist es bereits ausreichend, wenn der Großteil einer spezifischen anvisierte Gruppe das Produkt einem bestimmten Unternehmen zuordnen kann. Zwar sind für die Verkehrsgeltung keine festen Prozentsätze bestimmbar, doch kann entsprechend dem Kennzeichnungsgrad angenommen werden, dass ab rund 25% von einer beachtlichen Verkehrsgeltung, zwischen 35% und 50% von einer starken Verkehrsgeltung, ab 50% von einer überragenden Verkehrsgeltung („Verkehrsdurchsetzung“) und ab 60% von einer berühmten Marke zu sprechen ist. Daher sind für das Vorliegen der Verkehrsgeltung Beweise nötig, die in Form von Gutachten (z.B. der Wirtschaftskammer), Sachverständigenbeweise oder Meinungsumfragen erbracht werden können.³⁴⁰

Beispiel: „Miss Austria“

Das Zeichen „Miss Austria“, unter welchem jährlich Schönheitskonkurrenzen und Miss-Wahlen stattfinden, konnte zunächst auf Grund seines beschreibenden Charakters nicht eingetragen werden. Durch die anhaltende jährliche Durchführung kam dem Zeichen schließlich nach über 100 Veranstaltungen eine derart hohe Verkehrsgeltung zu, dass es möglich war, das Zeichen als Marke zu registrieren.³⁴¹

2.1.2.2 Beschreibende Zeichen (Deskriptivzeichen)

Wenn es sich um ein Zeichen handelt, das sich ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammensetzt, die „im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung [...] oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale [...] dienen“ (§ 4 Abs. 1 Z 4), so ist es von der Registrierung ausgeschlossen. Unter diesen Tatbestand sind solche Zeichen und Angaben zu subsumieren, die das Produkt direkt oder hinsichtlich einer hervorstechenden Eigenschaft konkret beschreiben oder beschreibend Aufschluss über die Unternehmenstätigkeit geben. Hierbei muss die Beschreibung für die betroffenen Verkehrskreise offensichtlich sein und nicht erst aus einer Schlussfolgerung oder durch besondere Anstrengung analysierend hergeleitet werden. Dementsprechend liegt das Registrierungshindernis nicht vor, wenn

³⁴⁰ Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 300 – 302 und S. 449; *Fercher* (2010), S. 96

³⁴¹ OGH v. 13.06.1995, 4 Ob 42/95, Miss Austria

der Konsument der Produktbezeichnung lediglich eine Andeutung auf das Wesensmerkmal des Produkts entnehmen kann und dieses nicht eindeutig beschrieben wird. Zudem wird immer das zu bezeichnende Objekt in die Prüfung miteinbezogen, sodass es – je nach Einzelfall – zu unterschiedlichen Prüfungsergebnissen kommen kann.³⁴²

Im Bereich fremdsprachiger Begriffe ist darauf Bedacht zu nehmen, ob die Fremdsprache im Inland zum Prioritätszeitpunkt bereits so gebräuchlich ist, dass die Verkehrskreise im Begriff eine Produktbeschreibung sehen, da es sich andernfalls um eine registrierbare Phantasieangabe handeln würde. Auch im Bereich neu geprägter Wörter ist zu prüfen, ob den Verkehrskreisen nicht dennoch eine eindeutige Beschreibung der Produkteigenschaft vorliegt, was eine Registrierung ausschließen würde. Handelt es sich demgegenüber um eine Wortverbindung, die aus einzelnen beschreibenden Wörtern besteht, selbst jedoch nicht so bekannt ist, dass sie in der Lage wäre, das zu bezeichnende Produkt konkret zu beschreiben, ist diese registrierfähig. In diesem Fall liegt eine „lexikalische Erfindung“ vor, der Unterscheidungskraft zukommt. Dieses Prüfungskriterium trifft ebenso auf eine Wortmarke zu, welche nicht nur aus einzelnen beschreibenden Wörtern bestehen, sondern im Gesamteindruck als beschreibend angesehen werden muss, um unter dieses Registrierungshindernis zu fallen. Auch kommt es bei Wortmarken auf deren mögliche Bedeutungen an, da eine Registrierung schon versagt werden kann, wenn nur eine einzige Bedeutung als beschreibend interpretiert wird. Liegt eine Wort-Bild-Marke vor, deren Wortbestandteil auf Grund seines beschreibenden Charakters nicht unterscheidungskräftig ist, so kann dieses Problem durch einen differenzierenden Bildteil behoben werden, was schlussendlich zu einer Registrierfähigkeit der Wort-Bild-Marke führt. Zudem können selbst Zeichen, die lediglich verwechselbare Ähnlichkeit mit einer beschreibenden Bezeichnung haben, wie beispielsweise „monster.de“ oder „Replay-Jeans“³⁴³, nicht registriert werden.³⁴⁴

Dabei ist es belanglos, ob ein solches Zeichen bereits ein Produkt beschreibt, es reicht schon aus, wenn es zukünftig dazu in der Lage wäre und von den betreffenden Verkehrskreisen auch als solches identifiziert werden könnte. Daran sieht man

³⁴² Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 305 – 309; *Fercher* (2010), S. 93

³⁴³ Siehe hierzu auch I.2.4.1.

³⁴⁴ Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 306 – 310; *Fercher* (2010), S. 94

bereits, dass die Beurteilungsfähigkeit der betroffenen Verkehrskreise einen bedeutenden Aspekt darstellt, während die Sicht des Anmelders außer Acht gelassen wird. Bei Beurteilung der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zum Prioritätszeitpunkt ist vor allem im Bereich alltäglicher Produkte, wie beispielsweise Lebensmittel oder Kleidung, ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher heranzuziehen.³⁴⁵

Der Grund für dieses Registrierungshindernis liegt darin, dass solche Zeichen die Herkunftsfunktion nicht erfüllen können, wodurch dem Konsumenten nicht ersichtlich wird, von welchem Unternehmen das gekennzeichnete Produkt stammt. Die Beurteilung, ob nun ein beschreibendes Zeichen vorliegt oder nicht, gestaltet sich in der Praxis jedoch oftmals schwierig. Bereits in der Betriebswirtschaft wurde angesprochen, dass der Markenname gewisse Schlussfolgerungen auf das Produkt und dessen Wesensmerkmale zulassen soll, um dem Konsumenten diese schneller und einfacher zu verdeutlichen³⁴⁶. Der Nachteil solcher Markennamen ist jedoch, dass sie häufig beschreibend wirken, wodurch sie in der Rechtswissenschaft von der Registrierung als Marke ausgeschlossen werden. Daher sind assoziative Markennamen zu empfehlen, die nicht beschreiben, sondern die Produktcharakteristika lediglich phantasievoll andeuten, sodass sie oft auch als „sprechende Marken“ bezeichnet werden.³⁴⁷

Das Registrierungshindernis der beschreibenden Zeichen ist ein relatives und kann daher mittels Verkehrsgeltungsnachweis behoben werden.³⁴⁸ Diese Verkehrsgeltung wird meist dadurch erlangt, dass insbesondere rein beschreibende Zeichen – obwohl sie nicht registriert werden können – als Kennzeichen im Geschäftsverkehr eingesetzt werden.³⁴⁹ Dies ist insoweit auch unbedenklich, so lange dem Zeichen keine Irreführungseigenschaft zukommt.³⁵⁰ Somit kann das relative Registrierungshindernis nachträglich durch Verkehrsgeltung beseitigt und die Registrierung des beschreibenden Zeichens ermöglicht werden.³⁵¹ Zu beachten ist hierbei, dass einem

³⁴⁵ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 306 – 308

³⁴⁶ Siehe die betriebswirtschaftlichen Kriterien des Markennamens I.2.2. und die Typologie des beschreibenden Markennamens I.2.4.1.

³⁴⁷ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 304 und S. 309 – 310

³⁴⁸ Vgl. § 4 Abs. 2 MarkSchG.

³⁴⁹ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 255

³⁵⁰ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 255

³⁵¹ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 255

beschreibenden Zeichen zumeist keine Unterscheidungskraft zukommt, sodass sich uU die Registrierung selbst bei Vorliegen eines Verkehrsgeltungsnachweises als problematisch erweisen kann.³⁵²

Beispiel: „Firekiller“

Die Klägerin produziert seit 1996 Handfeuerlöcher auf Aerosolbasis und verkauft diese unter der Bezeichnung „Firekiller“. Der Erstbeklagte war bis 1999 ihr Vertriebspartner und vertrieb die Handfeuerlöcher in Ungarn. 1997 kaufte der Erstbeklagte auch Handfeuerlöcher von der A-Chemieprodukt GmbH, welche von einem früheren Geschäftspartner des Gründers der Klägerin gegründet worden war. Da seitens der A-Chemieprodukt GmbH behauptet wurde, die Namensrechte an der Bezeichnung „Firekiller“ stünden ihr zu und nicht der Klägerin, meldete der Erstbeklagte 1998 die Wortmarke „Firekiller“ sowohl in Österreich als auch in einigen anderen Ländern zur Registrierung an. Während Deutschland die Registrierung auf Grund fehlender Kennzeichnungskraft nicht durchführte, wurde „Firekiller“ in Österreich als Marke zugelassen.

Da der Beklagte der Klägerin untersagen wollte, weiterhin Handfeuerlöcher unter der Bezeichnung „Firekiller“ zu vertreiben, brachte Letztere vor, dass die Bezeichnung „Firekiller“ gar nicht erst hätte registriert werden dürfen, da dieser eine lediglich beschreibende Eigenschaft zukomme und es ihr daher an jeglicher Unterscheidungskraft fehle. Dieser Argumentation wurde stattgegeben, obwohl es sich nicht um das englische Wort für Feuerlöscher (fire extinguisher) handelt, da die Wortschöpfung „Firekiller“ die Wörter „fire“ (Feuer) und „kill“ (töten, auslöschen) verknüpft, woraus problemlos auf seine Funktion geschlossen werden kann. Da auch keine Verkehrsgeltung vorlag, die das relative Registrierungshindernis hätte beheben können, ist somit die Eigenschaft der Marke „Firekiller“ als rein beschreibendes Zeichen und seine damit zusammenhängende Schutzunfähigkeit bescheinigt.³⁵³

³⁵² Vgl. *Fercher* (2010), S. 94

³⁵³ OGH v. 20.04.2006, 4 Ob 28/06 f, Firekiller

Weitere Beispiele

Beispiele für eindeutig beschreibende Zeichen wären die Bezeichnung „Rustikal“ für Holzlasuren, „Fruty“ für Fruchtsäfte, „Katzenschmaus“ für Katzenfutter, „Flugbörse“ für ein Reisebüro sowie „Resch & Frisch“ für Bäckereiwaren. Auch die Bezeichnung „Miss Austria“³⁵⁴ für den Schönheitswettbewerb wurde als beschreibend beurteilt und konnte nur durch einen Verkehrsgeltungsnachweis registriert werden.³⁵⁵

Demgegenüber wurde die Bezeichnung „Media-Markt“ für einen Anbieter elektronischer Geräte, „Top-Cat“ für Katzenstreu und „Easybank“ für eine Direktbank als nicht beschreibend angesehen. Ebenso ist die Bezeichnung „Gut Schwarzenegg“, welche hier für ein land- und forstwirtschaftliches Gut keinen Hinweis auf die geographische Herkunft liefert, nicht beschreibend. Als fremdsprachiger Begriff konnte „Cornetto“ registriert werden, welches im Italienischen für „kleines Horn“ steht, aber in Österreich nicht als beschreibend für Eistüte angesehen wird.³⁵⁶

2.1.2.3 Fehlende Unterscheidungskraft

Zeichen, welche „keine Unterscheidungskraft haben“ (§ 4 Abs. 1 Z 3), sind nicht zur Registrierung zugelassen. Dieser eigens als Registrierungshindernis eingeführte Tatbestand wird auch bereits aus der Markendefinition deutlich, welche nur Zeichen als Marke sieht, die „geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen [...] zu unterscheiden“ (§ 1). Dies zeigt schon die Wichtigkeit der Unterscheidungskraft, welche zudem bei der Hauptfunktion der Marke – der Herkunftsfunktion – eine bedeutende Rolle spielt.³⁵⁷ Ist ein Zeichen demnach nicht in der Lage, Produkte eines bestimmten Unternehmens von Produkten anderer Unternehmen deutlich zu unterscheiden, erfüllt es nicht die Hauptfunktion der Marke und ist somit auch nicht als solche eintragungsfähig.³⁵⁸

³⁵⁴ Siehe II.2.1.2.1.

³⁵⁵ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 310 – 314. OGH v. 12.01.1981, 4 Ob 375/80, Rustikal; NA v. 23.11.1983, Nm 48/82, Fruty; BA v. 07.11.1984, Bm 11/83, Katzenschmaus; VwGH v. 25.06.1991, 91/04/0026, Flugbörse; OGH v. 28.04.1992, 4 Ob 29/92, Resch & Frisch; OGH v. 13.06.1995, 4 Ob 42/95, Miss Austria.

³⁵⁶ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 320 und S. 323 – 324. BA v. 02.07.1987, Media-Markt; OPM v. 12.12.1990, Om 5/90, Top-Cat; EuG v. 05.04.2011, T-87/00, Easybank; OPM v. 07.04.2001, Om 7/00, Gut Schwarzenegg; OGH v. 09.04.2002, 4 Ob 66/02 p, Cornetto.

³⁵⁷ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 39

³⁵⁸ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 281

Ob ein Zeichen unterscheidungskräftig ist, wird immer anhand der Produkte geprüft, die hierdurch gekennzeichnet werden sollen. Dabei ist es jedoch nicht nötig, dass das Zeichen detaillierte Angaben zum Produzenten enthält, es ist völlig ausreichend, wenn es Eigenschaften besitzt, die unterscheidungskräftig genug sind, um davon auf einen bestimmten Produzenten schließen zu können. Handelt es sich um kombinierte Marken, so sind diese als Ganzes zu betrachten und zu bewerten.³⁵⁹

Österreich ging früher bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eher rigoros vor, wodurch sich auf Grund der weniger strengen Vorgangsweise auf EU-Ebene Änderungen im österreichischen Markenrecht ergaben und der Wortlaut der Marken-RL (Art. 3 Abs. 1 lit. b) identisch übernommen wurde. Demnach genügt nun bereits ein minimaler Grad an Unterscheidungskraft, damit eine Marke registrierfähig ist, was auch aus der Regelung für die Gemeinschaftsmarke (in Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV) herausgelesen werden kann. Hierbei kommt jedoch Zeichen, die in werbeüblicher Aufmachung ausschließlich beschreibende Eigenschaften enthalten, sowie rein anpreisenden Werbeslogans oder Werbeschlagwörtern keine Unterscheidungskraft zu. Dies zeigt bereits, dass sich das Erfordernis der Unterscheidungskraft und das Verbot eines beschreibenden Zeichens überschneiden, beide aber dennoch unabhängig voneinander beurteilt werden können. Auch im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr³⁶⁰ von zwei Marken spielt die Stärke der Unterscheidungskraft eine wichtige Rolle.³⁶¹

Da es sich hier um ein relatives Registrierungshindernis handelt, kann dieses mittels Nachweis hinreichender Verkehrsgeltung behoben werden.³⁶² Gemäß § 4 Abs. 2 muss das Zeichen vor der Anmeldung bei den beteiligten Verkehrskreisen durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt haben, um registrierbar zu sein. Der Begriff der „erworbenen Unterscheidungskraft“ ist hierbei als „Verkehrsgeltung“ anzusehen.³⁶³ Ob ein Zeichen nun unterscheidungskräftig ist oder nicht, ist daran zu beurteilen, ob es die Kriterien erfüllt, welche für eine Unterscheidungskraft von Nöten sind. Dabei wird besonders darauf eingegangen, ob das Zeichen die Produkte eines

³⁵⁹ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 281 – 283

³⁶⁰ Siehe II.2.3.4.

³⁶¹ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 279 – 282

³⁶² Vgl. *Kucsko* (2003), S. 39

³⁶³ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 300

Unternehmens eindeutig kennzeichnen und diese sodann von Konkurrenzprodukten unterscheiden kann.

Die Frage nach der Unterscheidungskraft eines Zeichens tritt vor allem bei Farbmarken in den Vordergrund. Dabei wird die Meinung vertreten, dass eine Farbe unterscheidungskräftig sein kann, wenn sie – gemäß der Markendefinition – geeignet ist, Produkte eines Unternehmens zu markieren und damit von jenen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen. Hierbei ist sowohl auf die maßgeblichen Verkehrskreise, welche die Farbe als unterscheidungskräftig wahrnehmen sollten, als auch auf das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit von Farben abzustellen. Dieses Interesse zeigt sich vor allem dann, wenn eine bestimmte Farbe für Produkte eingetragen werden soll und somit die freie Farbauswahl für die übrigen Anbieter gleichartiger Produkte eingeschränkt wird. Gemäß den gestellten Anforderungen kann eine Farbe oder Farbkombination demnach geschützt werden, wenn sie hinsichtlich der zu markierenden Produkte als außergewöhnlich angesehen wird, da ihr ansonsten keine Unterscheidungskraft zugesprochen werden könnte.³⁶⁴

Beispiel: „Gmundner Keramik“ grüengeflammt

Die Klägerin vertreibt „Gmundner Keramik“ und genießt Markenschutz für die Bildmarken „Teller grüengeflammt“ und „Häferl grüengeflammt“. Die Erstbeklagte vertreibt Porzellanwaren unter der Bezeichnung „Gmundner Porzellan“, welche unter Verwendung von „grüengeflammt“ in Tschechien produziert werden. 93% der Personen einer Befragung konnten zu 98% „grüengeflamnte Dessertteller“ dem Unternehmen der Klägerin zuordnen, weshalb diese damit überragende Verkehrsgeltung erlangt hat und die Verwechslungsgefahr gegeben scheint. Die Beklagte vertritt die Meinung, dass das Dekor bereits seit Langem von vielen Konkurrenzunternehmen aus der Region gebraucht wird, weshalb dieses nicht geschützt werden könne. Dem Dekor fehlte es also in der Vergangenheit an Unterscheidungskraft, weil es nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen gesehen wurde. Der OGH führte aus, dass dem Dekor nun jedoch durch Benutzung Unterscheidungskraft („Verkehrsgeltung“) im Inland zukommt, weshalb es als Herkunftshinweis verstanden wird und für dieses bestimmte Unternehmen als Marke

³⁶⁴ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 263 und S. 292

eingetragen werden kann. Diese Verkehrsgeltung war auch schon vorhanden, als die Beklagte mit dem Vertrieb ihres Porzellangeschirrs begann, weshalb die Klägerin zu diesem Zeitpunkt schon nach § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geschützt war.³⁶⁵

Weitere Beispiele

Keine Unterscheidungskraft besitzen häufig vertretene Namen wie Müller, Maier, Huber oder Hofmann, aber auch die Bezeichnung „Good News“ für Uhren und Bekleidung. Ebenso nicht unterscheidungskräftig ist „Fußball Stickeralbum“ für ein Album, in welches stickerartige Logos von Fußballvereinen eingeklebt werden. Der Geruchsmarke „Der Duft von Himbeeren“ (für Dieseldieselkraftstoff) konnte auch keine Unterscheidungskraft zugesprochen werden, da es sich einerseits um ein beschreibendes Zeichen handelt, andererseits ein Himbeerduft im Zusammenhang mit Dieseltreibstoff keine Herkunftsvorstellung hervorruft und diese Bezeichnung irreführend sein könnte.³⁶⁶

Unterscheidungskräftig sind hingegen die Bezeichnungen „Always“ für Hygiene-Produkte, „Tiere mit Herz“ für Spielzeugtiere sowie „Mozart“ für Getränke. Zudem wurde die Unterscheidungskraft der Wortmarke „Anton Bruckner“ für Back- und Konditorwaren und der Positionsmarke der bekannten Adidas-Streifen auf Sportschuhen bejaht.³⁶⁷

2.1.2.4 Gattungsbezeichnungen nach allgemeinem Sprachgebrauch

Ein weiteres (relatives) Registrierungshindernis gibt es bei so genannten Gattungsbezeichnungen. Hierbei handelt es sich um Zeichen, die *„ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind“* (§ 4 Abs. 1 Z 5). Diese Definition macht bereits deutlich, dass

³⁶⁵ OGH v. 20.06.2006, 4 Ob 89/06 a, Gmundner Keramik grüngeflammt

³⁶⁶ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 290 – 294. OGH v. 21.11.1989, 4 Ob 139/89, Hofmann; BA v. 23.03.1990, Bm 15/89, Good News; OGH v. 07.07.1997, 4 Ob 167/97 f, Fußball Stickeralbum; 1. BK v. 05.12.2001, R 711/1999-3, Der Duft von Himbeeren.

³⁶⁷ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 285 – 288. BA v. 07.09.1983, Bm 3/83, Always; OGH v. 04.02.1986, 4 Ob 302/86, Tiere mit Herz; OPM v. 22.09.1993, Om 3/93, Mozart; NA v. 11.03.1997, Nm 100/96, Anton Bruckner; 1. BK v. 07.05.2002, R 938/2000-1, Adidas-Streifen auf Sportschuhen.

ein solches Zeichen nicht in der Lage ist, verschiedene Produkte voneinander zu unterscheiden, da es sich um eine allgemein bekannte und benutzte Bezeichnung handelt. Da diese Bezeichnung keinen eindeutigen Herkunftshinweis auf ein Unternehmen enthält, ist demnach die Herkunftsfunktion der Marke nicht gegeben, womit eine Registrierung ausgeschlossen wird. Dabei gelten auch jene Zeichen als nicht registrierfähig, welche einer Gattungsbezeichnung lediglich verwechselbar ähnlich sind.³⁶⁸

In Österreich ergaben sich durch die Marken-RL zwei Änderungen im Bereich der Gattungsbezeichnungen. Zum einen stellt eine Gattungsbezeichnung nun ein relatives Registrierungshindernis dar und ist somit – im Gegensatz zu früher – heilbar. Zum anderen fasste man den Wortlaut im Gesetz etwas genauer als in der Marken-RL, indem definiert wurde, dass die Zeichen oder Angaben „zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung“ üblich sein müssen, um ausgeschlossen zu sein. Somit ist es möglich, ein Zeichen, welches nur für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eine Gattungsbezeichnung darstellt, für andersartige Waren als Marke einzutragen.³⁶⁹

Dem Registrierungshindernis für Gattungsbezeichnungen kommt eine große Bedeutung zu, da im Marketing im Bereich der Markenartikel vom Hersteller oft gezielt die Bekanntheit einer bestimmte Marke derart aufgebaut wird, dass Konsumenten diese am Ende als Synonym für eine ganze Produktgattung verwenden. Bekannte Beispiele hierfür sind „Tixo“ für Klebestreifen, „Uhu“ für Klebstoff, aber auch „Hoover“ für Staubsauger und „Fridge“ für Kühlschrank. Weiters gilt „Kombucha“ als Gattungsbezeichnung für einen Inhaltsstoff aus dem ein apfelweinartiges Getränk hergestellt wird und der Bezeichnung „Fußball Stickeralbum“, wurde – zusätzlich zur fehlenden Unterscheidungskraft – die Eigenschaft der Gattungsbezeichnung zugesprochen und damit auch solcherart die Registrierung verweigert. Ähnlich erging es dem registrierten Wort „Pager“, welches auf Grund seiner Eigenschaft als Gattungsbezeichnung für „Funkgeräte“ nachträglich wieder gelöscht wurde.³⁷⁰

³⁶⁸ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 327

³⁶⁹ Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 325; *Fercher* (2010), S. 95

³⁷⁰ Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 327; *Oliva* (2003), S. 197. OGH v. 07.11.1989, 4 Ob 138/89, Kombucha; OGH v. 07.07.1997, 4 Ob 167/97 f, Fußball Stickeralbum; NA v. 18.10.1984, Nm 58/83, Pager.

Obwohl sich das Registrierungshindernis der beschreibenden Zeichen mit jenem der Gattungsbezeichnungen überschneidet, spielt es keine Rolle, ob ein Zeichen nun nur das zu kennzeichnende Produkt beschreibt. Für das Registrierungshindernis der Gattungsbezeichnungen ist es ausreichend, wenn die Bezeichnung als allgemein üblich beurteilt wird. Im Falle ganz spezieller Produkte oder von Produkten, welche sich an einen kleinen Konsumentenkreis richten, ist nur auf diese bestimmten Personen abzustellen, auch wenn die Bezeichnung für die restlichen Verkehrsteilnehmer eher eine Phantasiebezeichnung darstellen mag.³⁷¹

Die beteiligten Verkehrskreise spielen ebenso eine Rolle bei der Beurteilung der Verkehrsgeltung, denn das Registrierungshindernis der Gattungsbezeichnungen ist ein relatives und kann dadurch mittels Verkehrsgeltungsnachweis aufgehoben werden. Nach § 4 Abs. 2 muss das Zeichen in Folge seiner Benutzung vor der Anmeldung Unterscheidungskraft im Inland erlangt haben, um registrierfähig zu sein. Hierzu merkt *Kucsko* an, dass für die Aufhebung dieses Registrierungshindernisses wohl eine sehr hohe Verkehrsgeltung von Nöten sei; denn ein Zeichen nicht mehr als Gattungsbegriff, sondern als eigenständiges Zeichen zu sehen, erscheint aufwändiger als die Aufhebung der übrigen relativen Registrierungshindernisse. In diesem Sinne ist es also denkbar, dass ein – noch unbekanntes – Zeichen eingetragen werden kann, es in weiterer Folge auf Grund der Eigenschaft der Gattungsbezeichnung seinen Schutz verliert, diesen aber durch eine ausreichende Verkehrsgeltung wiedererlangt. Demnach ist es möglich, ein Zeichen – auch wenn es sich um eine nicht schützbare Gattungsbezeichnung handelt – im Geschäftsverkehr einzusetzen, wodurch es nach einer gewissen Zeit die nötige Verkehrsgeltung erlangen kann.³⁷²

³⁷¹ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 325 – 326

³⁷² Vgl. *Kucsko* (2003), S. 324 – 328

Beispiel: „Tabasco“



Abbildung 32: Gattungsbezeichnung „Tabasco“
(Quelle: yopi.de 2010)

Die Klägerin ist seit 1968 Inhaberin der Wortmarke „Tabasco“, die Beklagte führte bis 1996 ihr mit „Tabasco“ bezeichnetes Restaurant, weshalb die Klägerin auf Grund des identen Wortlauts der Beklagten die Verwendung des Namens untersagen wollte. Die Begründung der Klägerin stützte sich auf § 9 UWG, welcher – neben der Registrierung eines Zeichens – einen Schutz für Unternehmenskennzeichen vorsieht, denen Verkehrsgeltung zukommt. Die Beklagte entgegnete, dass keine Verwechslungsgefahr ob der Unterschiedlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen vorliege und „Tabasco“ zudem als geographischer Herkunftshinweis (gemäß § 4 Abs. 1 Z 4) für einen mexikanischen Teilstaat als auch als Warenbezeichnung (gemäß § 4 Abs. 1 Z 5) für eine Pflanze, aus der die Tabasco-Gewürzsoße besteht, verstanden werden könne, sodass das Wort „Tabasco“ auf Grund von Registrierungshindernissen nicht eintragungsfähig gewesen wäre. Das ErstG entschied, dass die Bezeichnung „Tabasco“ für „Tabasco-Pfeffer“ als Pflanze – und nicht für eine bestimmte Gewürzpflanze – als Fachsprache anzusehen ist, da die inländischen Verkehrskreise von diesem Unterschied keine Kenntnis besitzen. „Tabasco“ wird demnach für eine bestimmte Warengattung verwendet und hätte daher – auch wenn es sich um Worte der Fachsprache handelt und diese nur einem bestimmten Verkehrskreis bekannt sind – nicht registriert werden dürfen. Da nach der damals geltenden Rechtslage das Registrierungshindernis der Gattungsbezeichnungen noch nicht durch Verkehrsgeltungsnachweis behoben werden konnte, wurde das Zeichen „Tabasco“ als nicht eintragungsfähig beurteilt und das Vorliegen eines absoluten Freihaltebedürfnisses betont. Bestätigt wurde diese Auffassung vom OPM sowie vom OGH dadurch, dass der Export- und Importhandel, vor allem im Bereich ausländischer Waren, die im Inland vertrieben werden, an einem Freihaltebedürfnis an fremdsprachigen Angaben, welche als Gattungsbezeichnung bestimmter ausländischer Waren im Ausland verwendet

werden, interessiert sein könnte, um eine Monopolstellung eines einzelnen Importeurs zu verhindern. Da das Wort „Tabasco“ demnach einem absoluten Freihaltebedürfnis unterliegt, kann ihm auch kein Schutz als Unternehmenskennzeichen nach § 9 Abs. 1 UWG zukommen. Daher wurde der Beschwerde der Klägerin nicht stattgegeben.³⁷³

2.1.2.5 Auszeichnungen/Hoheitszeichen als Bestandteil einer Marke

Bereits beim Registrierungshindernis der Hoheitszeichen³⁷⁴ wurde erwähnt, dass „*Marken, die eine Auszeichnung oder eines der im § 4 Abs. 1 Z 1 erwähnten Zeichen als Bestandteile enthalten*“ (§ 5) und deren Benützung gesetzlich beschränkt ist, nur verwendet werden dürfen, wenn ein Benützungsrecht vorliegt. Dieses Registrierungshindernis betrifft Zeichen, die – neben anderen Bestandteilen – auch eine Auszeichnung oder ein Hoheitszeichen beinhalten, sich jedoch nicht ausschließlich aus diesen zusammensetzen. Dadurch ist es möglich, das Registrierungshindernis durch ein nachgewiesenes Benützungsrecht zu beheben.

2.1.3 Denkbare weitere Registrierungshindernisse

Ein Zeichen kann nur von der Registrierung ausgeschlossen werden, wenn es sich um ein Registrierungshindernis der §§ 4 und 5 handelt. Da die Auflistung taxativ ist, können keine anderen Gründe zu einem Ausschluss von der Registrierung führen.

Für die Registrierung in Österreich ist es zudem ohne Belange, ob es sich bei dem einzutragenden Zeichen um ein neues Zeichen handelt, denn meist ist es für eine Eintragung von Nöten, dass ein Zeichen dem Markt bereits ausreichend bekannt ist und nur durch Erlangung von Verkehrsgeltung eingetragen werden kann. Auch stellt es in Österreich kein Registrierungshindernis dar, wenn eine jüngere Marke mit einer prioritätsälteren Marke identisch ist oder Ähnlichkeiten aufweist. In diesem Bereich wäre es jedoch möglich, weitere Registrierungshindernisse aus der Marken-RL zu übernehmen. Dabei handelt es sich vorrangig um das Problem der Identität zwischen einer jüngeren und einer älteren, bereits eingetragenen, Marke. Eine Marke könnte von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn sie „*mit einer älteren Marke*

³⁷³ OGH v. 24.11.1998, 4 Ob 266/98 s, Tabasco. Siehe auch den Fall „Memory“ II.2.5.4.

³⁷⁴ Siehe II.2.1.1.2.

identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt“ (Art. 4 Abs. 1 lit. a Marken-RL). Auch eine Identität oder Ähnlichkeit mit „einer älteren Gemeinschaftsmarke“ (Art. 4 Abs. 3 Marken-RL) oder „einer älteren nationalen Marke“ (Art. 4 Abs. 4 lit. a Marken-RL) führt selbst bei nur ähnlichen Produkten zu einem Registrierungshindernis, wenn der eingetragenen Marke Bekanntheit zukommt und ihre Unterscheidungskraft oder Wertschätzung durch die jüngere Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt werden könnte. Diese Tatbestände stellen in Österreich keine Registrierungshindernisse dar, fallen jedoch unter das Ausschließungsrecht des Markeninhabers (gemäß § 10) und können daher von diesem nachträglich mittels Widerspruchsrecht gemäß §§ 29a ff oder Löschungsantrag gemäß § 30 geltend gemacht werden.³⁷⁵

2.2 Prioritätsrecht

Beim Prioritätsrecht handelt es sich um den Zeitvorsprung von Kennzeichen, der entscheidenden Einfluss darauf hat, welchem Kennzeichen gegenüber anderen ein Vorrang einzuräumen ist und welchem nicht. Kennzeichen mit besserer Priorität werden demnach gegenüber Kennzeichen mit schlechterer Priorität bevorzugt behandelt³⁷⁶; bei der Marke kommt es demnach auf den Zeitpunkt der Anmeldung an. Dementsprechend erlangt der Anmelder „mit dem Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung einer Marke“ (§ 23 Abs. 1) das Prioritätsrecht.³⁷⁷

Denkbar ist auch, dass sich der Anmelder auf eine ausländische Priorität beruft, was erst seit der Markenrechts-Nov 1999 möglich ist, welche den Grundstein für die Verankerung dieser Regelung legte.³⁷⁸ Dabei handelt es sich um „auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen eingeräumte[n] Prioritätsrechte sowie Prioritätsrechte gemäß Abs. 2“ die „ausdrücklich in Anspruch zu nehmen“ sind (§ 24 Abs. 1), wobei unter den Begriff der zwischenstaatlichen Vereinbarungen die PVÜ und das TRIPS-Abkommen fallen.³⁷⁹ Demnach hat der Markenmelder gemäß § 24 Abs. 2

³⁷⁵ Vgl. Kucsko (2003), S. 329 – 330

³⁷⁶ Das Prioritätsrecht spielt beispielsweise beim Ausschließungsrecht (§ 10 MarkSchG) oder beim Löschungsantrag (§ 30 MarkSchG) eine wesentliche Rolle. Siehe hierzu auch II.2.3. und II.2.5.

³⁷⁷ Vgl. Kucsko (2003), S. 379 – 380

³⁷⁸ Vgl. Kucsko (2003), S. 381

³⁷⁹ Vgl. Schanda (1999), S. 80

die Möglichkeit, innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag einer früheren Markenmeldung für dieselbe Marke den Prioritätszeitpunkt des Auslands auch für das Inland in Anspruch zu nehmen. Dies ist jedoch nur möglich, *„wenn eine entsprechende Gegenseitigkeit mit dieser Anmeldestelle durch eine vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Bundesgesetzblatt zu verlautbarende Kundmachung festgestellt ist“* (§ 24 Abs. 2). Diese Regelung stimmt auch mit der PVÜ überein.

Im Rahmen der Prioritätsbeanspruchung ist eine Prioritätserklärung abzugeben, die den *„Tag der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, und das Land, in dem diese Anmeldung bewirkt worden ist“* enthält. Zudem muss das Aktenzeichen der Anmeldung angegeben werden (§ 24 Abs. 1) und die Prioritätserklärung innerhalb von zwei Monaten, nachdem die Anmeldung beim ÖPA eingelangt ist, abgegeben werden (§ 24 Abs. 3).

Problematisch wird es, wenn innerhalb der genannten Frist die Prioritätserklärung nicht beim ÖPA einlangt, die Prioritätsbelege nicht eingereicht werden oder das Aktenzeichen der Anmeldung, für welches die Priorität beansprucht werden soll, selbst nach amtlicher Aufforderung nicht verlautbart wird. Dann gilt nämlich der Anmeldetag im Inland als Prioritätszeitpunkt (§ 24 Abs. 5). Der Anmelder hat auch die Möglichkeit, einen Prioritätsschutz für Marken in Anspruch zu nehmen, welche Waren kennzeichneten, die auf einer Ausstellung im In- oder Ausland begutachtet wurden (§ 25 Abs. 1).³⁸⁰ Zu beachten sind hierfür auch die §§ 26 und 27.

2.3 Ausschließungsrecht

Dem Markeninhaber kommt ein Ausschließungsrecht zu, welches im Gesetz verankert ist. Demnach besitzt der Inhaber der eingetragenen Marke *„das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr“* (§ 10 Abs. 1) *„ein mit der Marke gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10 a), die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist“* (§ 10 Abs. 1 Z 1) sowie *„ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu*

³⁸⁰ Vgl. Kucsko (2003), S. 383

benutzen (§ 10 a), wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“ (§ 10 Abs. 1 Z 2). Ein Ausschließungsrecht besteht demnach für Fälle der „Doppelidentität“, also wenn es sich um gleiche Zeichen für gleiche Waren handelt, und der „Verwechslungsgefahr“ bei ähnlichen Zeichen.³⁸¹ Diese Regelung entspricht auch weitgehend der Marken-RL, welche das Ausschließungsrechts in Art. 5 Abs. 1 regelt.

2.3.1 Markenverletzung durch kennzeichenmäßige Benutzung

Generell ist für das Infragekommen einer Markenrechtsverletzung eine unbefugte kennzeichenmäßige Benutzung notwendig, da nur durch diese in das Markenrecht des Markeninhabers eingegriffen werden kann.³⁸² Dabei versteht man unter kennzeichenmäßiger Benutzung *„das Zeichen auf Waren, auf deren Aufmachung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird oder ausgeführt werden soll, anzubringen“ (§ 10 lit. a Z 1) sowie „unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen“ (§ 10 lit. a Z 2) oder „Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen“ (§ 10 lit. a Z 3) und „das Zeichen in den Geschäftspapieren, in Ankündigungen oder in der Werbung zu benutzen“ (§ 10 lit. a Z 4). Die kennzeichenmäßige Benutzung dient demnach dazu, dem Konsumenten einen Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen zu liefern.³⁸³*

Eine kennzeichenmäßige Verwendung wird bereits angenommen, wenn ein Unternehmer das Warenzeichen eines anderen Unternehmens in seiner Unternehmensbezeichnung sowie in Anzeigen, Katalogen, Geschäftsbriefen oder Rechnungen verwendet. Der dadurch irrtümlich entstehende Eindruck, die gekennzeichneten Waren und der Markeninhaber könnten geschäftlich miteinander verbunden sein, wirkt sich negativ auf die Herkunftsfunktion aus. Daher kann der Markeninhaber von seinem Ausschließungsrecht nur Gebrauch machen, wenn die

³⁸¹ Vgl. Fercher (2010), S. 98

³⁸² OGH v. 10.07.2007, 17 Ob 11/07 b, Almdudler II

³⁸³ Vgl. Grünzweig (2008), S. 133

Benutzung seine Interessen hinsichtlich der Markenfunktionen beeinträchtigt.³⁸⁴ Keine ernsthafte kennzeichenmäßige Verwendung liegt nach Auffassung des EuGH³⁸⁵ demgegenüber vor, wenn die Marke lediglich auf Werbegegenständen angebracht wird, da diese kostenlosen Waren keine Herkunftsfunktion ausüben und mit ihnen nicht die Absicht verfolgt wird, für diese einen Absatzmarkt zu erschaffen. Ausgenommen von dieser Regelung sind jedoch Fanartikel und Souvenir-Artikel.³⁸⁶

Beispiel: „Almdudler“



Abbildung 33: Almdudler-Trachtenpärchen
(Quelle: Musikantenstadt 2010)

Die Klägerin verkauft Kräuterlimonade unter der österreichischen Wortmarke „Almdudler“, die Erstbeklagte besitzt ein Ausflugsrestaurant und bot dort bis Dezember 2005 „Almdudler“ an. Seit 2006 vertreibt die Erstbeklagte nun stattdessen „Kräuterlimonade“ eines anderen Lieferanten, weshalb die Getränkekarte überarbeitet wurde, während jedoch Parkplatz-Hinweisschilder mit der Aufschrift „Almdudler“ weiter bestanden. Die Beklagte vertritt die Meinung, dass diese Hinweisschilder lediglich Werbeartikel darstellen und sie daher die darauf angegebene Marke nicht unbedingt anbieten müsse. Ihrer Auffassung nach handelt es sich dabei nicht um eine kennzeichenmäßige Benutzung der Marke „Almdudler“, zudem wurde diese von den Hinweisschildern bereits entfernt. Der OGH stellt die kennzeichenmäßige Verwendung ebenso in Abrede, da nicht mit hinreichender Sicherheit gesagt werden kann, ob die Konsumenten die auf den Parkplatz-Hinweisschildern angeführte Marke als Herkunftshinweis auf die in dem zugehörigen Restaurant angebotenen Produkte verstehen oder nicht.³⁸⁷

Gamerith merkt an, dass der OGH demgegenüber eine kennzeichenmäßige Benutzung bejaht, wenn die Marke „Almdudler“ in der Getränkekarte angeboten wird, da die Konsumenten dadurch annehmen, dieses Getränk – und nicht „Kräuter-

³⁸⁴ OGH v. 10.07.2007, 17 Ob 11/07 b, Almdudler II

³⁸⁵ Siehe den Fall „Wellness“-Getränk, II.2.5.3., EuGH v. 15.01.2009, C-495/07, Silberquelle

³⁸⁶ Vgl. *Hofinger* (2009a), S. 338

³⁸⁷ OGH v. 10.07.2007, 17 Ob 11/07 b, Almdudler II

limonade“ eines anderen Lieferanten – würde in dem betreffenden Restaurant angeboten, wodurch der Herkunftshinweis und eine Markenverletzung gegeben sind. Der kennzeichenmäßigen Verwendung der auf Parkplatz-Hinweisschildern angebrachten Marke kann jedoch nur beigepflichtet werden, wenn ein gewichtiger Teil der Konsumenten dies ebenfalls als Herkunftshinweis auffassen würde, wobei bei bestehenden Zweifeln dennoch eine kennzeichenmäßige Benutzung angenommen wird, da es sich um Mehrdeutigkeit handelt. Demgegenüber stellt die Markenführung auf geringwertigen Werbegegenständen wie Bierdeckeln und Gläsern keine kennzeichenmäßige Benutzung dar, da der Konsument diese Anbringung in der Regel nicht als Herkunftshinweis ansieht. Die Markenverletzung durch unbefugte Benutzung im vorliegenden Fall ergibt sich dadurch, dass der Gastwirt dem Konsumenten anstatt der angeführten und bestellten Marke „Almdudler“ ein anderes (ähnliches) Getränk bringt, ohne den Konsumenten davon in Kenntnis zu setzen. Zudem könnte dies zu einer Rufschädigung des Markenprodukts führen, wenn das Ersatzgetränk von minderer oder anderer Qualität ist.³⁸⁸

Beispiel: „Opel“



Abbildung 34: Opel Logo
(Quelle: TopNews.in 2010)

Die Adam Opel AG (Klägerin), ein Automobilhersteller, hat ihre Bildmarke in Deutschland für Kraftfahrzeuge und Spielzeug registrieren lassen. Die Autec AG (Beklagte) produziert funkferngesteuerte Modellfahrzeuge und besitzt die Marke „cartronic“. 2004 entdeckte die Klägerin, dass der Opel Astra V8 Coupe durch ein funkferngesteuertes Modell der Beklagten im Maßstab von 1:24 nachgestellt und vertrieben wird, wobei dieses Modell auf dem Kühlergrill – gemäß dem Originalfahrzeug – das Opel-Logo aufweist.

Die Beklagte hat die Bezeichnung „cartronic“ sowohl auf der Vorderseite der Gebrauchsanleitung als auch der Fernsteuerung deutlich sichtbar angebracht.

³⁸⁸ Vgl. *Gamerith* (2007), S. 281

Zudem weist die Gebrauchsanleitung auf ihrer Rückseite die Angaben „AUTEC (R) AG“ und „AUTEC (R) AG D 90441 Nürnberg“ auf, wobei sich die letzte Angabe auch auf der Unterseite der Fernsteuerung befindet. Dennoch vertritt die Klägerin die Auffassung, dass eine Markenverletzung vorliegt, da auch sie ihre Marke für Spielzeug eintragen ließ und es sich dadurch um identische Produkte handelt. Die Beklagte widersprach dieser Anklage mit der Begründung, dass keine Markenbenutzung gegeben sei und die Herkunftsfunktion keinen Nachteil erleide, da eindeutig gekennzeichnet sei, dass die Spielzeugautos nicht von der Klägerin stammen.

Auch wenn der Sachverhalt unter Art. 5 Abs. 1 lit. a der Marken-RL fallen mag, es sich also um die Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren handelt, kann die Benutzung nur untersagt werden, wenn diese die Markenfunktion beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde. Da angeführt wurde, dass sich Konsumenten bei einem Modell erwarten, dass dieses dem Originalprodukt so ähnlich wie möglich ist, werden sie davon ausgehen, dass das Opel-Logo auf dem Modellfahrzeug lediglich dessen originalgetreue Abbildung andeutet. Dies bedeutet, dass die Konsumenten auf Grund der Anbringung des Logos nicht annehmen, die Klägerin selbst wäre Produzent der Spielzeugautos, wodurch in weiterer Folge auch die Herkunftsfunktion des Opel-Logos für Spielzeuge nicht beeinträchtigt wird. Daher stellt sich nun die Frage, ob der vorliegende Fall unter Art. 6 Abs. 1 lit. b der Marken-RL fällt. Dabei gelangte man zu der Auffassung, dass die Anbringung des Opel-Logos, welches vorrangig für Kraftfahrzeuge verwendet wird, auf gleichnamigen Modellfahrzeugen nicht den Zweck verfolgt, eine Angabe über ein Merkmal der nachgebildeten Modelle zu machen. Im Gegenteil dient das Opel-Logo nur der originalgetreuen Nachbildung, weshalb dessen Verwendung auch nicht als Benutzung einer Angabe über ein Merkmal der Modelle (gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b Marken-RL) angesehen werden kann.³⁸⁹

2.3.2 Markenverletzung ohne kennzeichenmäßige Benutzung

Grünzweig vertritt die Meinung, dass – auf Grund der Ausnahmen in § 10 Abs. 3 – eine Markenrechtsverletzung auch ohne kennzeichenmäßige Benutzung eintreten

³⁸⁹ EuGH v. 25.01.2007, C-48/05, Opel

kann, da die genannten Fälle diese nicht notwendigerweise aufweisen würden. Zudem enthalte auch der Satz „*sofern dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht*“ (§ 10 Abs. 3) einen Hinweis darauf, dass Fälle nicht kennzeichenmäßiger Benutzung möglich sein, diese jedoch wegen fehlender anständiger Gepflogenheit dennoch verboten werden können. Weiters finde sich in Art. 5 Abs. 5 Marken-RL eine Bestimmung, nach der es den Mitgliedstaaten selbst überlassen ist, eine Marke zu schützen, die „*zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen*“ benutzt wird.³⁹⁰

Der Meinungsstand zu dieser Rechtsfrage ist in Österreich differenziert, auch wenn sich die meisten Autoren, wie *Kucsko* und *Koppensteiner*, für die Notwendigkeit der kennzeichenmäßigen Verwendung für eine Markenverletzung aussprechen. *Schanda* vertritt hingegen die Ansicht, dass sowohl die Marken-RL als auch die Ausnahmeregelung in § 10 Abs. 3 dahingehend zu interpretieren seien, dass ebenso andere Benutzungshandlungen zu einer Markenverletzung führen können, wobei nur wichtig sei, dass diese im „*geschäftlichen Verkehr*“ (gemäß Art. 5 Abs. 1 und 2 Marken-RL) stattfinden.³⁹¹

Der OGH macht durch seine Rsp. deutlich, dass er die kennzeichenmäßige Benutzung als Voraussetzung für eine Markenverletzung ansieht und trägt dazu bei, dass weiterhin die Herkunftsfunktion der Marke im Mittelpunkt dieser Regelung steht. Ebenso spricht sich der EuGH für die Notwendigkeit einer kennzeichenmäßigen Verwendung aus, denn er legt die Herkunftsfunktion in dem Sinne aus, dass die Marke sicherstellen müsse, dass die von ihr gekennzeichneten Waren von einem einzigen Unternehmen stammen. Daher kann eine Markenverletzung nach Auffassung des EuGH nur vorliegen, wenn ein Dritter durch unbefugte kennzeichenmäßige Benutzung eines Zeichens dessen Herkunftsfunktion beeinträchtigt.³⁹²

Da nach *Grünzweig* keine eindeutige Lösung dieser Rechtsfrage aus dem Gesetz möglich ist, soll seines Erachtens eine funktionsorientierte Betrachtungsweise herangezogen werden, welche nicht nur die Herkunftsfunktion, sondern auch die Unterscheidungs-, Qualitäts- und Werbefunktion einer Marke miteinbezieht. *Grünzweig*

³⁹⁰ Vgl. *Grünzweig* (2008), S. 133

³⁹¹ Vgl. *Grünzweig* (2008), S. 133 – 134

³⁹² Vgl. *Grünzweig* (2008), S. 135

spricht sich zudem dafür aus, dass jeweils im Einzelfall zu prüfen sei, ob ein Markeneingriff, also die Beeinträchtigung einer der anerkannten Markenfunktionen, gegeben ist. Dabei ist beim Bekanntheitsschutz nach § 10 Abs. 2 auf die Werbe- und Qualitätsfunktion abzustellen, die auch ohne kennzeichenmäßige Benutzung beeinträchtigt werden kann, während beim Identitätsschutz nach § 10 Abs. 1 Z 1 die Unterscheidungsfunktion der Marke eine Rolle spielt. Die kennzeichenmäßige Verwendung wird aber vor allem beim Verwechslungsschutz nach § 10 Abs. 1 Z 2 im Mittelpunkt stehen, da dieser Schutz eng mit der Herkunftsfunktion der Marke verknüpft ist und daher nur mittels unbefugter kennzeichenmäßiger Verwendung beeinträchtigt werden kann. Einigkeit herrscht in der Literatur darüber, dass jedenfalls ein Produktbezug der Marke sowie ein Einsatz im geschäftlichen Verkehr vorliegen müssen, um eine der Markenfunktionen beeinträchtigen zu können. Die differenzierten Aussagen können jedoch so weit führen, dass im Falle der nicht als Voraussetzung geltenden kennzeichenmäßigen Verwendung bereits jede Verwendung eines fremden Zeichens als Markenverletzung angesehen wird.³⁹³

2.3.3 Schutz bei Zeichen- und Warenidentität („Identitätsschutz“)

Im Zuge seines Ausschließungsrechts kann der Markeninhaber Dritten untersagen im Geschäftsverkehr *„ein mit der Marke gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§10a), die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist“* (§ 10 Abs. 1 Z 1).

In diesem Fall herrscht sowohl Übereinstimmung zwischen den Zeichen als auch den Waren und Dienstleistungen des Markenanmelders und des Markeninhabers. Daher ist eine Überprüfung der Verwechslungsgefahr nicht mehr nötig, weil eindeutig eine Kennzeichenkollision gegeben ist und das Ausschließungsrecht des Markeninhabers verletzt wird. Eine Markenrechtsverletzung ist demnach unter diesen Tatbestand zu subsumieren, wenn beide Zeichen im Ganzen und nicht nur teilweise identisch sind. Dies ist gegeben, wenn ein neues Zeichen ohne jegliche Änderung oder Hinzufügung sämtliche Bestandteile enthält, die auch die eingetragene Marke aufweist oder wenn das Zeichen im Ganzen sich nur so geringfügig von der Marke

³⁹³ Vgl. Grünzweig (2008), S. 136 – 137

unterscheidet, dass ein Durchschnittsverbraucher diesen Unterschied nicht wahrnehmen würde.³⁹⁴

Das Ausschließungsrecht für die Benutzung gleicher Zeichen sowie Waren oder Dienstleistungen liegt in der Herkunftsfunktion der Marke begründet, welche das Ziel verfolgt, Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen eindeutig voneinander zu unterscheiden. Daher wird in solchen Fällen keine weitere Überprüfung einer etwaigen Verwechslungsgefahr vorgenommen.³⁹⁵ Der Identitätsschutz kommt in der Praxis jedoch sehr selten vor.

Beispiel: Bekleidung „Arthur“



Abbildung 35: Arthur Logo
(Quelle: CTM 2010b)



Abbildung 36: Arthur & Félicie Logo
(Quelle: CTM 2010c)

Die Klägerin ist Inhaberin der Bildmarke „Arthur“ für Bekleidungsstücke, dessen Darstellung an eine Handschrift angelehnt ist und einen Punkt unter dem großen Anfangsbuchstaben „A“ aufweist. Die Beklagte vertreibt Kinderbekleidung unter der Bezeichnung „Arthur et Félicie“.

Da die Klägerin einen Eingriff in ihr Markenrecht sieht, begehrt sie, der Beklagten die Verwendung der Marke zu untersagen und diese für ungültig zu erklären. Begründet wird ihr Begehren damit, dass sich der Bestandteil ihrer Wortmarke „Arthur“ vollkommen in der Wortmarke der Beklagten wieder findet.

Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass eine Zeichenidentität nur vorliegt, wenn die Marke vollkommen identisch und in gleicher (Schrift-)Form in das neue Zeichen übernommen wurde, was im vorliegenden Fall nicht gegeben ist. Dementsprechend ist ein Zeichen nicht als identisch mit der Marke anzusehen, wenn es neben dem übereinstimmenden Markenbestandteil auch andere Elemente enthält.

³⁹⁴ EuGH v. 20.03.2003, C-291/00, Arthur/Arthur Félicie

³⁹⁵ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 392

Der EuGH bestätigte, dass eine Identität zwischen den Waren der Parteien vorliegt und stellte fest, dass die Klägerin nicht nur die Identität der Zeichen beanstandet, sondern auch eine Ungültigerklärung der Marke der Beklagten nach Art. 4 Abs. 1 lit. a Marken-RL begehrt. Daher muss überprüft werden, ob es sich ebenso um Zeichenidentität handelt, was aus Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen sein wird, wobei jedenfalls auf den Aufmerksamkeitsgrad bei Betrachtung der Marken Bedacht zu nehmen ist. Eine Zeichenidentität ist daher restriktiv auszulegen und ihr Vorliegen jedenfalls im Einzelfall zu beurteilen. Da der Durchschnittsverbraucher die beiden Zeichen nicht gleichzeitig wahrnehmen wird, werden wohl unwichtige Unterschiede zwischen den Zeichen unbemerkt bleiben. Daher wird Art. 5 Abs. 1 lit. a Marken-RL so interpretiert, dass ein Zeichen identisch mit einer Marke ist, wenn es ohne Modifikation oder Hinzufügung alle Elemente enthält, die auch in der Marke vorhanden sind. Zudem müssen im Gesamteindruck die Unterschiede so gering sein, dass sie einem Durchschnittsverbraucher nicht augenscheinlich auffallen. Daher ist im vorliegenden Fall eine Zeichenidentität zu bejahen und die Anwendbarkeit von Art. 5 Abs. 1 lit. a Marken-RL gegeben.³⁹⁶

2.3.4 Schutz bei Verwechslungsgefahr („Verwechslungsschutz“)

Zudem kann der Markeninhaber einem Dritten verbieten *„ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§10a), wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“* (§ 10 Abs. 1 Z 2). In diesem Fall ist es demnach nicht ausreichend, wenn nur Zeichen- und Warenidentität bzw. -ähnlichkeit vorliegt, es muss auch eine dadurch ausgelöste Verwechslungsgefahr bestehen. Dabei ist es irrelevant, ob im Einzelfall schon Verwechslungen ausgelöst wurden oder nicht, wichtig ist nur, ob die Identität bzw. Ähnlichkeit generell zu Verwechslungen führen kann.³⁹⁷

Da es sich bei dieser Verwechslungsgefahr um einen durch die Marken-RL vermittelten europarechtlichen Begriff handelt, werden die Voraussetzungen für ihr

³⁹⁶ EuGH v. 20.03.2003, C-291/00, Arthur/Arthur Félicie

³⁹⁷ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 400

Vorliegen in der Union auch einheitlich bestimmt.³⁹⁸ Um zu beurteilen, ob Verwechslungsgefahr gegeben ist oder nicht, werden verschiedene mögliche Tatsachen in Betracht gezogen und dabei sowohl auf die Kennzeichnungskraft und den Bekanntheitsgrad der Marke als auch eine etwaige hervorgerufene gedankliche Assoziation zu einem bestimmten Zeichen und den Grad der Zeichen- und Marken- bzw. Warenähnlichkeit eingegangen.³⁹⁹ Eine Verwechslungsgefahr liegt jedenfalls dann vor, wenn sich die Zeichen im Gesamteindruck im Klang, in der Optik oder in der Bedeutung so sehr ähneln, dass sie miteinander verwechselt werden können, wobei bereits das Vorliegen nur eines Kriteriums ausreichend ist.⁴⁰⁰ Die Beurteilung des Wortsinns kann sogar dazu führen, dass die Bedeutung des Wortklangs- oder Wortbilds – trotz des Vorliegens von Ähnlichkeiten – dermaßen in den Hintergrund gedrängt wird, dass eine Verwechslungsgefahr auf Grund des unterschiedlichen Wortsinns verneint werden kann.⁴⁰¹ Dementsprechend werden alle Umstände jeweils im Einzelfall umfassend beurteilt und entschieden, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist oder nicht, wobei vor allem die differenzierenden Bestandteile einer Prüfung unterzogen werden.⁴⁰² Bei der umfassenden Beurteilung wird ebenso Rücksicht auf etwaige Wechselwirkungen genommen – so kann eine geringe Waren- gleichartigkeit durch eine höhere Markenähnlichkeit kompensiert werden und vice versa.⁴⁰³ Verwechslungsgefahr liegt jedenfalls vor, wenn das ältere und das jüngere Zeichen – trotz Produktdifferenz – identisch sind, außer dem älteren Zeichen kommt im jüngeren Zeichen lediglich eine derart nebensächliche Bedeutung zu, dass es im Gesamteindruck merklich in den Hintergrund rückt.⁴⁰⁴

Auch wenn die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Einzelfall vorgenommen wird, gibt es einige Grundsätze, die allgemein gültig sind. So ist im Bereich der mehrsilbigen Wortmarken darauf zu achten, dass diese zwar nur im Gesamten beurteilt werden dürfen, die diversen Markenelemente jedoch unterschiedlich zum Gesamteindruck beitragen.⁴⁰⁵ Handelt es sich hierbei um einen Markenbestandteil, der für sich allein als differenzierend angesehen wird und daher

³⁹⁸ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 394

³⁹⁹ OGH v. 6.12.2002, 4 Ob 273/02 d, Kleiner Feigling/Kleiner Frechdachs

⁴⁰⁰ Vgl. *Gamerith* (2005), S. 272

⁴⁰¹ Vgl. *Gamerith* (2005), S. 272

⁴⁰² OGH v. 6.12.2002, 4 Ob 273/02 d, Kleiner Feigling/Kleiner Frechdachs

⁴⁰³ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 395

⁴⁰⁴ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 400

⁴⁰⁵ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 397

zu Verwechslungen führen kann, kommt diesem einzelnen Teil bereits ein umfassender Schutz zu.⁴⁰⁶ Bei Wort-Bild-Marken spielt vor allem der Wortteil eine Rolle, da er merkfähiger ist und dadurch als Orientierungshilfe dient.⁴⁰⁷ Bei älteren Marken kommt zudem der Kennzeichnungskraft eine bedeutende Funktion zu, da diese die Verwechslungsgefahr wesentlich beeinflussen kann. Je größer nämlich der Grad der Kennzeichnungskraft, desto größer ist auch die Verwechslungsgefahr, womit die Kennzeichnungskraft den Schutzbereich der Marke erheblich mitbestimmt.⁴⁰⁸ Um feststellen zu können, wie hoch die Kennzeichnungskraft einer Marke ist, wird geprüft, ob sie – gemäß der Markendefinition in § 1 – geeignet ist, „Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“. Bei dieser Prüfung werden verschiedene Fakten berücksichtigt, die über den Bekanntheitsgrad der Marke hinausgehen und eine umfassende Beurteilung ermöglichen.⁴⁰⁹ Vorrangig werden vor allem der Marktanteil als auch die geographische Verbreitung, die Dauer der Benützung der Marke sowie der Werbeaufwand in die Beurteilung und Bestimmung der Kennzeichnungskraft miteinbezogen.⁴¹⁰ Somit werden „starke“, bekannte Marken auf Grund ihrer hohen Kennzeichnungskraft weitreichender geschützt als Marken mit geringerem Bekanntheitsgrad und einem niedrigeren Grad an Kennzeichnungskraft.⁴¹¹ Solch „schwache“ Zeichen sind demnach weniger umfassend geschützt, wodurch die Verwechslungsgefahr schon bei lediglich minimalen Unterschieden zwischen einem einzutragenden Zeichen und einer Marke verneint werden kann.⁴¹² Bei „starken“ Zeichen kann hingegen eine Verwechslungsgefahr sogar gegeben sein, wenn diese in verschiedenen Branchen zum Einsatz kommen, jedoch eine hohe Bekanntheit genießen und/oder die Zeichen eine große Ähnlichkeit aufweisen.⁴¹³

Bei der Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr gegeben ist oder nicht, ist außerdem darauf Rücksicht zu nehmen, dass der Konsument zwei Marken meist nicht gleichzeitig wahrnimmt und der Aufmerksamkeitsgrad je nach Art des Produkts variiert. Der Konsument wird dem Produkt eine geringere Aufmerksamkeit schenken, wenn es

⁴⁰⁶ Vgl. Kucsko (2003), S. 397

⁴⁰⁷ Vgl. Kucsko (2003), S. 398

⁴⁰⁸ OGH 26.04.2005, 4 Ob 25/05 p, Zorr/Zorro

⁴⁰⁹ Vgl. Kucsko (2003), S. 397

⁴¹⁰ Vgl. Kucsko (2003), S. 396

⁴¹¹ Vgl. Kucsko (2003), S. 395

⁴¹² OLG Wien v. 24.02.2006, 1 R 2/06 f, Mozart Schinken

⁴¹³ Vgl. Kucsko (2003), S. 393 – 394

sich dabei um Güter des täglichen Bedarfs handelt, welche nur mit geringem Kaufrisiko und –aufwand verbunden sind. Daher bergen diese Güter eine größere Gefahr von Verwechslungen, die auch nicht durch einen offensichtlichen Preisunterschied vermieden werden kann.⁴¹⁴

Beispiel: Gasfeuerzeuge „ZORR“ und „Zorro“



**Abbildung 37: Gasfeuerzeug „Zorr“
(Quelle: ebets promotion 2010)**

Die Klägerin ist Inhaberin der Wort-Bild-Marke „ZORR“ und verkauft unter dieser Marke in Österreich seit 1997 Gasfeuerzeuge. Die Beklagte ihrerseits bietet unter dem Zeichen „Zorro“ Gasfeuerzeuge in Österreich an, wobei durch die Aufmachung der Verpackung, welche einen Reiter mit Umhang und Degen zeigt, eine Assoziation mit dem bekannten Reiterhelden Zorro hergeleitet wird.

Die Klägerin begehrt die Unterlassung der weiteren Verwendung des Wortes „Zorro“, da auf Grund der hohen Kennzeichnungskraft ihrer Marke „ZORR“ eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Dieses Begehren wurde sowohl vom ErstG als auch vom RekG abgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr auf Grund der Assoziation mit dem berühmten Reiterhelden „Zorro“ nicht vorliegen kann. Die Begründung dafür liefert die Rsp., welche die Beurteilung des Wortsinns in den Vordergrund stellt, wenn es sich bei einem Zeichen um eine allgemein bekannte Vorstellung und die Darstellung eines bestimmten Begriffs handelt, wodurch eine „relative Phantasiebezeichnung“ vorliegt. Dabei wird außer Acht gelassen, dass der Wortsinn nur eines der zu beurteilenden Elemente ist und vor allem der Kennzeichnungskraft eine bedeutende Rolle zukommt, wobei eine Verwechslungsgefahr bei Vorliegen einer hohen Kennzeichnungskraft selbst dann angenommen wird, wenn das Kollisionszeichen ein allgemein bekanntes Wort ist. Zudem ist zu beachten, dass die Konsumenten die Zeichen nicht gleichzeitig

⁴¹⁴ Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 401; OGH v. 26.04.2005, 4 Ob 25/05 p, Zorr/Zorro

wahrnehmen und der Aufmerksamkeitsgrad je nach Waren- oder Dienstleistungsart unterschiedlich ist. Relevant ist daher, ob die Marke „ZORR“ wirklich eine derart hohe Kennzeichnungskraft besitzt, da in einem solchen Fall die Verwechslungsgefahr evident ist, weil es sich um identische Waren handelt, die Aufmerksamkeit der Konsumenten gering ist und dadurch die Zeichen auf Grund ihrer bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit eine Unternehmensverbindung vermuten lassen, die aber nicht vorliegt.⁴¹⁵

Beispiel: „LIBRO“ und „LIBERO“



Abbildung 38: Logo „LIBRO“
(Quelle: Menedetter PR GmbH 2010)



Abbildung 39: Logo „LIBERO“
(Quelle: Campbelltown City Council 2010)

Die Bildmarken „LIBERO“ (ältere Marke) und „LIBRO“ (angemeldete Marke), welche beide für ähnliche Waren- und Dienstleistungsklassen eingetragen sind, werden auf ihre Verwechslungsgefahr hin überprüft. Der visuelle Vergleich führt zu der Entscheidung, dass es zwischen beiden Marken sowohl Unterschiede als auch Ähnlichkeiten gibt. Das Wort „LIBERO“ weist anstatt des i-Punktes ein offenes Buch auf, während „LIBRO“ Buchstaben in unterschiedlichen Farben enthält. Weitere Unterschiede ergeben sich durch die Schriftart und den Buchstabenabstand, wobei jedoch auffallend ist, dass „LIBRO“ alle Buchstaben, ausgenommen dem „e“, von „LIBERO“ beinhaltet, weshalb eine Vergleichbarkeit gegeben scheint. Bei Überprüfung der klanglichen Übereinstimmung wird ebenfalls eine Ähnlichkeit erkannt, da lediglich der Buchstabe „e“ einen Unterschied ausmacht, der von englischsprachigen Konsumenten aber nicht ausgesprochen wird. Betreffend den Wortsinn der Marken wird ebenso eine Gleichartigkeit diagnostiziert, da „LIBRO“ das spanische Wort für „Buch“ ist und die Marke „LIBERO“ ein offenes Buch als i-Punkt aufweist. Daher kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bejaht werden, da nicht nur die Zeichen, sondern auch die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen Ähnlichkeiten bzw. Übereinstimmung aufweisen und über dieselben Vertriebswege angeboten werden. Die lediglich geringen Abweichungen zwischen den Zeichen sind

⁴¹⁵ OGH v. 26.04.2005, 4 Ob 25/05 p, Zorr/Zorro

daher auf Grund der gleichen oder ähnlichen angebotenen Waren und Dienstleistungen nicht ausreichend, um die Verwechslungsgefahr zu beheben.⁴¹⁶

Beispiel: „Kleiner Feigling“ und „Kleiner Frechdachs“



**Abbildung 40: Wodka-Flasche „Kleiner Feigling“
(Quelle: static-rp.online 2010)**

Die Klägerin vertreibt unter der Wortmarke „Kleiner Feigling“ mit zugehöriger Wort-Bild-Marke, die ein Augenpaar zeigt, Feigenlikör mit Wodka. Auch die Beklagte verkauft Feigenlikör mit Wodka und besitzt die Wortmarke „Kleiner Frechdachs“ sowie eine Wort-Bild-Marke, welche ebenfalls ein Augenpaar enthält. Die Prüfung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr zeigt, dass sich beide Wortmarken aus einem Hauptwort zusammensetzen, welches eine zweisilbige Charaktereigenschaft beginnend mit „F“ enthält und dem das Adjektiv „kleiner“ vorangestellt ist. Bei Betrachtung der Wort-Bild-Marken fällt die ähnliche bildliche Gestaltung auf, welche durch ein Augenpaar auf dunklem Hintergrund geprägt wird. Da angenommen werden kann, dass ein Konsument nur die wesentlichen Merkmale einer Marke im Gedächtnis behält, was in diesem Fall das Bezeichnen einer Charaktereigenschaft und das auffällige Augenpaar sein wird, ist die Verwechslungsgefahr zwischen der bekannten Marke „Kleiner Feigling“ und der Marke „Kleiner Frechdachs“ gegeben.⁴¹⁷

Beispiel: „Calvin Klein (CK)“ vs. CK CREACIONES KENNYA

Die Klägerin ist Inhaberin der Bildmarke „CK“, welches aus großen und fetten Buchstaben besteht und im Hintergrund den Namen „Calvin Klein“ in kleineren und dünneren Buchstaben enthält. Die Beklagte besitzt die angemeldete Wortmarke „CK CREACIONES KENNYA“. Beide Marken kennzeichnen identische bzw. ähnliche Waren, nämlich Bekleidung, Schuhe sowie Reise- und Handkoffer.

⁴¹⁶ EuG v. 18.06.2009, T-418/07, Libro/Libero

⁴¹⁷ OGH v. 06.12.2002, 4 Ob 273/02 d, Kleiner Feigling/Kleiner Frechdachs

Das HABM verneinte eine Verwechslungsgefahr, da seiner Meinung nach ausreichende Unterschiede zwischen den Marken vorhanden wären, wogegen das Unternehmen Calvin Klein vor dem EuG widersprach. Das EuG sah keine bildliche Ähnlichkeit der Zeichen, da deutlich zu erkennen ist, dass sich „CK“ aus den Anfangsbuchstaben von „CREACIONES KENNYA“ zusammensetzt und daher in den Hintergrund rückt. Auch eine Übereinstimmung in Klang und Sinn wurde verneint, da „CK CREACIONES KENNYA“ zumeist nicht abgekürzt ausgesprochen wird und evident ist, dass das „CK“ der älteren Marke eine Abkürzung des Modeschöpfers „Calvin Klein“ darstellt.⁴¹⁸

2.3.5 Schutz bekannter Marken („Bekanntheitsschutz“)

Bereits im vorigen Kapitel wurde die Markenbekanntheit teilweise behandelt, da sie auch für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr zwischen identischen oder ähnlichen Zeichen eine Rolle spielt. Bekannten Marken kommt ein spezieller Schutz zu, denn der Markeninhaber kann Dritten untersagen *„ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt“* (§ 10 Abs. 2).

Dies ist kein unüblicher Umstand, denn viele Marktteilnehmer (sogenannte „Trittbrettfahrer“) versuchen durch gezielte Imitation oder das Herstellen gedanklicher Verbindungen zu einer bekannten Marke von deren guten Ruf zu profitieren. Dabei geraten vor allem berühmte Marken, wie beispielsweise Coca Cola oder Boss, in den Fokus der Konkurrenz, sodass diese durch einen erweiterten Schutzbereich – innerhalb der Prüfung der Verwechslungsgefahr – geschützt werden sollen.⁴¹⁹ Der Grund liegt darin, dass diese „starken“ Marken über eine höhere

⁴¹⁸ EuG v. 07.05.2009, T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/CK CREACIONES KENNYA

⁴¹⁹ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 440

Kennzeichnungskraft verfügen und daher oft über die Branchengrenzen hinaus einem großen Publikum bekannt sind, sodass ein umfassender Schutz nötig wird.⁴²⁰

Ob einer Marke (notorische) Bekanntheit zukommt oder nicht, ist nicht so leicht festzustellen, da bei der Beurteilung mehrere Kriterien zu beachten sind, die sowohl quantitativer als auch qualitativer Natur sein können.⁴²¹ Dabei wird quantitativ lediglich die Angabe eines Prozentsatzes des Bekanntheitsgrades als nicht ausreichend angesehen und ist qualitativ darauf Bedacht zu nehmen, ob eine Marke überhaupt einen derart guten Ruf besitzt, dass die Konkurrenz diesen ausnutzen oder beeinträchtigen könnte. Auch wenn der Begriff der Bekanntheit nicht eindeutig definiert wurde, so ist er keinesfalls als deckungsgleich mit der Verkehrsgeltung anzusehen, welche für eine Registrierung zwar von Nöten sein kann, aber ein Zeichen nicht als bekannt charakterisiert. Um festzustellen, ab wann eine Bekanntheit gegeben ist, gibt es vom EuGH gewisse Vorgaben, wonach es sich um eine bekannte Marke handelt, wenn ein wesentlicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise Kenntnis von ihr besitzt⁴²². Auch die Marken-RL regelt in Art. 5 Abs. 2, dass die Marke „*in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist*“, wonach ebenso auf die betroffenen Verkehrskreise und nicht auf das gesamte Gebiet eingegangen wird. Gemäß dem OGH müssen die Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis auffassen, damit einer bekannten Marke überhaupt Unterscheidungskraft oder Wertschätzung – im Sinne eines überragenden Rufs – zukommen kann. Dies ließe die Schlussfolgerung zu, dass der Begriff der Bekanntheit nicht nur aus markenrechtlicher Sicht, sondern vor allem aus Sicht der Markenfunktionen – wie hier der Herkunftsfunktion – zu beurteilen ist, wonach, entgegen der allgemeinen Auffassung, eine Ähnlichkeit mit der Verkehrsgeltung bejaht wird.⁴²³

Auch wenn für den Bekanntheitsgrad einer Marke keine Prozentsätze ausreichend sind, kann man anhand folgender Rangordnung – in Abhängigkeit vom Kennzeichnungsgrad – sehen, dass eine bekannte Marke über einer Marke mit Verkehrsgeltung liegt. Demnach handelt es sich zuerst um eine Marke mit (einfacher)

⁴²⁰ Vgl. Fercher (2010), S. 102

⁴²¹ Vgl. Fercher (2010), S. 102

⁴²² Vgl. hierzu EuGH v. 06.10.2009, C-301/07, Pago

⁴²³ Siehe auch Kucsko (2003), S. 448; OGH v. 23.09.2008, 17 Ob 20/08 b, Botox/Botoina

Verkehrsgeltung, welche in weiterer Folge zu einer bekannten Marke, einer notorisch bekannten Marke und schließlich zu einer berühmten Marke wird.⁴²⁴

In Österreich trug die in Folge der Marken-RL vorgenommene Markenrechts-Nov 1999 wesentlich dazu bei, dass der Schutz bekannter Marken ins MarkSchG aufgenommen wurde.⁴²⁵ Seitdem gibt es in Österreich vier Fallgruppen, nämlich jene der Ausnutzung der Unterscheidungskraft („Aufmerksamkeitsausbeutung“), der Ausnutzung der Wertschätzung („Rufausbeutung“), der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft („Verwässerung“) und der Beeinträchtigung der Wertschätzung („Rufschädigung“).⁴²⁶ Dies bedeutet, dass es für den Schutz bekannter Marken nicht ausreicht, nur die Ähnlichkeit der Zeichen zu beurteilen, es muss auch eine – in unlauterer Weise vorgenommene – Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke durch Benutzung des Zeichens durch einen Dritten vorliegen. Dabei kommt es vor allem auf die Unlauterkeit an, welche mit Hilfe des UWG beurteilt wird.⁴²⁷

Nach § 1 Abs. 1 Z 1 UWG handelt ein Dritter sittenwidrig und unter erheblicher nachteiliger Beeinflussung des Wettbewerbs des Markeninhabers, wenn er ein fremdes Zeichen für seine eigenen, ungleichartigen Produkte verwendet und somit vom guten Ruf der Marke, welcher vom Markeninhaber mit wesentlichen Kosten und Mühen erschaffen wurde, profitiert.⁴²⁸ Wichtig dabei ist, dass der benutzten Marke ein hoher Bekanntheitsgrad sowie ein überragender Ruf zukommt und der Dritte daher die Rufausbeutung als lohnend ansieht.⁴²⁹ Eine derartige Rufausbeutung in Verbindung mit dem Ziel, vom fremden Ruf und Ansehen des Markeninhabers zu profitieren, sowie eine Rufschädigung werden dementsprechend als unlauter qualifiziert.⁴³⁰ Kann eine Handlung zu einer Rufübertragung führen, ist jedenfalls von unlauterem Schmarotzen zu sprechen.⁴³¹

⁴²⁴ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 448 – 449

⁴²⁵ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 445

⁴²⁶ Vgl. *Fercher* (2010), S. 102

⁴²⁷ OGH v. 29.11.2005, 4 Ob 122/05 b, Red Bull/Red Dragon

⁴²⁸ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 442

⁴²⁹ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 442

⁴³⁰ OGH v. 25.05.2004, 4 Ob 36/04 d, Firm

⁴³¹ OGH v. 13.05.1997, 4 Ob 105/97 p, BOSS/BOSS!

Beispiel: Energydrinks „Red Bull“ und „Red Dragon“



Abbildung 41: Energydrink „Red Bull“
(Quelle: Italien Food 2010)



Abbildung 42: Energydrink „Red Dragon“
(Quelle: BevNet.com 2010)

Die Klägerin ist Inhaberin der österreichischen Wortmarke „Red“, der Gemeinschaftswortmarke „Red Bull“ sowie dazugehöriger Bildmarken und verkauft unter dieser Bezeichnung in zahlreichen EU-Ländern einen Energy Drink, wobei sie durch die gleich bleibende Aufmachung des Produkts und intensive Werbung eine sehr hohe Verkehrsbekanntheit erlangt hat. Das angebotene Produkt enthält die Schriftzüge „Red Bull“ und „Energy Drink“, die, wie die abgebildeten beiden „Bullen“, in rot gehalten sind. Die Erstbeklagte besitzt die (prioritätsjüngere) österreichische Wortmarke „Red Dragon“, verkauft in Österreich und Deutschland ebenfalls einen Energy Drink und hat ihre Aufmachung an jene der Klägerin angelehnt, denn sowohl die Wörter „Red Dragon“ als auch „Energy Drink“ und die dargestellten Drachen besitzen die Farbe rot.⁴³²

Die Klägerin stützt ihre Klage sowohl auf eine Verwechslungsgefahr nach § 10 Abs. 1 Z 2 als auch auf den Schutz bekannter Marken nach § 10 Abs. 2. Der OGH überprüfte das Vorliegen der Voraussetzungen für den Schutz der bekannten Marke, welcher keiner Verwechslungsgefahr bedarf. Für diesen Schutz müssen allerdings die angefochtene Marke und die bekannte Marke gleich oder ähnlich sein, wobei das RekG die Ähnlichkeit im Hinblick auf den Gesamteindruck und die ihn prägenden Bestandteile anerkannt hat. Dabei wurde vor allem auf die von beiden verwendete Farbe rot sowie auf die Aufteilung der Farbflächen und die Abbildung eines Stiers bzw. Drachens, die beide als Ausdruck für Kraft und Stärke stehen, geachtet.⁴³³ Dadurch wurde vom RekG die Verwechslungsgefahr bejaht. Der OGH vertritt in

⁴³² OGH v. 29.11.2005, 4 Ob 122/05 b, Red Bull/Red Dragon

⁴³³ OGH v. 29.11.2005, 4 Ob 122/05 b, Red Bull/Red Dragon

diesem Fall jedoch die Anwendung des Schutzes der bekannten Marke, da durch die Ähnlichkeit der Produkte eine mögliche Rufausbeutung gegeben ist.⁴³⁴

Beispiel: „Botox“ und „Botoina“



Abbildung 43: „Botox“
(Quelle: Sherrystock.com 2003)



Abbildung 44: „Botoina“
(Quelle: decisions.ch 2010)

Die Klägerin vertreibt unter der Gemeinschaftswortmarke „BOTOX“ (Abkürzung für **Botulinumtoxin A**) ein Arzneimittel zur Faltenglättung, während die Beklagte über Apotheken ein kosmetisches Produkt zur Beseitigung von Mimikfalten unter der Bezeichnung „BOTOINA 10000 [-kutane Applikation]“ anbietet. Dieses Produkt enthält kein Botulinumtoxin A und ist laut Beipackzettel auch nur für die äußere Anwendung gedacht. Die Klägerin erkennt auf Grund der ähnlichen Zeichen und Waren (mittelbare) Verwechslungsgefahr und beruft sich auf den Schutz der bekannten Marke, da ihrem Produkt eine hohe Verkehrsbekanntheit zukommt, welche von der Beklagten irreführend ausgenutzt wird, indem deren Produkt den Wirkstoff „Botox“ nicht aufweist.

Der OGH hat die (mittelbare) Verwechslungsgefahr verneint, weil die Wörter „BOTOX“ und „BOTOINA 10000“ hinsichtlich Wortklang, Wortbild und Wortsinn, vor allem aber auch durch deren Endung und der Nichtqualifizierung des Namens „BOTOX“ als Serienzeichen, ausreichende Unterschiede aufweisen. Hinsichtlich des Schutzes der bekannten Marke reicht es nicht aus, wenn der Marke „BOTOX“ lediglich Bekanntheit zukommt; sie muss von den Konsumenten vielmehr als Herkunftshinweis gesehen werden, um eine Unterscheidungskraft und Wertschätzung zu erlangen, die es zu schützen gilt. Ob es sich hier um eine lautere Geschäftspraktik handelt ist nach dem UWG zu beurteilen. Demnach ist zu prüfen, wie die Botschaft von einem aufmerksamen Konsumenten aufgefasst wird, ob diese Auffassung tatsächlich vorliegt und ob der Konsument durch eine falsche Angabe eine Kaufentscheidung treffen würde, die er ansonsten unterlassen hätte. Liegen

⁴³⁴ Vgl. *Gamerith* (2006), S. 182 – 183

diese Bedingungen vor, so handelt es sich beim Produkt um eine irreführende Angabe nach § 2 Abs. 1 UWG sowie eine irreführende Geschäftspraktik nach § 1 Abs. 3 Z 2 iVm § 2 Abs. 2 Z 2 UWG. Die Beklagte ruft durch das Zeichen „BOTOINA“ im Zusammenhang mit der Abbildung eines „Präzisionsapplikators“ einen irreführenden Eindruck bei den Konsumenten hervor, da diese denken könnten, das Produkt wirke wie eine „BOTOX“-Behandlung und auf Grund dieser Annahme den Kauf tätigen. Dadurch sind die Bedingungen des § 2 UWG erfüllt.⁴³⁵

Beispiel: „FIRN“

Die Klägerin vertreibt seit Langem unter der Wortmarke „Firn“ Pfefferminzbonbons mit Schokofüllung und besitzt für diese eine hohe Bekanntheit, welche auf Grund eines im Zuge einer Befragung erhobenen Kennzeichnungsgrades von 24% verdeutlicht wird. Die Beklagten betreiben ein Lokal mit der Bezeichnung „Firn, Bar & Casting Cafe“, wobei dieser Zusatz als rein beschreibend anzusehen ist.

Das BerG sieht im vorliegenden Fall eine Unlauterbarkeit, da anzunehmen ist, dass die Beklagten den guten Ruf der Marke „Firn“ für ihre eigenen Dienstleistungen nutzen wollten. Dies wird insbesondere damit begründet, dass eine Assoziation mit der Frische des Pfefferminzbonbons auch für das Café oder die Bar sowie die Veranstaltungen der Beklagten hilfreich sein kann. Dadurch liegt eine Markenrechtsverletzung iSd § 10 Abs. 2 vor.⁴³⁶

Beispiel: „BOSS“

Die Klägerin ist Inhaberin der Marke „BOSS“, unter welcher sie modische Herrenbekleidung erzeugt und verkauft und führt „BOSS“ zudem auch als Firmenschlagwort. Die Erstbeklagte besitzt die Wortmarke „BOSS!“ für alkoholische Getränke.

Bei einer 1996 durchgeführten Umfrage konnten 68% der befragten Österreicher die Bezeichnung „BOSS“ dem Unternehmen und den Produkten der Klägerin zuordnen, was auf eine hohe Bekanntheit schließen lässt. Zudem besitzt das Unternehmen

⁴³⁵ OGH v. 23.09.2008, 17 Ob 20/08 b, Botox/Botoina

⁴³⁶ OGH v. 25.05.2004, 4 Ob 36/04 d, Firn

„BOSS“ einen guten Ruf, von welchem die Beklagte für ihren auf den Markt gebrachten Energydrink „BOSS!“ profitieren könnte. Es ist daher davon auszugehen, dass die Beklagte einen bewussten Imagetransfer im Sinn hatte und dadurch den Ruf der Klägerin schmarotzerisch ausbeuten wollte, weshalb die Verwendung der Bezeichnung „BOSS!“ für einen Energydrink auf Grundlage des § 10 Abs. 2 untersagt werden kann.⁴³⁷

2.4 Grenzen des Markenschutzes

2.4.1 Freie Benutzung

Neben den Rechten, die einem Inhaber einer eingetragenen Marke gegenüber Dritten zustehen, regelt das MarkSchG auch die Grenzen des Markenschutzes. Demnach kann der Markeninhaber Dritten nicht verbieten „*seinen Namen oder seine Anschrift*“ (§ 10 Abs. 3 Z 1), „*Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung*“ (§ 10 Abs. 3 Z 2) und „*die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung*“ (§ 10 Abs. 3 Z 3) im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, wenn diese Verwendung in Gewerbe oder Handel üblich ist. Diese Regelung ist identisch mit Art. 6 Abs. 1 Marken-RL.⁴³⁸

Gemäß § 10 Abs. 3 kann ein Unternehmer demnach durch Benutzung einer fremden Marke Auskunft darüber geben, dass er Dienstleistungen, etwa im Sinne von Wartungs- und Reparaturarbeiten einer Werkstätte, für diese Marke erbringt. Diese kennzeichenmäßige Benutzung fällt unter den Bereich der „freien Benutzung“, weil sie lediglich als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung verwendet wird und diese nicht unmittelbar kennzeichnet. Solange der Konsument die Marke nur als Hinweiszeichen wahrnimmt und nicht irreführenderweise annimmt, zwischen dem Unternehmer und dem Markeninhaber gäbe es eine wirtschaftliche Beziehung, fällt die Benutzung der Marke in den Bereich des Erlaubten.⁴³⁹

⁴³⁷ OGH v. 13.05.1997, 4 Ob 105/97 p, BOSS/BOSS!

⁴³⁸ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 450

⁴³⁹ Vgl. *Fercher* (2010), S. 104

Beispiel: „BMW“

Die Kläger sind die deutschen Bayerischen Motorenwerke AG (BMW) sowie die niederländische BMW Nederland BV, wobei die BMW Nederland BV Kraftfahrzeuge produziert und diese über eine Vertriebsorganisation absetzt. Sie ist Inhaberin des beim Beneluxmarkenamt eingetragenen Markennamens „BMW“ und zugehöriger Bildzeichen für Motoren und Kraftfahrzeuge sowie Bestandteile und Zubehör von Motoren und Kraftfahrzeugen. Der Beklagte, welcher kein Vertragshändler der Klägerin ist, besitzt eine Kfz-Werkstatt in den Niederlanden und bietet sowohl Gebrauchtfahrzeuge als auch die Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen an, was er durch Anzeigen bewirbt.

Die Klägerin war der Auffassung, der Beklagte setze die BMW-Marken in seiner Werbung unerlaubterweise ein, weshalb ihm diese Handlung verboten und er zur Zahlung von Schadenersatz angehalten werden soll. Die erste Instanz gab dem Begehren nur teilweise statt und merkte an, dass die Werbeanzeigen in Verbindung mit der Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen nicht verboten und auch ein Schadenersatz nicht gefordert werden könne. Das Höchstgericht machte deutlich, dass sich die Äußerungen „Fachmann für BMW“ und „spezialisiert auf BMW“ auf beide vom Beklagten angebotene Leistungen beziehen und vorerst zu klären wäre, ob dieser Sachverhalt unter Art. 5, 6 oder 7 der Marken-RL falle. Bei den Anzeigen für den Verkauf der BMW-Gebrauchtfahrzeuge kam man zu der Auffassung, dass sowohl Art. 5 als auch Art. 7 Marken-RL derart auszulegen seien, dass dem Beklagten das Recht zukomme, die von der Klägerin in Verkehr gebrachten Fahrzeuge weiterzuverkaufen und deren Verkauf in der Öffentlichkeit mit der zugehörigen Marke zu bewerben, soweit keine berechtigten Gründe vorliegen, um dem zu widersprechen. Ein berechtigter Grund wäre, wenn Konsumenten durch die Werbung zur Ansicht gelangen, der Markeninhaber und der Wiederverkäufer stünden in einer wirtschaftlichen Beziehung zueinander. Ist dies nicht der Fall, so ist der Wiederverkäufer berechtigt, die BMW-Marken zu verwenden, da er ohne diese nicht in der Lage wäre, den Konsumenten das Vorliegen seiner Spezialisierung zu verdeutlichen. Die Anzeigen für die Instandsetzung und Wartung der BMW-Fahrzeuge fallen nicht unter den Tatbestand des Art. 7 Marken-RL, sondern unter den Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 lit. c Marken-RL, da es sich hierbei um die

notwendige Bestimmung einer Dienstleistung handelt. Der Einsatz der BMW-Marken erscheint gerechtfertigt, da der Beklagte seine Spezialisierung auf die Instandsetzung und Wartung der BMW-Fahrzeuge den Konsumenten nicht anderweitig verständlich darlegen kann.⁴⁴⁰ Daher ist für „freie Werkstätten“ die Benutzung der BMW-Marken sowohl als notwendiger Hinweis auf den Wiederverkauf der BMW-Fahrzeuge als auch für damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen (im Sinne von Instandsetzung und Wartung) in der Werbung zulässig.⁴⁴¹

2.4.2 Bösgläubige Markenmeldung

Im Gegensatz zur deutschen Rechtslage, welche die bösgläubige Markenmeldung in § 8 II Nr. 10 Markengesetz (MarkenG)⁴⁴² als Registrierungshindernis kennt, wird diese in Österreich im Zuge der Registrierungshindernisse nicht explizit geregelt. Daher ist hierzulande eine bösgläubige Markenmeldung zwar nicht von Beginn an untersagt, der Markeninhaber hat aber dennoch die Möglichkeit, diesen Sachverhalt zu unterbinden, indem er vom Löschungstatbestand des § 34 Gebrauch macht und auf Antrag nachträglich die Löschung der Marke begehrt.

Obwohl die Marken-RL den Mitgliedstaaten die Möglichkeit lässt, die bösgläubige Markenmeldung entweder als Registrierungshindernis oder Lösungsgrund national zu verankern, hat Österreich diese nur als Löschungstatbestand in das MarkSchG übernommen. Die Marken-RL sieht demgegenüber eine Verankerung als Registrierungshindernis vor, weil dadurch verhindert werden soll, dass der Anmelder eine Marke zur Registrierung einreicht, obwohl ihm bewusst ist, dass im Anmeldezeitpunkt eine Verwechslungsgefahr mit einer benutzten Marke vorliegt (Art. 4 Abs. 4 lit. g Marken-RL). Erwähnung findet die bösgläubige Markenmeldung auch in der GMV, wo sie einen absoluten Nichtigkeitsgrund darstellt, weshalb die Gemeinschaftsmarke nachträglich – auf Antrag oder auf Widerklage – gelöscht werden kann (Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV).

⁴⁴⁰ EuGH v. 23.02.1999, C-63/97, BMW

⁴⁴¹ Vgl. *Schanda* (1999), S. 135

⁴⁴² Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz), in der Fassung der Bekanntmachung vom 1.01.1995, zuletzt geändert durch BGBl. I 2009/Art. 3/S. 2521

Beispiel: „Goldhase II“



Abbildung 45: „Goldhase“ von Lindt
(Quelle: pressetext.at 2010)



Abbildung 46: Osterhase von Hauswirth
(Quelle: Markenmagazin.de 2009)

Die Klägerin (Lindt) hat die dreidimensionale Gemeinschaftsmarke des Schokoladeosterhasen im Jahr 2000 schützen lassen und verkauft diesen in Österreich seit 1995. Auf Grund intensiver Fernsehwerbung besitzt die Klägerin im Inland eine sehr hohe Bekanntheit, denn 63% der Gesamtbevölkerung brachten den Schokoladeosterhasen mit dem Unternehmen der Klägerin in Verbindung. Die Beklagte (Hauswirth) produziert ihren Schokoladeosterhasen bereits seit 1962, wobei dieser immer ohne Glöckchen angeboten und intensiv beworben wurde, was auch zu einer relativen Bekanntheit in Österreich führte. Markenrechtlich schützen ließ sie ihren Hasen jedoch nicht. Die Klägerin gab an, bis 2003 nichts von der Existenz des Unternehmens der Beklagten gewusst zu haben, während jedoch auch andere Unternehmen in Österreich und Deutschland Schokoladeosterhasen in ähnlicher Aufmachung anboten. Daher äußerte die Beklagte die Vermutung, die Klägerin wolle mit der Markenmeldung ein Monopol der Formgestaltung der Osterhasen erreichen.⁴⁴³

Dies konnte der OGH im vorliegenden Fall noch nicht abschließend klären, weshalb er die Rechtsache zur Aufnahme weiterer Beweise an das ErstG zurückverwiesen hat.⁴⁴⁴

Der EuGH hat im Fall „Goldhase“ zwischen den Unternehmen Lindt und Hauswirth klargestellt, dass für eine bösgläubige Markenmeldung entscheidend sei, ob für die angemeldete Marke im Anmeldezeitpunkt bereits Verkehrsgeltung bestand, da die Marke auf Grund dieser dann ohnehin bereits geschützt und nicht bösgläubig angemeldet worden wäre. Weiters muss berücksichtigt werden, ob dem

⁴⁴³ OGH v. 22.09.2009, 17 Ob 17/09 p, Goldhase II

⁴⁴⁴ Vgl. *Kriwanek* (2010), S. 92

Markenanmelder bewusst war oder bewusst sein musste, dass andere Unternehmen gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder verwechselbar ähnliche Produkte einsetzen, ob der Markenanmelder die Anmeldung mit dem Hintergedanken vorgenommen hat, diesen Unternehmen die Benutzung der Zeichen zu untersagen und welchen rechtlichen Schutz diese Zeichen bereits besitzen.⁴⁴⁵

In diesem Zusammenhang spricht sich der EuGH dafür aus, dass der Markenanmelder wohl Kenntnis von den ähnlichen angebotenen Zeichen anderer Unternehmen haben werde, wenn Waren schon seit Längerem unter diesen Zeichen am Markt angeboten werden. Zudem kann die Absicht des Markenanmelders, andere Unternehmen an der Verwendung des Zeichens zu hindern, ein Indiz für die bösgläubige Markenmeldung sein, wenn der Markenanmelder das Zeichen später im Geschäftsverkehr gar nicht benutzt und dieses nur wegen Errichtung einer Markteintrittsbarriere eintragen ließ. Dies ist insofern bedeutend, als der eingetragenen Marke dann keine Herkunftsfunktion zukommt, da sie nicht in der Lage ist, die gekennzeichneten Waren von jenen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Laut EuGH spielt auch die Art der angemeldeten Marke eine wichtige Rolle, da der Markenanmelder andere Unternehmen sogar daran hindern könnte, lediglich vergleichbare Produkte anzubieten, wenn generell ein geringer Spielraum hinsichtlich der Warenform und –aufmachung besteht. Ebenso ist darauf zu achten, ob der Markenanmelder bereits im Zuge der Verwendung einen erheblichen Bekanntheitsgrad für sein Zeichen erlangt hat, da er dieses dann durch die Markenmeldung möglicherweise lediglich weitreichender schützen möchte, was eine bösgläubige Markenmeldung ausschließt. Zudem kann die Markenmeldung auch mit der Absicht vorgenommen werden, zu verhindern, dass ein Dritter den guten Ruf des vorhandenen Zeichens ausnutzt, indem er dieses in verwechselbar ähnlicher Form anbietet.⁴⁴⁶

Ob eine bösgläubige Markenmeldung vorliegt, muss demnach anhand vieler verschiedener Faktoren beurteilt werden und kann nicht allein davon abhängig gemacht werden, ob der Markenanmelder im Anmeldezeitpunkt von der Existenz gleicher oder ähnlicher Zeichen für gleiche oder ähnliche Produkte wusste.

⁴⁴⁵ EuGH v. 11.06.2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli

⁴⁴⁶ EuGH v. 11.06.2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli

2.4.3 Markenparodien

Eine „Markenparodie“ oder „Markensatire“ liegt vor, wenn ein Dritter den Namen einer bekannten Marke in humorvoller Art und Weise verändert, um damit seine eigenen Produkte zu kennzeichnen. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, ob diese humorvolle Veränderung des Markennamens als Ausdruck künstlerischen Schaffens oder Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs anzusehen ist oder nicht. Fällt eine Markenparodie nämlich nicht unter den Tatbestand der grundrechtlich abgesicherten Kunst- und Meinungsäußerungsfreiheit, liegt die Vermutung nahe, dass der Dritte die Bekanntheit der Marke nutzen wollte, um den Absatz seiner Produkte zu fördern, womit eine unlautere Ruf- oder Aufmerksamkeitsausbeutung vorliegen würde. Daher muss jedenfalls eine Interessensabwägung zwischen dem Markenrecht des Markeninhabers und der Kunst- und Meinungsäußerungsfreiheit des Dritten stattfinden, wobei dieser umso eher Recht bekommen wird, je klarer es sich bei seiner Parodie um eine Abwandlung handelt, die unter die Kunst- und Meinungsäußerungsfreiheit fällt und nicht auf Grund kommerzieller Absichten vorgenommen wurde.⁴⁴⁷

In Österreich gibt es – bis auf den später dargestellten Fall – noch wenig Erfahrung mit der Beurteilung von Markenparodien, während in Deutschland im Fall der „Lila Postkarte“ mit dem Verfasser „Rainer Maria Milka“ zugunsten der Kunstfreiheit entschieden wurde. Demnach ist der Kunstfreiheit der Vorrang zu geben, wenn der humorvolle Markenname nicht dazu führt, die Marken des Klägers herabzuwürdigen oder zu verunglimpfen, die Beklagte den Markennamen nicht (nur) in rein kommerzieller Absicht einsetzt und eine satirische Befassung mit anderen Marken oder Werbemethoden erkannt werden kann.⁴⁴⁸

Handelt es sich auch um eine noch so humorvolle Abänderung des bekannten Markennamens, fällt dieser dann dennoch nicht unter den Schutz der Meinungs- oder Kunstfreiheit, wenn offensichtlich wird, dass kein künstlerisches Schaffen oder kein Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs vorliegt. Im Gegenteil kann eine extrem witzige Abänderung gerade eine Aufmerksamkeitsausbeutung heraufbeschwören

⁴⁴⁷ OGH v. 22.09.2009, 17 Ob 15/09 v, Styriagra

⁴⁴⁸ OGH v. 22.09.2009, 17 Ob 15/09 v, Styriagra

und zu einer Markenrechtsverletzung führen.⁴⁴⁹ Generell erfolgt eine strenge Beurteilung, ob es sich bei einer Markenparodie um Kunstfreiheit handelt, da bekannten Marken jedenfalls ein umfassender Schutz zukommen soll.⁴⁵⁰

Beispiel: „Styriagra“



Abbildung 47: Viagra-Pillen
(Quelle: New Times Miami Blogs 2010)



Abbildung 48: Styriagra-Kürbiskerne
(Quelle: blogspot.com 2010)

Die Klägerin besitzt die Gemeinschaftswortmarke „Viagra“, welche sowohl für pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate und Substanzen als auch für Backwaren, Konditorwaren und Samenkörner eingetragen sind. Unter der Bezeichnung „Viagra“ bietet die Klägerin weltweit ein verschreibungspflichtiges Medikament an, welches bei erektiler Dysfunktion zur Anwendung kommt und in Form von blau gefärbten Pillen vertrieben wird. Der Beklagte hat 2008 die Wort-Bild-Marke „Styriagra“ für Konditorwaren und Sämereien in Österreich registrieren lassen, unter welcher er sowohl in seinem Geschäftslokal als auch auf seiner Homepage blau gefärbte Kürbiskernvariationen in durchsichtigen Plastiksäckchen verkauft. Zudem gibt er auf der Homepage an, dass es sich hierbei um „Kürbismedizin“ handle, da Kürbiskerne Hilfe bei Harnwegserkrankungen bieten und ihnen eine luststeigernde Wirkung zugeschrieben wird.

Auf Grund dieser Tatsachen kann angenommen werden, dass ein Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung „Styriagra“ eindeutig mit „Viagra“ in Verbindung bringen wird. Selbst unter dem Gesichtspunkt, dass es sich bei „Styriagra“ um eine humorvolle Namensänderung handelt, kann das Vorliegen eines durch künstlerisches Schaffen entstandenen Markennamens laut OGH nicht bejaht werden. Lediglich könnte die Meinungsäußerungsfreiheit in Betracht gezogen werden, wobei jedoch offensichtlich ist, dass der Beklagte nicht ironisch auf einen Vergleich der chemischen Wirkung von „Viagra“ mit der natürlichen Wirkung von

⁴⁴⁹ Vgl. Salomonowitz (2010), S. 374

⁴⁵⁰ Vgl. Heidinger (2009), S. 374

„Styriagra“ aufmerksam machen und somit einen gesellschaftlichen Diskurs auslösen wollte. Im Gegenteil wollte der Beklagte nach Ansicht des OGH die Bekanntheit der Marke ausnützen, um den Absatz seines eigenen Produkts zu fördern. Die Klägerin konnte zudem nachweisen, dass die Bezeichnung „Styriagra“ bei 15% der Befragten eine gedankliche Verbindung mit „Viagra“ auslöst, was auf eine Rufausbeutung⁴⁵¹ schließen lässt. Das Vorliegen der für die Anwendung des § 10 Abs. 2 zusätzlich nötigen Unlauterkeit ist dadurch gegeben, dass der Beklagte keine rechtfertigenden Gründe für sein Verhalten angeben konnte, da die Behauptung, „Styriagra“ setze sich aus „Styria“ und „Agrar“ zusammen nicht als überzeugend angesehen wurde. Daher wurde die Existenz einer unlauteren Ausnutzung – zumindest der Unterscheidungskraft – bejaht.⁴⁵²

2.5 Verlust des Markenrechts

So wie das Markenrecht mit der Eintragung der Marke in das Markenregister entsteht, kann dieses auch wieder durch Löschung untergehen. Im Markenregister ist dann ein „Löschungsvermerk“ einzutragen, welcher veröffentlicht werden muss (§ 29 Abs. 2). Das Gesetz führt verschiedene Löschungstatbestände an, unter welche ebenso der Verzicht des Markeninhabers auf sein Markenrecht fällt (§ 29 Abs. 1 Z 1). Weiters ist eine Löschung vorgesehen, „*wenn die Registrierung nicht rechtzeitig erneuert worden ist (§ 19)*“ (§ 29 Abs. 1 Z 2), wodurch die Schutzdauer der Marke endet, oder „*wenn das Markenrecht aus anderen [...] Gründen erloschen ist*“ (§ 29 Abs. 1 Z 3). Weitere Tatbestände sind die Löschung „*auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der eine Registrierung wegen eines Widerspruchs aufgehoben wurde*“ (§ 29 Abs. 1 Z 4) und „*auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Löschungsantrag stattgegeben wurde*“ (§ 29 Abs. 1 Z 5). Beim fünften Löschungstatbestand handelt es sich um den Antrag eines Dritten bei der NA, der die Löschung einer Marke auf Grund bestimmter Gründe begehren kann. Oftmals macht der Markeninhaber hierbei von seinem Prioritätsrecht Gebrauch, aber auch andere Tatbestände, welche in §§ 30 – 34 geregelt sind, können zur Anfechtung einer eingetragenen Marke durch einen Dritten führen.⁴⁵³

⁴⁵¹ Zum Begriff der „Rufausbeutung“ bei bekannten Marken siehe II.2.3.5.

⁴⁵² OGH v. 22.09.2009, 17 Ob 15/09 v, Styriagra

⁴⁵³ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 478

Generell werden die Löschungstatbestände aus relativen oder absoluten Gründen hervorgerufen. Handelt es sich um einen relativen Lösungsgrund wie in den §§ 30 – 32, kann nur der Inhaber des älteren Zeichens einen Lösungsantrag stellen. Liegt hingegen ein absoluter Lösungsgrund wie in den §§ 33 – 34 vor, kann jedermann die Löschung des Zeichens begehren, ohne ein bestimmtes rechtliches Interesse nachweisen zu müssen.⁴⁵⁴

2.5.1 Löschung wegen Kollision

Unter die Tatbestände des § 30 fallen jene Konstellationen, wonach einem Inhaber einer früher angemeldeten Marke das Recht zukommt, die Löschung einer anderen Marke zu beantragen, wenn eine Identität sowohl zwischen beiden Marken als auch den Waren oder Dienstleistungen gegeben ist (§ 30 Abs. 1 Z 1) oder wenn durch die Identität oder Ähnlichkeit der beiden Marken sowie der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr hervorgerufen werden kann (§ 30 Abs. 1 Z 2). Zudem steht dem Inhaber einer früher angemeldeten und im Inland bekannten Marke das Recht zu, mit dieser Marke idente oder ähnliche Marken, die für andere Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurden, löschen zu lassen, wenn diese „*die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen*“ (§ 30 Abs. 2).⁴⁵⁵

Beispiel: Chron/Kron

Die Antragstellerin besitzt die Gemeinschaftsmarke sowie die internationale Marke „Kron“ mit Priorität vom 10.05.2004 bzw. 20.11.1997 für Waren der Klasse 3. Die Antragsgegnerin hat die österreichische Wortmarke mit zugehöriger Wort-Bild-Marke „Chron“ mit Priorität vom 06.08.2004 ebenfalls für Waren der Klasse 3 schützen lassen.

Die Antragsstellerin begehrt die Löschung der österreichischen Marken der Antragsgegnerin nach § 30 Abs. 1 Z 2 MarkSchG. Diesem Begehren kam die NA nach und begründete dies damit, dass die Waren beider Unternehmen als ähnlich bzw.

⁴⁵⁴ Vgl. Fercher (2010), S. 107

⁴⁵⁵ Die Regelung des § 30 MarkSchG verhält sich hierbei spiegelbildlich zu § 10 MarkSchG.

teilweise völlig identisch anzusehen und die Marken im Wortklang verwechselbar ähnlich sind. Diese Verwechselbarkeit wird insbesondere dadurch hervorgerufen, dass in Österreich der Wortbestandteil „Ch“ als „K“ ausgesprochen wird und somit eine völlig identische Aussprache der Wortmarken besteht. Durch diese Übereinstimmung ist eine weitere Prüfung auf das Vorliegen von Ähnlichkeiten in Wortbild oder Wortklang nicht mehr nötig und eine Verwechslungsgefahr jedenfalls gegeben.⁴⁵⁶

Einen weiteren Löschungstatbestand stellt die Kollision mit einem älteren, gleichen oder ähnlichen, jedoch nicht registrierten, Zeichen für dieselben oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen dar, wenn das nicht registrierte Zeichen zu dessen Anmeldezeitpunkt bereits innerhalb der Verkehrskreise als Kennzeichen dieser Waren oder Dienstleistungen bekannt war (§ 31 Abs. 1). Ähnliches gilt für so genannte „Agentenmarken“, welche auf Antrag gelöscht werden können, wenn die geschäftlichen Interessen des Antragstellers gewahrt werden müssen und die Marke ohne seine Zustimmung oder ohne Rechtfertigungsgrund eingetragen wurde (§ 30a).

Weiters steht es einem Unternehmer zu, die Löschung einer Marke zu beantragen, wenn eine dem Unternehmensnamen, der Firma oder Unternehmensbezeichnung identische oder ähnliche Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder Markenbestandteil eingetragen wurde und dadurch eine Verwechslungsgefahr gegeben ist (§ 32 Abs. 1).

In den Fällen des Löschantrages wegen Kollision mit einer älteren Marke (§ 30), der Kollision mit einem älteren, nicht registrierten Zeichen (§ 31) und der Kollision mit einer Handelsmarke (§ 32) wird dieser jeweils abgewiesen, wenn der Antragsteller die Benutzung der jüngeren eingetragenen Marke ununterbrochen fünf Jahre lang akzeptiert hat, obwohl er von der Benutzung in Kenntnis gesetzt war (§ 30 Abs. 3, § 31 Abs. 2, § 32 Abs. 2). Jedoch gilt diese Ausnahmeregelung nur für jene gekennzeichneten Produkte, für die die jüngere Marke benutzt wurde und deren Anmeldung nicht bösgläubig – also in Kenntnis der Existenz der älteren eingetragenen Marke – vorgenommen wurde. Wird dem Löschantrag in diesen

⁴⁵⁶ OPM v. 24.09.2008, Om 6/08, Chron/Kron

Fällen stattgegeben, so wirkt die Löschung „auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1) zurück“ (§ 30 Abs. 5, § 31 Abs. 3, § 32 Abs. 3).

Neben diesen relativen Löschungstatbeständen existieren noch die Löschung auf Grund eines von Amts wegen wahrzunehmenden Grundes (§ 33), die Löschung wegen Nichtbenutzung (§ 33a), der Entwicklung zum Freizeichen (§ 33b), Irreführungseignung (§ 33c) und bösgläubiger Markenmeldung (§ 34).

2.5.2 Löschung auf Grund eines von Amts wegen wahrzunehmenden Grundes

Es gibt Gründe, die zur Löschung einer Marke von Amts wegen führen und daher von jedermann beantragt werden können (§ 33 Abs. 1), wobei die Löschung im Falle, dass die Marke gar nicht eingetragen hätte werden dürfen, „auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1) zurück“ wirkt (§ 33 Abs. 2). Diese Regelung gilt gewissermaßen als Auffangtatbestand für Registrierungshindernisse, die erst nach Registrierung der Marke auftreten und eine Löschung der Marke erforderlich machen. In Österreich könnten solche Lösungsgründe der Verlust der Unterscheidungskraft oder die Entwicklung zu einem beschreibenden Zeichen darstellen. *Israiloff* legt nahe, dass vor allem im Hinblick darauf, dass die Entwicklung eines Zeichens zur Gattungsbezeichnung gesetzlich als Lösungsgrund verankert wurde, ein Größenschluss für weitere Löschungstatbestände und deren Subsumtion unter § 33 zur Anwendung gelangen kann. Seiner Auffassung nach stellt die Entwicklung zur Gattungsbezeichnung die geringste Rückentwicklung dar, während der gänzliche Verlust an Unterscheidungskraft besonders schwerwiegend ist. Aus diesem Blickwinkel erscheint es nur als logische Schlussfolgerung, dass auch der Verlust der Unterscheidungskraft und die Entwicklung zu einem beschreibenden Zeichen Lösungsgründe darstellen müssen.⁴⁵⁷

Beispiel: „Aqua Pannonia“

Der Antragsgegner besitzt die österreichische Wortmarke „Aqua Pannonia“ seit 2003, welche für Mineralwässer und kohlenensäureartige Wässer als auch für alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte eingetragen ist. Der Antrag-

⁴⁵⁷ Vgl. *Israiloff* (2008), S. 63

steller begehrt die Löschung der Marke nach § 33, da diese seines Erachtens nicht registriert hätte werden dürfen, denn „Aqua Pannonia“ sei für diese Art der Waren üblich und stelle zudem eine geographische Herkunftsangabe dar.

Der Antragsgegner entgegnete, dass die Bezeichnung „Aqua Pannonia“ zur wirtschaftlichen Verwertung des Projekts „Wasserblase in Potzneusiedl“ dienen sollte und daher als registrierfähig angesehen werden kann. Auch die NA des ÖPA teilte diese Meinung und gab dem Löschungsantrag nicht statt. Dabei wurde verdeutlicht, dass zwar „Aqua“ mit Wasser übersetzt werden kann, aber „Pannonia“ nur wenigen für eine frühere römische Provinz bekannt ist und daher lediglich eine unbestimmte geographische Herkunftsandeutung darstellt. Daher sehen Konsumenten „Aqua“ in Verbindung mit „Pannonia“ als Phantasiebezeichnung und nicht als Orts-, Herkunfts- oder Beschreibungsangabe.

Der OPM vertrat demgegenüber eine andere Auffassung und legte dar, dass im deutschen Sprachraum die Bezeichnung „Aqua“ wegen ihrer Verwendung in zahlreichen anderen Wörtern, wie beispielsweise „Aquarium“ oder „Aquaplaning“, für die Verkehrskreise jedenfalls als „Wasser“ übersetzt oder damit verbunden wird. Zudem deutet der Begriff „Pannonia“ auf die frühere römische Provinz hin, der Teile von Ungarn, Slowenien, dem Burgenland und des Wiener Beckens angehörten und auch heute noch als geologischer Begriff gebraucht wird. Weiters ist das Wort „Pannonia“ durch Ausdrücke wie „pannonisches Klima“ oder „pannonische Küche“ als Herkunftsangabe bereits bekannt und wird dabei hauptsächlich mit dem Burgenland und Westungarn in Verbindung gebracht. Daher lässt die Mineralwasser-marke „Aqua Pannonia“ Rückschlüsse darauf zu, es handle sich um Wasser aus dem pannonischen Raum. Da für die Bezeichnung „Aqua Pannonia“ kein Verkehrsgeltungsnachweis erbracht werden konnte, sieht der OPM die Marke als nicht schutzfähig an. Demzufolge ist die Entscheidung der NA zu revidieren und die Löschung der Marke nach §§ 33 iVm 4 Abs. 1 Z 4 und Z 5 vorzunehmen.⁴⁵⁸

⁴⁵⁸ OPM v. 12.01.2005, Om 13/04, Aqua Pannonia

2.5.3 Löschung wegen Nichtbenutzung

Der Hintergrund für die Verankerung des Löschungstatbestands wegen Nichtbenutzung einer Marke liegt darin begründet, dass man eine „Verstopfung“ des Markenregisters durch unbenützte Marken vermeiden wollte und somit bereits seit der MarkSchG-Nov 1977 ein indirekter „Gebrauchszwang“ in Österreich vorliegt.⁴⁵⁹ Nunmehr kann die Löschung einer Marke von jedermann begehrt werden, wenn diese seit mindestens fünf Jahren in Österreich registriert ist, aber für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen innerhalb dieses Zeitraums im Inland unbegründet nicht (ernsthaft) kennzeichenmäßig benutzt wurde (§ 33a Abs. 1). Während dieser fünf Jahre kommt der Marke jedoch voller Markenschutz zu, selbst wenn sie in diesem Zeitraum vom Markeninhaber nicht ernsthaft benutzt wird.⁴⁶⁰ Generell trifft die Beweislast den Markeninhaber, der daher die Benutzung der Marke nachzuweisen (§ 33a Abs. 5) oder die Nichtbenutzung zu rechtfertigen hat (§ 33a Abs. 1). Als berechtigte Nichtbenutzung gelten mit der Marke verbundene Hindernisse, die außerhalb seines Einflussbereiches entstanden und es dem Markeninhaber verunmöglichten oder ihm unzumutbar machten, die Marke zu benutzen.⁴⁶¹

Auch wenn dieser Löschungstatbestand dazu verleiten mag, das Markenregister laufend auf unbenützte Marken zu untersuchen und diese zu löschen, plädiert die Rsp. dafür, nicht allzu strikt vorzugehen. Wichtiger wäre es, die Regelung derart auszulegen, dass die Markenbenutzung an keine unzumutbaren Bedingungen geknüpft wird.⁴⁶²

Dementsprechend kann bereits der Einsatz der Marke in verschiedenen kombinierten Marken und Bezeichnungen („Serienzeichen“) kennzeichnend sein, wenn diese Serienzeichen erkennen lassen, dass die Marke auf die Herkunft von Produkten aus einem bestimmten Unternehmens hinweist, also die Herkunftsfunktion erfüllt. Als ausreichend wird zudem angesehen, wenn sich die Marke auf diversen Geschäftspapieren (Briefpapier, Rechnungen), dem Geschäftsschild oder auf Werbemitteln wieder findet, da eine direkte Anbringung auf der zu kennzeichnenden Ware

⁴⁵⁹ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 503

⁴⁶⁰ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 507

⁴⁶¹ Vgl. *Wiltschek / Majchrzak* (2009), S. 891

⁴⁶² Vgl. *Kucsko* (2003), S. 503

nicht nötig ist. Diese beiden Fälle haben gemeinsam, dass die Marke auf dem Markt bereits ersichtlich ist, während beispielsweise sogenannte „Vorbereitungsmaßnahmen“ wie die Etikettenbestellung oder Probelieferung der mit der Marke markierten Produkte nicht ausreichend sind. Ebenso nicht als ernsthafte Benutzung gelten laut EuGH Werbegegenstände, mit denen eine Absatzförderung verfolgt wird, da diese später weder auf dem Markt angeboten werden noch die Herkunftsfunktion erfüllen sollen.⁴⁶³

Beispiel: „Wellness“-Getränk

Die Maselli-Strickmoden GmbH produziert und vertreibt Bekleidung unter der Wortmarke „Wellness“, wobei diese neben Bekleidung ebenso für Zeitschriften und Bücher sowie alkoholfreie Getränke registriert wurde. Die Inhaberin setzt ihre Marke auch zur Kennzeichnung eines alkoholfreien Getränks ein, welches den Namen „Wellness-Drink“ trägt und den Kunden als Geschenk für die von ihnen gekauften Bekleidungsstücke übergeben wird. Somit dient dieses Getränk offensichtlich der Verkaufsförderung, da die Markeninhaberin keine käuflich zu erwerbenden Getränke unter dieser Marke vertreibt. Aus diesem Grund begehrt die Silberquelle GmbH, welche alkoholfreie Getränke produziert, die Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung für die Klasse der alkoholfreien Getränke. Diesem Antrag wurde von der NA des ÖPA stattgegeben.⁴⁶⁴

Die Markeninhaberin legte beim OPM Berufung ein. Der EuGH entschied schließlich, dass die ausschließliche Verwendung einer Marke auf Werbegegenständen keine ernsthafte Benutzung erkennen lässt und die Hauptfunktion der Marke – die Herkunftsfunktion – nicht erfüllt werden kann. Daher ist die Marke nicht mehr schutzfähig und wurde korrekterweise gelöscht.⁴⁶⁵

2.5.4 Löschung wegen der Entwicklung zum Freizeichen

Der Löschungstatbestand wegen der Entwicklung einer Marke zum Freizeichen wurde im Zuge der MarkSchG-Nov 1992 in Österreich gesetzlich verankert. Dabei

⁴⁶³ Siehe auch *Kucsko* (2003), S. 507 – 508; *Wiltschek / Majchrzak* (2009), S. 891 – 892

⁴⁶⁴ EuGH v. 15.01.2009, C-495/07, Silberquelle

⁴⁶⁵ Vgl. *Hofinger* (2009b), S. 207

handelt es sich um eine Marke, die keine Unterscheidungskraft mehr besitzt, weil „*sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung in Folge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist*“ (§ 33b Abs. 1). Wird eine Marke demnach erst nach ihrer Eintragung zu einer gebräuchlichen Bezeichnung – einem so genannten „Freizeichen“ – wird sie auf Grund dieses Tatbestands nach § 33b gelöscht.⁴⁶⁶

Häufig entwickelt sich eine Marke zur Gattungsbezeichnung, wenn dem Marktteilnehmer kein äquivalenter Alternativbegriff zur Verfügung steht, um bestimmte gleichartige, miteinander konkurrierende Produkte zu bezeichnen, weshalb auf den Markennamen des Markeninhabers zurückgegriffen wird. Dies führt dazu, dass der Markenname zur gebräuchlichen Bezeichnung für bestimmte Produkte wird.⁴⁶⁷ Ob eine derartige Entwicklung stattgefunden hat, muss anhand einer Betrachtung der beteiligten Verkehrskreise festgestellt werden, wobei die Rsp. im Hinblick auf wertvolle und bekannte Marken eine umfassende und strenge Beurteilung vornimmt.⁴⁶⁸ Das Vorliegen eines Gattungsbegriffs kann demnach schon verneint werden, wenn Alternativbegriffe vorhanden sind, selbst wenn diese nicht als vollkommen gleichwertig angesehen werden.⁴⁶⁹ Für die Schutzfähigkeit ist es demnach relevant, ob die Verkehrskreise den Markennamen nur mehr als Gattungsbegriff verwenden oder ob dieser immer noch als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen dient. Der Markeninhaber kann dabei maßgeblich in die Entwicklung eingreifen, indem er permanent versucht seine Marke gegen Rechtsverletzungen zu schützen und somit klarstellt, dass die Marke als Herkunftshinweis auf sein Unternehmen und nicht als allgemeiner Gattungsbegriff anzusehen ist, um somit einen Verlust des Markenrechts zu verhindern. Die Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung hängt daher auch davon ab, ob der Markeninhaber durch sein Verhalten dazu beigetragen hat, weshalb ihn die Beweislast trifft, alles unternommen zu haben, um die Marke als Herkunftshinweis aufrecht zu erhalten und somit weiterhin Markenschutz zu genießen. Dabei ist darauf zu achten, dass im Falle eines Markenrechtsverlustes kein Verschulden nötig ist, es reicht lediglich die objektive

⁴⁶⁶ Siehe auch OGH v. 18.05.1999, 4 Ob 121/99 v, Sony Walkman; *Kucsko* (2003), S. 512 – 513

⁴⁶⁷ Zur Problematik der Gattungsbezeichnungen siehe auch II.2.1.2.4.

⁴⁶⁸ Vgl. *Wiltschek / Majchrzak* (2009), S. 892

⁴⁶⁹ Vgl. *Korn* (2004), S. 354

Zurechenbarkeit. Diese liegt vor, wenn der Markeninhaber trotz absehbarer oder offensichtlicher Entwicklung zur Gattungsbezeichnung keine Schritte setzt, um diese aufzuhalten oder er die Marke in der Werbung selbst als Produktbezeichnung (substantivisch) verwendet.⁴⁷⁰

Beispiel: „Sony Walkman“



**Abbildung 49: Sony Walkman
(Quelle: Langebartels 2010)**

Die Klägerin produziert Geräte der Unterhaltungselektronik und ist Inhaberin der Wortmarke „Sony Walkman“, welche tragbare Kassettenabspielgeräte kennzeichnet. Die Bezeichnung „Walkman“ wurde bald zum allgemeinen Begriff für tragbare Kassettenrekorder mit Kopfhörern und findet sich seit 1986 in Wörterbüchern.

Da ein Konkurrent die Bezeichnung „Walkman“ zur Beschreibung seiner Waren allgemein verwendet hatte, begehrte die Klägerin Unterlassung, was der Beklagte mit der Aussage abwehrte, das Wort „Walkman“ sei längst ein Gattungsbegriff geworden und sohin nicht schützbar. Obwohl den Elektrohändlern bewusst ist, dass „Walkman“ einen Teil der geschützten Wortmarke „Sony Walkman“ darstellt und daher dem Unternehmen Sony zurechenbar ist, entschied das ErstG richtigerweise, dass „Walkman“ in der Alltagssprache zu einem Gattungsbegriff geworden ist. Das Problem ist einerseits darin zu sehen, dass es keinen gleichwertigen Alternativbegriff für tragbare Kassettenabspielgeräte gibt und andererseits die Klägerin der Entwicklung zur Gattungsbezeichnung, vor allem der Eintragung des Begriffs in Wörterbüchern⁴⁷¹, nicht entgegengewirkt hat. Dadurch verlor die Marke ihre Unterscheidungskraft und kann nicht mehr als Herkunftshinweis angesehen werden.

⁴⁷⁰ OGH v. 18.05.1999, 4 Ob 121/99 v, Sony Walkman

⁴⁷¹ Näheres hierzu in § 13 MarkSchG

Durch die Entwicklung zur Gattungsbezeichnung ist es allen Mitbewerbern erlaubt, die Bezeichnung „Walkman“ für ihre Geräte zu verwenden, um den Konsumenten verdeutlichen zu können, dass sie jene dem „Sony Walkman“ vergleichbare tragbare Kassettenabspielgeräte vertreiben. Die Klägerin hat somit ihr Markenrecht verloren.⁴⁷²

Beispiel: „Memory“



**Abbildung 50: Kartenlegespiel „Memory“
(Quelle: Amazon.com 2010)**

Die Klägerin produziert Spiele und Spielwaren und ist Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke „Memory“, mit welcher sie seit Jahrzehnten Legekartenspiele kennzeichnet, bei welchen die Spieler versuchen, doppelt vorhandene bedruckte Karten gleichzeitig aufzudecken. Zudem besitzt die Klägerin bei Kinder- und Lernspielen einen Marktanteil von 53%. Die Beklagte betreibt eine Homepage mit den virtuellen Legekartenspielen „Memory“ und „E-Memory“, wobei die Spielweise den von der Klägerin angebotenen Legekartenspielen gleicht. Eine Ähnlichkeit zwischen den Produkten der Klägerin und der Beklagten sowie eine dadurch ausgelöste Verwechslungsgefahr kann demnach bejaht werden.

Obwohl die Bezeichnung „Memory“ in zahlreichen Lexika zu finden ist, existieren für das Legekartenspiel noch andere gebräuchliche Begriffe wie „Paare suchen“, „Doppelpack“, „Pairs“, „Gedächtnisspiel“, „Face to Face“, „Memo“ oder „Remember“. „Memory“ stellt aber den bekanntesten und am meisten eingesetzten Begriff dar. Zudem schöpft die Klägerin alle Möglichkeiten aus, um die Bekanntheit ihrer Marke zu bewahren und zu verteidigen und gibt an, dass diese daher nach § 10 geschützt sei. Die Beklagte beruft sich darauf, dass es sich bei „Memory“ um eine Gattungsbezeichnung handle, die allgemein verwendet werden dürfe und daher keinen Schutz genießt. Dieser Auffassung wurde widersprochen, da die Klägerin alles unter-

⁴⁷² OGH v. 29.01.2002, 4 Ob 269/01 i, Sony Walkman

nommen hat, um die Entwicklung ihrer Marke zu einer Gattungsbezeichnung zu unterbinden. Zudem stehen zahlreiche Alternativbegriffe für die Bezeichnung von Legekartenspiele zur Verfügung, weshalb – auch wenn diese nicht absolut gleichwertig sind – mehr als eine gebräuchliche Bezeichnung vorliegt. Daher handelt es sich beim Begriff „Memory“ nicht um eine Gattungsbezeichnung und der Markeninhaber wahrt weiterhin sein Markenrecht.⁴⁷³

2.5.5 Löschung wegen Irreführungseignung

Ist eine Marke nach ihrer Registrierung durch Verwendung des Markeninhabers für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen in der Lage, die Marktteilnehmer „über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft [...] irreführen“, so kann jedermann die Löschung der Marke beantragen (§ 33c Abs. 1).

Beispiel: „Egger-Bier“



Abbildung 51: Egger-Bier Niederösterreich
(Quelle: Wirtschaftsstandort Österreich 2010)



Abbildung 52: Egger-Bier Vorarlberg
(Quelle: Bregenzerwälder Genussstage 2009)

Die Antragsgegnerin ist Gesamtrechtsnachfolgerin von Fritz Egger und besitzt neben drei österreichischen Marken für Bier auch die Wort-Bild-Marke „Egger Bier“. Die Antragstellerin betreibt eine Brauerei in Egg/Vorarlberg und verwendet für ihr Bier ebenso die Bezeichnung „Egger-Bier“.

Die Antragstellerin beantragt die Löschung der vier Wortmarken nach § 4 Abs. 1 Z 3, da der Wortbestandteil „Egger“ in den Marken der Antragsgegnerin als Herkunftshinweis aufgefasst werden kann und die Verwendung des Wortes „Bräu“ in der Marke „Eggerbräu“ eine Gattungsbezeichnung für „Bier“ darstellt. Ihrer Auffassung nach bedeutet die Verwendung von „Egger“, dass das Bier in „Egg“ hergestellt werde, wie dies auch in zahlreichen anderen Biermarken (z.B. Puntigamer-Bier, Ottakringer-Bier, Gösser-Bier) zum Ausdruck kommt. Da sich das Unternehmen der

⁴⁷³ OGH v. 06.07.2004, 4 Ob 128/04 h, Memory

Antragsgegnerin aber in Unterradlberg bei St. Pölten befindet, handelt es sich bei der Bezeichnung „Egger Bier“ um eine irreführende Angabe gemäß § 4 Abs. 1 Z 8.

Dieser Meinung widersprach die Antragsgegnerin und erklärte, dass sich „Egger“ vom Familiennamen des (ursprünglichen) Markeninhabers ableitet und nicht als Ortsbezeichnung wahrgenommen wird, da auch viele andere Bierproduzenten eine derartige Namensstrategie verfolgen (z.B. Kapsreiter, Reininghaus). Zudem ist der Ort „Egg“ nur sehr wenigen Konsumenten bekannt, während die Bezeichnung „Egger-Bier“ bereits eine hohe Verkehrsgeltung besitzt.

Die NA wies die Löschanträge mit der Begründung ab, dass die Verkehrskreise die Bezeichnung nicht mit einem Herkunftshinweis in Verbindung bringen, da es mehrere österreichische Ortschaften mit Namen „Egg“ gibt. Daher ist die Bezeichnung „Egger Bier“ auch nicht als irreführende Angabe zu sehen.

Die Antragstellerin erhob gegen die Entscheidung der NA Berufung und beantragte abermals die Löschung der vier Marken. Der OPM sprach sich dafür aus, dieser Berufung stattzugeben, da seiner Meinung nach der Löschungsstatbestand des § 4 Abs. 1 Z 4 dadurch verwirklicht ist, dass die maßgeblichen Verkehrskreise annehmen könnten, „Egger Bier“ stamme aus dem Ort „Egg“ in Vorarlberg und nicht aus Unterradlberg in Niederösterreich. Die Bezeichnung wird daher – auch wenn sie sich aus dem Familiennamen ableitet – als doppeldeutig wahrgenommen, weshalb ihr Irreführungseigenschaft zukommt. Weiters wird angenommen, dass nicht nur die Einwohner des Ortes „Egg“, sondern auch daran angrenzende politische Bezirke in der Bezeichnung einen Herkunftshinweis auf den Ort „Egg“ sehen werden, weshalb ein erheblicher Teil der Verkehrskreise irregeführt wird.

Die Irreführungseigenschaft ist daher zu bejahen, wobei es keine Rolle spielt, ob die Bezeichnung „Egger-Bier“ bereits Verkehrsgeltung erlangt hat, da es sich im Fall des § 4 Abs. 1 Z 4 um ein absolutes Registrierungshindernis handelt. Daher sind die vier angefochtenen Marken zu löschen.⁴⁷⁴

⁴⁷⁴ OPM v. 11.11.1987, Om 1-4/85, Egger-Bier

2.5.6 Löschung wegen bösgläubiger Markenmeldung

Schließlich kann eine Marke auch gelöscht werden, „wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war“ (§ 34 Abs. 1). Diese Regelung existiert erst seit der Markenrechts-Nov 1999, welche sich auf die Vorgabe der Marken-RL stützt, wonach die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass eine Marke nicht zur Registrierung zugelassen wird oder ein Löschantrag gestellt werden kann, wenn „der Antragsteller die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat“ (Art. 3 Abs. 2 lit. d Marken-RL).⁴⁷⁵ Zudem ist die nunmehr separate Verankerung des Tatbestands in § 34 laut *Kucsko* positiv anzusehen, da die bösgläubige Anmeldung früher nur durch großzügige Auslegung des Löschantragsbestands für Agentenmarken (in § 30a) erfasst werden konnte.⁴⁷⁶ § 34 bietet nun einen Auffangtatbestand für jeglichen rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Markenerwerb.⁴⁷⁷

3 ZUSAMMENFASSUNG

Nach ausführlicher Betrachtung der juristischen Sichtweise, sollen in der nachfolgenden Zusammenfassung die wesentlichsten Erkenntnisse aus dem zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wiedergegeben werden.

3.1 Die Marke

Gemäß der Markendefinition in § 1 MarkSchG muss eine Marke ein Zeichen sein, das sich graphisch darstellen lässt und Unterscheidungskraft besitzt. Daher kommt der Marke eine Kennzeichnungs- und Herkunftsfunktion zu, da sie die Produkte eines Unternehmens eindeutig kennzeichnen und dadurch differenzierbar machen soll, um sie als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren. Dies macht bereits deutlich, dass die Herkunftsfunktion als wichtigste Markenfunktion anzusehen ist, wobei sie auch im Bereich der Registrierungshindernisse bedeutend sein kann. Zudem besitzt die Marke eine Garantie-(Vertrauens-)Funktion für gleich bleibende Qualität und eine Kommunikations- und Suggestiv- oder Werbefunktion, welche vorrangig bekannten Marken zukommt.

⁴⁷⁵ Vgl. *Schanda* (1999), S. 93

⁴⁷⁶ Vgl. *Kucsko* (2003), S. 516

⁴⁷⁷ Vgl. *Fercher* (2010), S. 108

Aus der Markendefinition des § 1 MarkSchG wird deutlich, dass es in der Rechtswissenschaft sehr viele verschiedene Markentypen und Kombinationen gibt, wobei jede erwähnte Ausprägung als Marke zu identifizieren ist, wenn sie die drei zuvor genannten Kriterien erfüllen kann. Hierbei ist jede Markenform durch verschiedene Charakteristika gekennzeichnet, wobei insbesondere Klang-, Farb-, Tast- und Duftmarken herauszustellen sind. Während Klangmarken nämlich noch relativ leicht registriert werden können, sofern bestimmte Auflagen erfüllt werden, treten im Bereich der Farb-, Tast- und Duftmarken oftmals die Registrierungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft oder fehlenden graphischen Darstellbarkeit auf.

3.2 Der Markenname

In der Rechtswissenschaft wird nicht eindeutig von einem „Markennamen“ gesprochen, weshalb mM nach vor allem Wortmarken, Wort-Bild-Marken, Buchstabenmarken, Ziffern-(Zahlen-)Marken und Buchstaben- und Ziffernmarken mit dem betriebswirtschaftlichen Markennamen zu assoziieren sind.

Hat sich ein Unternehmen demnach für einen oder mehrere Namensvorschläge entschieden, der/die den betriebswirtschaftlichen Anforderungen gerecht wird/werden, erfolgt die Überprüfung der juristischen Schutzfähigkeit, welcher zahlreiche Registrierungshindernisse entgegenstehen können. Betrachtet man nur jene Markenformen, welche dem Markennamen gleichgesetzt werden können, sind vor allem die Registrierungshindernisse der irreführenden Zeichen, beschreibenden Zeichen, Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft und Gattungsbezeichnungen von Bedeutung.⁴⁷⁸ Konkret heißt dies, dass durch den Markenname keine subjektive Täuschung betreffend die Beschaffenheit, Art oder geographische Herkunft der Marke hervorgerufen werden darf, da der Markenname in einem solchen Fall (grundsätzlich) von der Registrierung ausgeschlossen wäre. Auch die von vielen Marketern häufig kreierten beschreibenden Markennamen unterliegen einem

⁴⁷⁸ Bei den beschreibenden Zeichen, den Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft und den Gattungsbezeichnungen handelt es sich – im Gegensatz zu den irreführenden Zeichen – um relative Registrierungshindernisse, welche mittels Verkehrsgeltungsnachweis behoben werden können. Siehe hierzu auch II.2.1.2.

Registrierungshindernis, da sie als nicht unterscheidungskräftig anzusehen sind und daher der Hauptfunktion der Marke nicht gerecht werden können. Ebenso kann ein Markenname nicht registriert werden, wenn es ihm an Unterscheidungskraft fehlt, wobei hiervon vorrangig Werbeslogans und Werbeschlagwörter betroffen sind. Das wohl bedeutendste Registrierungs-hindernis für den Markennamen ist jenes der Gattungsbezeichnung, bei welchem ein Name auf Grund fehlender Unterscheidungskraft die Herkunftsfunktion nicht erfüllen kann. Dabei ist es möglich, dass der Markenname bereits vor seiner Registrierung als Gattungsbezeichnung angesehen wird oder diese Entwicklung erst nach seiner Registrierung stattfindet. Dies kommt im Marketing sehr häufig vor, da Unternehmen mit ihren Markenartikeln eine hohe Bekanntheit aufbauen wollen, die schlussendlich dazu führt, dass Konsumenten den Markennamen als Synonym für eine ganze Produktgattung einsetzen.

Wurde der Markenname eingehend überprüft und konnte kein Registrierungs-hindernis gefunden werden, steht seiner Eintragung nichts mehr im Wege und er bietet dem Markeninhaber sodann Schutz gegenüber Dritten im Sinne des Identitätsschutzes, des Verwechslungsschutzes und allenfalls des Bekanntheitsschutzes. Letzterer steht vor allem starken, bekannten Marken zu, die über die Branche hinaus vor Eingriffen Dritter, welche die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke auszunützen oder zu beeinträchtigen versuchen, geschützt sind.

Vorsicht geboten ist ebenso bei den Lösungsgründen für eine Marke. So kann die Entwicklung zu einem beschreibenden Zeichen oder der Verlust der Unterscheidungskraft dazu führen, dass die Marke nachträglich gelöscht wird. Ebenso muss der Markeninhaber darauf achten, seine Marke (ernsthaft) – und nicht nur auf Werbegegenständen zur Absatzförderung oder bei einer Probelieferung – zu benutzen, da diese ansonsten wegen Nichtbenutzung gelöscht werden könnte. Das zuvor angesprochene Problem der Entwicklung eines Markennamens zur Gattungsbezeichnung stellt ebenfalls einen Lösungsstatbestand dar, wobei der Markeninhaber dieser Entwicklung aktiv entgegenwirken kann, indem er die Benutzung seines Markennamens sowie dessen Eintragung in Wörterbücher untersagt und dadurch die Unterscheidungskraft aufrechterhält.

Man sieht also, dass auch aus juristischer Perspektive zahlreiche Faktoren zu beachten sind, welche bei der Schutzfähigkeit und Aufrechterhaltung des Markennamens von Relevanz sind. Daher wird im dritten Teil dieser Arbeit ein zusammenfassender Überblick über die beiden zuvor behandelten Teile gegeben und darauf eingegangen, wie man sowohl die betriebswirtschaftlichen Kriterien als auch die juristischen Anforderungen erfüllen und schlussendlich einen „idealen“ Markennamen entwickeln kann.

III. DER „IDEALE“ MARKENNAME

Nachdem nun die Begriffe der „Marke“ und des „Markennamens“ aus betriebswirtschaftlicher und juristischer Sicht betrachtet und ausführlich darauf eingegangen wurde, welche Herausforderungen bei der Entwicklung des Markennamens und seiner Registrierung sowie im Laufe des Bestehens einer Marke auftreten können, soll nun konkret analysiert werden, was einen „idealen“ Markennamen ausmacht. Dabei wird der Fokus darauf gelegt, die betriebswirtschaftlichen und juristischen Kriterien in Einklang zu bringen und somit einen Gesamtüberblick über die vorliegende Arbeit zu geben.

1 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE

In der Betriebswirtschaft, vorrangig im Marketing, stellt der Markenname die Hauptvoraussetzung zur Erschaffung einer Marke und deren Identität dar. Konkret bedeutet dies, dass eine Marke ohne Markennamen nicht existieren kann, wobei der Markenname der aussprechbare Teil der Marke ist. Dabei kommen dem Markennamen die Funktionen der Identifikation und Differenzierung⁴⁷⁹ zu, welche voneinander abhängig sind. Ebenso soll der Markenname die gewünschte Positionierung verdeutlichen und dadurch die gesamte Marketingstrategie unterstützen, wobei der zu berücksichtigende Kommunikationsaufwand für das Hervorrufen einer Assoziation zwischen Produkt und Markenname von Relevanz ist.

Der Markenname muss in der Betriebswirtschaft unterschiedliche Kriterien⁴⁸⁰ erfüllen, wobei besonders hervorzuheben ist, dass er prägnant, klangvoll, unterscheidungskräftig und identifikationsstark sowie assoziierend, unverwechselbar und international einsetzbar sein soll. Diese Eigenschaften würden darauf schließen lassen, dass man sich für einen Markennamen entscheidet, der sich deutlich von anderen Markennamen abhebt, also „einzigartig ist“, und damit in weiterer Folge auch die juristische Schutzfähigkeit erfüllen kann.

⁴⁷⁹ Siehe hierzu I.2.3.

⁴⁸⁰ Siehe hierzu I.2.2.

Dennoch bevorzugen viele Marketer beschreibende Markennamen⁴⁸¹, die auf den Produktnutzen verweisen, da diese Namen oftmals leichter zu bilden sind und von Konsumenten problemloser erkannt werden. Zudem erfordern beschreibende Markennamen weniger Kommunikationsaufwand, da sie schneller „erlernt“ werden können. Im Hinblick auf die zuvor genannten Kriterien, vor allem im Zuge der Unterscheidungskraft und Verwechslungsgefahr, ist von solchen Markennamen jedoch abzuraten, da ihnen kaum juristische Schutzfähigkeit zugesprochen werden kann. Daher wird empfohlen, assoziative oder frei erfundene Markennamen⁴⁸² zu kreieren, welche zwar mit mehr Kommunikationsaufwand verbunden, aber juristisch schutzfähig sind und den Großteil der genannten Kriterien erfüllen. Zudem wirken diese Markennamen kreativer, klangvoller und können international problemloser eingesetzt werden. Da das Budget bei der Entwicklung des Markennamens eine wichtige Rolle spielt, entscheiden sich meist nur große Unternehmen, welche den Kommunikationsaufwand leichter tragen können, für fiktive Markennamen, während kleine Unternehmen assoziative Markennamen wählen.

Der Markenname trägt auch wesentlich zum Image und Markenwert des Unternehmens bei, weshalb ein guter Markenname das Image wesentlich verbessern und den Markenwert⁴⁸³ steigern kann. Somit sind Marken, die einen monopolisierbaren Markennamen besitzen, für Unternehmen von großem Wert, da sich die Konkurrenz dieses Namens nicht bedienen kann und dem Angebot eine Einzigartigkeit verbunden mit einer gewissen Alleinstellung am Markt zukommt. Zudem werden bekannte Marken juristisch umfassender geschützt, sodass die Gefahr von „Trittbrettfahrern“ weitgehend ausgeräumt werden kann.

Generell empfiehlt sich, das Produkt erst nach dem Markennamen zu entwickeln, da dieser dann von dem zu kennzeichnenden Produkt unabhängig ist und somit darauf geachtet werden kann, alle Marketingkriterien zu erfüllen und eine Einheit von Name, Produkt und Design für den Aufbau einer starken Marke zu erschaffen.

⁴⁸¹ Siehe hierzu I.2.4.1.

⁴⁸² Siehe hierzu I.2.4.2. und I.2.4.3.

⁴⁸³ Siehe hierzu I.1.8.2.

2 RECHTSWISSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE

Die Rechtswissenschaft stellt in der Markendefinition des § 1 MarkSchG darauf ab, dass eine Marke ein Zeichen sein muss, welches sich graphisch darstellen lässt und Unterscheidungskraft besitzt.⁴⁸⁴ Dementsprechend erfüllt die Marke eine Kennzeichnungs- und Herkunftsfunktion, denn sie soll Produkte eines Unternehmens eindeutig kennzeichnen, um sie differenzierbar zu machen und zu verdeutlichen, aus welchem Unternehmen diese stammen. Die Herkunftsfunktion gilt als wichtigste Funktion der Marke und spielt auch bei einigen Registrierungshindernissen eine Rolle. Weiters kommt der Marke eine Garantie-(Vertrauens-)Funktion zu und sie besitzt – vor allem bei bekannten Marken – eine Werbefunktion.⁴⁸⁵

Im Bereich der Markentypen und Kombinationen zeigt sich bereits, dass es in der Rechtswissenschaft viele verschiedene Ausprägungen⁴⁸⁶ gibt, wobei mM nach vorrangig Wortmarken, Wort-Bild-Marken, Buchstabenmarken, Ziffern-(Zahlen)Marken sowie Buchstaben- und Ziffernmarken mit dem Markennamen aus betriebswirtschaftlicher Sicht gleichgesetzt werden können. Jeder Markenname wird auf seine Registrierfähigkeit überprüft, wobei zahlreiche Registrierungshindernisse einer Eintragung entgegenstehen können. Im Bereich der Markennamen spielen vor allem die Registrierungshindernisse der irreführenden Zeichen, beschreibenden Zeichen, Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft und Gattungsbezeichnungen eine wichtige Rolle.⁴⁸⁷

Somit ist bei der Bildung des Markennamens darauf Bedacht zu nehmen, dass keine subjektive Täuschung durch die Beschaffenheit, Art oder geographische Herkunft der Marke hervorgerufen wird, da ein solcher Markenname jedenfalls von einer Registrierung ausgeschlossen wäre. Ebenso stellen die von vielen Marketern bevorzugten beschreibenden Markennamen ein Problem dar, da ihnen keine Unterscheidungskraft zukommt und sie damit die Herkunftsfunktion der Marke nicht erfüllen können. Dies trifft auch auf Zeichen zu, die ganz generell keine Unterscheidungskraft haben, wobei unter dieses Registrierungshindernis vor allem

⁴⁸⁴ Siehe hierzu II.1.1.1.

⁴⁸⁵ Siehe hierzu II.1.3.

⁴⁸⁶ Siehe hierzu II.1.4.

⁴⁸⁷ Siehe hierzu II.2.1.

Werbeslogans und Werbeschlagwörter fallen. Vorsicht geboten ist jedenfalls bei Gattungsbezeichnungen, durch welche verschiedene Produkte nicht voneinander unterschieden werden können, weshalb abermals kein eindeutiger Herkunftshinweis auf ein Unternehmen vorliegt. Das Registrierungshindernis der Gattungsbezeichnung ist im Marketing von großer Bedeutung, da mit Markenartikeln die Strategie verfolgt wird, eine hohe Bekanntheit aufzubauen, was oftmals dazu führt, dass Konsumenten den Markennamen als Synonym für die ganze Produktgattung verwenden, der dann als Gattungsbegriff nicht registriert werden kann oder nachträglich gelöscht werden muss.

Wenn kein Registrierungshindernis vorliegt, kann das Zeichen eingetragen werden und bietet dem Markeninhaber Schutz gegenüber Dritten. Dabei kann es sich um Identitätsschutz handeln, wenn ein gleiches/ähnliches Zeichen für gleiche/ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet werden soll oder um Verwechslungsschutz, wenn ein mit der Marke ähnliches Zeichen für ähnliche Waren oder Dienstleistungen kollidiert und im Gesamteindruck Verwechslungsgefahr hervorrufen kann. In diesem Bereich sind vor allem bekannte Marken umfassender und über ihre Branche hinaus geschützt, da eine größere Gefahr von Verwechslungen, insbesondere bei Gütern des täglichen Bedarfs, vorliegt. Bekannte Marken unterliegen demnach einem weitergehenden Bekanntheitsschutz, wo selbst ein mit der Marke gleiches/ähnliches Zeichen für unähnliche Waren oder Dienstleistungen bekämpft werden kann, wenn die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt werden würde.⁴⁸⁸

Ein Markeninhaber muss zudem darauf achten, dass die Marke keinem Lösungsgrund unterliegt oder dieser nach Markenanmeldung entsteht. So können der spätere Verlust der Unterscheidungskraft oder die Entwicklung zu einem beschreibenden Zeichen dazu führen, dass die Marke nachträglich gelöscht wird. Ebenso muss die Marke ernsthaft benutzt werden, da sie ansonsten wegen Nichtbenutzung gelöscht werden könnte, wenn sie beispielsweise nur auf Werbegegenständen zur Absatzförderung oder bei einer Probelieferung verwendet wird. Das Hauptproblem stellt jedoch die Löschung wegen der Entwicklung zu einem Gattungsbegriff („Freizeichen“) dar, welches vor allem bei bekannten Marken eine

⁴⁸⁸ Siehe hierzu II.2.3.3., II.2.3.4. und II.2.3.5.

bedeutende Rolle spielt, wobei der Markeninhaber dieser Entwicklung durchaus aktiv entgegenwirken und somit die Unterscheidungskraft der Marke aufrechterhalten kann. Somit sollte der Markeninhaber beispielsweise darauf achten, dass er selbst den Markennamen nicht als Produktbezeichnung (substantivisch) verwendet und einer etwaigen geplanten Eintragung des Markennamens in Wörterbüchern widersprechen.

Durch die juristische Perspektive wird deutlich, dass zahlreiche Faktoren über die betriebswirtschaftliche Markennamensentwicklung hinaus relevant sind, damit eine erfolgreiche, starke Marke aufgebaut werden kann. Erst durch die Registrierung kommt der Marke umfassender Schutz zu, der vor allem bei bekannten Marken auf Grund der möglichen Nachahmungen durch Dritte von Relevanz ist.

3 EIGENSCHAFTEN DES „IDEALEN“ MARKENNAMENS

Nach Erläuterung beider Perspektiven stellt sich nun die Frage, wie man die betriebswirtschaftlich erwünschten Kriterien mit den juristischen Möglichkeiten in Einklang bringt, um somit eine Marke durch den „idealen“ Markennamen zu erschaffen.

Wie bereits aus vorangegangenen Kapiteln deutlich wurde, wird der Markenname zuerst nach betriebswirtschaftlichen Kriterien entwickelt und sodann auf seine juristische Schutzfähigkeit überprüft. Auffallend ist, dass sich die betriebswirtschaftlichen und juristischen Anforderungen an den Markennamen nicht grundlegend unterscheiden, sondern durchaus als aufeinander aufbauend und ergänzend angesehen werden können. Daher wäre wünschens- und empfehlenswert, bereits im Zuge der betriebswirtschaftlichen Markennamensentwicklung die juristischen Kriterien miteinzubeziehen, um nicht das Risiko einzugehen, einen erfolgversprechenden Markennamen bei der späteren juristischen Überprüfung wieder verwerfen zu müssen. Ebenso ist es nötig, den Markennamen nach erfolgter Registrierung weiterhin auf die Erfüllung der juristischen Kriterien zu beobachten, um seine Schutzfähigkeit aufrechtzuerhalten. Dementsprechend sollten beide Disziplinen bereits bei der Namensentwicklung eingebunden und während des Bestehens der Marke beachtet werden, um den

Aufbau und Erhalt einer erfolgreichen, bekannten und starken Marke durch den „idealen“ Markennamen zu ermöglichen. An dieser Stelle soll nun eingehend erläutert werden, wie es gelingt, die Anforderungen beider Disziplinen zu vereinen und jene Eigenschaften bezeichnet werden, welche einen „idealen“ Markennamen ausmachen.

Betrachtet man die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Kriterien, die an einen Markennamen gestellt werden, so wird offensichtlich, dass bereits in diesem Bereich Konflikte mit den juristischen Möglichkeiten auftreten können.

3.1 Kriterien des Markennamens

In der Betriebswirtschaft wird empfohlen, einen Markennamen zu entwickeln, der den Produktnutzen⁴⁸⁹ vermittelt, da dieser für Konsumenten dadurch leichter erkennbar und zuordenbar ist. Allerdings kann dies in der Rechtswissenschaft zu Problemen führen, da solche Markennamen sehr oft beschreibend wirken, wie beispielsweise „Tee-Fix“ oder „Wash & Go“, und daher nach § 4 Abs. 1 Z 4 MarkSchG nicht schützbar sind.

Zudem muss ein Markenname als prägnant⁴⁹⁰, also leicht aussprechbar, lesbar, erkennbar, merkfähig und vor allem kurz – mit maximal acht Buchstaben bzw. vier Silben – gelten, um aus betriebswirtschaftlicher Sicht ausgewählt zu werden. Dies wird damit begründet, dass prägnante Namen von Konsumenten leichter wahrgenommen und erinnert werden, wie beispielsweise „Bosch“, „Kodak“, „Nivea“ und „Nokia“. Die Rechtswissenschaft bezieht zu diesem Kriterium nicht Stellung, weshalb keine Differenzen zwischen betriebswirtschaftlicher und juristischer Sicht angenommen werden können.

Weiters soll der Markenname unverwechselbar⁴⁹¹ sein und dadurch in seiner Produktkategorie hervorstechen, was jedoch zum Registrierungshindernis der Gattungsbezeichnungen gemäß § 4 Abs. 1 Z 5 MarkSchG führen kann, wonach ein Markennamen als Synonym – also allgemeine Bezeichnung – für eine ganze

⁴⁸⁹ Siehe hierzu I.2.2.1.

⁴⁹⁰ Siehe hierzu I.2.2.2.

⁴⁹¹ Siehe hierzu I.2.2.3.

Produktgattung (z.B. „Tempo“, „Tixo“, „Hansaplast“, „Uhu“ und „Pager“) verwendet wird. Dadurch kommt dem Markennamen keine Unterscheidungskraft mehr zu, wodurch er die juristische Anforderung, als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen zu dienen, nicht mehr erfüllen kann.

Demgegenüber treten bei den Kriterien des Wohlklangs⁴⁹², wie bei „Nivea“, „Sony“ und „Toyota“, sowie der Vermittlung von positiven Produktassoziationen⁴⁹³, wie bei den „Nimm 2 – Bonbons“, keine Differenzen mit der juristischen Sichtweise auf.

Übereinstimmung zwischen den Disziplinen herrscht ebenso bei der Unterscheidbarkeit und Identifikationsstärke⁴⁹⁴ eines Markennamens, wobei diese Eigenschaften die Hauptfunktion einer Marke in der Rechtswissenschaft darstellen und vor allem auffallenden Namen wie „Poisson“ und „Egoiste“ zukommen. Weiters wird angeführt, dass ein Markenname international einsetzbar⁴⁹⁵ sein und daher keine negativen Assoziationen in einer Fremdsprache hervorrufen sollte, da ihn Konsumenten ansonsten ablehnen könnten und das Produkt als Flop enden würde. Markennamen wie „Kodak“ und „Coca Cola“ können international problemlos eingesetzt werden.

3.2 Funktionen des Markennamens

Blickt man auf die Funktionen, die einem Markennamen zukommen müssen, wird deutlich, dass dieser zur Identifikation- und Kennzeichnung⁴⁹⁶ sowie Differenzierung⁴⁹⁷ dienen sollte. Dies steht mit der juristischen Ansicht in Einklang, welche ebenso von der Kennzeichnungs- und Herkunftsfunktion⁴⁹⁸ sowie Garantie- und Werbefunktion⁴⁹⁹ der Marke spricht. Dabei ist darauf zu achten, einen Markennamen zu wählen, der auch tatsächlich als identifikationsstark angesehen wird und dem Produkt nicht nur eine „Nummer“ verleiht, welche weder eine Identifikation noch eine Differenzierung ermöglicht. Ein guter Markenname zeichnet

⁴⁹² Siehe hierzu I.2.2.5.

⁴⁹³ Siehe hierzu I.2.2.6.

⁴⁹⁴ Siehe hierzu I.2.2.4.

⁴⁹⁵ Siehe hierzu I.2.2.7.

⁴⁹⁶ Siehe hierzu I.2.3.1.

⁴⁹⁷ Siehe hierzu I.2.3.2.

⁴⁹⁸ Siehe hierzu II.1.3.1.

⁴⁹⁹ Siehe hierzu II.1.3.2. und II.1.3.3.

sich demnach dadurch aus, dass er über eine eigenständige Markenidentität verfügt und sich deutlich von Konkurrenznamen abhebt, indem er in der Lage ist, Assoziationen hervorzurufen und dadurch die emotionale Ebene anzusprechen.

Ein Beispiel für einen Markennamen, der sowohl die betriebswirtschaftlichen als auch die juristischen Kriterien und Funktionen erfüllt, wäre „Apple“. Betrachtet man diesen Markennamen genauer, so wird deutlich, dass er prägnant ist, als unverwechselbar in seiner Branche angesehen wird und dadurch Unterscheidbarkeit und Identifikationsstärke besitzt. Weiters schreibt man ihm einen guten Klang zu und er kann international eingesetzt werden, da er leicht auszusprechen ist und keine negative Gedankenverknüpfungen in einer Fremdsprache auslöst. Zudem gilt er als juristisch schutzfähig, da er nicht beschreibend, sondern assoziativ ist und dadurch positive Produktassoziationen, im Sinne der Differenzierungsfunktion, hervorruft.

Dieses Beispiel zeigt bereits, dass ein assoziativer Markenname durchaus zu empfehlen ist, wobei Unternehmen aber auch beschreibende oder frei erfundene Markennamen kreieren können, die im Folgenden näher betrachtet werden.

3.3 Typologien von Markennamen

Die erste Typologie ist jene der zuvor bereits erwähnten beschreibenden Markennamen⁵⁰⁰, welche einen direkten Zusammenhang mit dem Produkt zeigen, indem sie dessen Eigenschaften ausdrücken. Der Vorteil dieser Namen ist ihre leichte Erkennbarkeit und Verständlichkeit, jedoch wirken sie auf Konsumenten oftmals einfallslos und sind zudem international kaum anwendbar. Das Hauptproblem ist aber ihre fehlende Unterscheidungskraft, sodass sie juristisch nicht geschützt werden können, was auch durch das gesetzlich verankerte relative Registrierungshindernis für beschreibende Zeichen in § 4 Abs. 1 Z 4 MarkSchG zum Ausdruck gebracht wird. Zudem rufen beschreibende Markennamen oftmals Verwechslungsgefahr hervor, da viele Unternehmen Produkte mit gleichen Inhaltsstoffen ähnlich bezeichnen, wie beispielsweise „Nuts“, „Nutella“ und „Nuspli“. Dennoch bevorzugen Marketer diese Namensstrategie, da die Namen einfacher zu bilden sind und weniger Kommunikationsaufwand erfordern, weil für Konsumenten

⁵⁰⁰ Siehe hierzu I.2.4.1.

problemlos deutlich wird, worum es sich bei dem Produkt handelt, wie bei „Tipp-Ex“, „Spüli“, „Sahnesteif“, „Tintenkiller“, „Kinderschokolade“, „Brunch“, „Matchbox“ oder „Katzenschmaus“. Angesichts der fraglichen juristischen Schutzfähigkeit ist von der Wahl eines beschreibenden Markennamens aber abzuraten.

Die zweite Typologie ist jene der frei erfundenen Markennamen⁵⁰¹, welche aus künstlichen Wörtern bestehen, die es im Sprachgebrauch noch nicht gibt und die als besonders klangvoll gelten, wie „Clio“, „Patros“ und „lloé“. Diese Namen geben weder einen Hinweis auf das Produkt, noch erlauben sie Assoziationen, weshalb der Zusammenhang zwischen Name und Produkt erst erlernt werden muss und diese Strategie daher als kostspielig anzusehen ist. Probleme ergeben sich zudem, wenn der Markenname so speziell ist, dass er von den Konsumenten als Synonym für eine ganze Produktgattung verwendet wird und sich dadurch zur Gattungsbezeichnung entwickelt (z.B. „Tixo“, „Lego“, „Hoover“), wodurch seine juristische Schutzfähigkeit gänzlich verloren geht. Kann man diese Problematik jedoch vermeiden, gelten frei erfundene Markennamen als problemlos international einsetzbar sowie juristisch schutzfähig und erfüllen zudem die meisten der zuvor genannten Markennamenkriterien.

Noch besser wäre allerdings die Entwicklung von assoziativen Markennamen, die lediglich gedankliche Verknüpfungen zu einem Produkt erlauben, aber nicht konkret aussagen, welche Eigenschaften diesem zukommen. Ihr großer Vorteil ist, dass sie juristisch geschützt werden und über den Klang Assoziationen herstellen können, weshalb sie als imagerystark angesehen werden, wie „Jaguar“, „Uhu“ und „Vespa“, oder besonders kreativ, wie „Knirps“, „Milky Way“, „Pampers“, „Softies“, „Frosch“ und „WC-Ente“.

Daher ist zu empfehlen, sich für einen assoziativen Markennamen⁵⁰² zu entscheiden, der jedenfalls als juristisch schutzfähig angesehen wird und sich nachträglich wohl kaum zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt. Zudem ist es möglich, durch den Namen Assoziationen hervorzurufen, die ebenso durch ein passendes Logo unterstützt werden können. Ein gutes Beispiel hierfür ist abermals der zuvor genannte Markenname „Apple“, welcher durch seine Assoziation, sich vom

⁵⁰¹ Siehe hierzu I.2.4.3.

⁵⁰² Siehe hierzu I.2.4.2.

Computermarkt einen kleinen Marktanteil „abbeißen“ zu wollen, klar in seiner Branche heraussticht und durch das ergänzende Logo in Form eines Apfels problemlos auch ohne Markenname erkannt wird.

3.4 Herkunft von Markennamen

Markennamen können sich sowohl vom Erfinder/Schöpfer als auch von historischen oder berühmten Persönlichkeiten sowie vom Herstellungsort eines Produkts ableiten. Während die Namensgebung anhand von Persönlichkeiten⁵⁰³ aus juristischer Sicht als unproblematisch anzusehen ist, ergeben sich vor allem im Bereich der Namensgebung anhand des Herstellungsortes Schwierigkeiten.

So ist zum einen darauf zu achten, dass die juristische Schutzfähigkeit einer geographischen Bezeichnung⁵⁰⁴ als problematisch angesehen wird, da sie dem relativen Registrierungshindernis des § 4 Abs. 1 Z 4 MarkSchG unterliegt. Zudem können diese Namen als Gattungsbezeichnung nach § 4 Abs. 1 Z 5 MarkSchG aufgefasst werden, wie beispielsweise „Tabasco“ oder „Hansaplast“, sowie irreführend wirken, wie im Fall der Teesorte „Karadeniz“ oder des „Egger“-Biers. Solche irreführenden Markennamen unterliegen einem absoluten Registrierungshindernis nach § 4 Abs. 1 Z 8 MarkSchG und sind daher juristisch keinesfalls schutzfähig.

Wählt man den Namen des Erfinders/Schöpfers⁵⁰⁵ als Markenname, so können „Allerweltsnamen“ wie Müller oder Maier juristisch nicht registriert werden, da diesen – im Gegensatz zu außergewöhnlichen Namen wie „Sixt“, „Maggi“, „Porsche“, „Philips“ und „Lindt“ – keine Unterscheidungskraft im Sinne der Hauptfunktion der Marke zukommt. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist ebenso von dieser Namensstrategie abzuraten, da Sortimentserweiterungen nur schwer durchgeführt werden können und die Marke kaum Assoziationen hervorruft.

⁵⁰³ Siehe hierzu I.2.5.2.

⁵⁰⁴ Siehe hierzu I.2.5.3.

⁵⁰⁵ Siehe hierzu I.2.5.1.

3.5 Entwicklung des Markennamens

Hat man die zuvor genannten Kriterien sowohl aus betriebswirtschaftlicher, als auch juristischer Sichtweise beachtet, steht der Entwicklung des Markennamens nichts mehr im Wege. Dabei ist es vor allem von Vorteil, wenn der Markenname ungewöhnlich klingt und in der Lage ist, positive Assoziationen hervorzurufen. Deshalb wird die Wahl eines assoziativen Markennamens empfohlen, welcher zudem als unspezifisch gilt (z.B. „Nivea“) und daher etwaige spätere Sortimentserweiterungen ermöglicht.

Bei der Entwicklung ist auch darauf zu achten, dass der Klang⁵⁰⁶ eine wesentliche Rolle spielt, da durch diesen Rückschlüsse sowohl auf die Produktpersönlichkeit (sanft und harmonisch wie z.B. „Nivea“ und „Wella“ oder dynamisch und technisch wie z.B. „Axe“ und „Pattex“) als auch die Größe (klein wie z.B. „Mini“ und „Twingo“ oder groß wie z.B. „Sharan“ und „Espace“) möglich sind.

Die Namensvorschläge sind jedenfalls auf ihre Wortstruktur, Aussprechbarkeit⁵⁰⁷ und Praktikabilität⁵⁰⁸ zu überprüfen, wobei bei letzterem Kriterium abermals die juristische Unterscheidungskraft zu beachten ist, z.B. wenn der Markenname ebenso als Web-Adresse eingesetzt werden soll. Ein weiterer wichtiger Faktor ist jener der Budgethöhe⁵⁰⁹, da nur große Unternehmen den Werbeaufwand fiktiver Markennamen zur Herstellung einer Assoziation zwischen Produkt und Name tragen können, weshalb sich Unternehmen mit kleinem Werbebudget eher für beschreibende oder assoziative Markennamen entscheiden.

Im Bereich der Positionierung⁵¹⁰ ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht darauf zu achten, sich nicht an den Markennamen des Marktführers anzulehnen oder diesen zu kopieren, da diese Strategie dem Erreichen einer Alleinstellungsposition entgegensteht und auch keine eigenständige Markenidentität aufgebaut werden kann. Zudem ist der Markeninhaber vor Imitationen geschützt, da er aus juristischer

⁵⁰⁶ Siehe hierzu I.2.7.4.1.

⁵⁰⁷ Siehe hierzu I.2.7.5.2.

⁵⁰⁸ Siehe hierzu I.2.7.7.1.

⁵⁰⁹ Siehe hierzu I.2.7.5.3.

⁵¹⁰ Siehe hierzu I.2.7.7.2.

Sicht vom Identitätsschutz⁵¹¹ Gebrauch machen kann, indem er nach § 30 Abs. 1 Z 1 MarkSchG die Löschung eines mit der Marke gleichen Zeichens für gleiche Waren beantragt (z.B. „Arthur“ und „Arthur & Félicie“).

Da dieser Tatbestand eher selten zum Tragen kommt, ist der Verwechslungsschutz⁵¹² von größerer Bedeutung, dessen Voraussetzungen erfüllt sind, wenn Unternehmen den Markennamen der Konkurrenz gerade noch innerhalb der legalen Grenze kopieren. Hierbei gleichen oder ähneln sich die beiden Namen in Klang, Optik oder Bedeutung so sehr, dass sie miteinander verwechselt werden und ebenso einen Lösungsgrund nach § 30 Abs. 1 Z 2 MarkSchG darstellen (z.B. die Gasfeuerzeuge „Zorr“ und „Zorro“ sowie der Wodka-Mix „Kleiner Feigling“ und „Kleiner Frechdachs“).

Markeninhaber bekannter Marken sind über den Verwechslungsschutz hinaus durch den Bekanntheitsschutz⁵¹³ abgesichert, welcher es ihnen ermöglicht, Dritte von der Benutzung des gleichen oder ähnlichen Namens auch für andersartige Waren auszuschließen und diese Markennamen nach § 30 Abs. 2 MarkSchG zu löschen, wenn deren Verwendung die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ausnützt oder beeinträchtigt (z.B. „Red Dragon“ von „Red Bull“, „Botoina“ von „Botox“ oder „Boss!“ von „Boss“). Dies ist ebenso zu beachten, wenn man lediglich eine Markenparodie⁵¹⁴ vornehmen möchte, indem man den bekannten Markennamen humorvoll verändert, um damit seine eigenen Produkte zu kennzeichnen (z.B. „Styriagra“ in Anlehnung an „Viagra“). Daher sollte bei der Entwicklung des Markennamens Abstand davon genommen werden, bekannte Markennamen zu kopieren, da das Markenrecht dem Markeninhaber umfassenden Schutz bietet und dieser den imitierenden Markennamen bekämpfen kann.

3.6 Aufrechterhaltung des Markennamens

Hat man demnach einen Markennamen entwickelt, der den betriebswirtschaftlichen Kriterien genügt und aus juristischer Sicht als unbedenklich eingestuft werden kann,

⁵¹¹ Siehe hierzu II.2.3.3.

⁵¹² Siehe hierzu II.2.3.4.

⁵¹³ Siehe hierzu II.2.3.5.

⁵¹⁴ Siehe hierzu II.2.4.3.

ist in weiterer Folge darauf zu achten, den registrierten Markennamen aufrechtzuerhalten.

Um generell eine Löschung der registrierten Marke zu verhindern, darf der Markenname nachträglich nicht an Unterscheidungskraft verlieren, insbesondere sich nicht zu einem beschreibenden Zeichen entwickeln. Der Verlust der Unterscheidungskraft spielt vor allem bei jenen Markennamen eine Rolle, welche im Laufe der Zeit auf Grund ihrer Gebräuchlichkeit zu einer Gattungsbezeichnung⁵¹⁵ werden und daher als allgemein verwendeter Begriff nicht mehr als Herkunftshinweis dienen, weshalb sie ihre juristische Schutzfähigkeit verlieren. Dieser Entwicklung kann der Markeninhaber jedoch aktiv entgegenwirken, indem er permanent versucht, seine Marke gegen Rechtsverletzungen zu schützen und klarzustellen, dass diese als Herkunftshinweis aufzufassen ist. Zudem sollte er die Eintragung des Markennamens in Wörterbücher verbieten und den Markennamen in der Werbung nicht selbst als Produktbezeichnung (substantivisch) verwenden (z.B. Sony Walkman).

Wichtig ist zudem, dass Markennamen nicht auf Vorrat produziert, sondern tatsächlich (ernsthaft) kennzeichenmäßig benutzt werden, da nach einer 5-jährigen Frist der Nichtbenutzung⁵¹⁶ die Löschung der Marke nach § 33 lit. a MarkSchG beantragt werden kann. Dabei ist es nicht ausreichend, den Markennamen nur auf Werbegegenständen zur Absatzförderung anzubringen, da für diese Gegenstände kein Absatzmarkt geschaffen und dadurch die Herkunftsfunktion nicht erfüllt wird (z.B. „Wellness“-Getränk), weshalb der Aufwand der Namensentwicklung zunichte gemacht werden würde.

3.7 Formel des „idealen“ Markennamens

Nach ausführlicher Behandlung der betriebswirtschaftlichen und juristischen Kriterien kann mM nach nun eine Formel entwickelt werden, welche sämtliche Attribute beinhaltet, die einem „idealen“ Markennamen zukommen sollten. Dabei werden vor allem jene Eigenschaften herausgegriffen, welche als besonders beachtenswert

⁵¹⁵ Siehe hierzu II.2.5.4.

⁵¹⁶ Siehe hierzu II.2.5.3.

beurteilt werden und sowohl in der Betriebswirtschaft als auch Rechtswissenschaft Erwähnung finden.

„IDEAL“-Formel

- I** international nutzbar und juristisch schutzfähig
- D** differenzierend und identifikationsstark
- E** einfach, im Sinne von prägnant
- A** assoziativ und auffallend sowie
- L** langfristig einsetzbar und legal

Kommen einem Markennamen die oben genannten Eigenschaften zu, ist er in der Lage, wesentlich zum erfolgreichen Aufbau und Erhalt einer starken und bekannten Marke beizutragen.

ZUSAMMENFASSUNG

Marken zählen für Unternehmen zu den wertvollsten immateriellen Vermögensgegenständen, denn sie tragen wesentlich zum Image bei und spielen eine bedeutende Rolle bei Unternehmensübertragungen, da sie den Firmenwert positiv beeinflussen können. Daher ist die Wahl des „richtigen“ Markennamens von großer Relevanz, denn erst durch diesen ist die Erschaffung einer Marke und deren Identität möglich. Da nur ein sorgfältig entwickelter und ausgewählter Markenname den Unternehmen wesentliche Vorteile durch Erfüllung sämtlicher Kriterien bietet, stellt die Kreation des Markennamens eine der wichtigsten Aufgaben dar. Daher müssen nicht nur die betriebswirtschaftlichen, sondern auch die juristischen Anforderungen bedacht werden, da ansonsten eine spätere Schutzfähigkeit des entwickelten Markennamens ausgeschlossen werden könnte.

Dabei gibt es bestimmte betriebswirtschaftliche Kriterien, die einem Markennamen jedenfalls zukommen müssen, um als „ideal“ zu gelten und die Funktionen der Identifikation und Differenzierung zu erfüllen.⁵¹⁷ Zudem sind Unternehmen dazu angehalten, sich bei der Entwicklung des Markennamens überlegen, welcher Typologie dieser zugeordnet werden soll, ob sie also ein beschreibenden, assoziativen oder frei erfundenen Markennamen kreieren wollen, wobei jede Typologie unterschiedliche Vor- und Nachteile bietet.⁵¹⁸ Beim anschließenden Prozess der Markennamensentwicklung ist eine gewisse Reihenfolge einzuhalten, an deren Ende die juristische Überprüfung der Namensvorschläge steht.⁵¹⁹

Rechtlich gesehen werden die Kriterien für das Vorliegen der Markeneigenschaft in § 1 MarkSchG geregelt, wobei im Sinne der daraus folgenden Hauptfunktion der Marke – der Kennzeichnungs- und Herkunftsfunktion – vor allem auf die Unterscheidungskraft des Zeichens abzustellen ist.⁵²⁰ Um zu entscheiden, ob eine Marke als „registrierfähig“ angesehen werden kann, muss diese auf das Vorliegen diverser

⁵¹⁷ Zu den Kriterien des Markennamens siehe I.2.2. und zu den Funktionen I.2.3.

⁵¹⁸ Zu den Typologien des Markennamens siehe I.2.4.

⁵¹⁹ Zum Prozess der Namensentwicklung siehe I.2.7.

⁵²⁰ Zu den Funktionen aus juristischer Sicht siehe II.1.3.

Registrierungshindernisse überprüft werden.⁵²¹ Hierbei kommt vor allem den Registrierungshindernissen der irreführenden oder beschreibenden Zeichen, Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft und Gattungsbezeichnungen beim Markennamen eine bedeutende Rolle zu.⁵²² Gilt eine Marke als eintragungsfähig, so bietet sie dem Markeninhaber nach ihrer Registrierung bedeutende Vorteile im Sinne des Identitätsschutzes, Verwechslungsschutzes und Bekanntheitsschutzes gegenüber Dritten.⁵²³ Zu beachten sind weiters die Grenzen des Markenschutzes sowie etwaige Löschungstatbestände, die eine nachträgliche Löschung der eingetragenen Marke hervorrufen können, wodurch der Markenschutz untergeht.⁵²⁴

Demnach sind viele verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, um die Marke zu einem wertvollen immateriellen Vermögensgegenstand für Unternehmen werden zu lassen. Gelingt es, beide Disziplinen – die betriebswirtschaftliche und die juristische – gleichermaßen sowohl bei der Entwicklung als auch während des Bestehens der Marke zu berücksichtigen, kann der „ideale“ Markenname einen wichtigen Beitrag für den Aufbau und Erhalt einer erfolgreichen Marke leisten.

⁵²¹ Zur Erläuterung der Registrierungshindernisse siehe II.2.1.

⁵²² Zu den irreführenden Zeichen siehe II.2.1.1.6., den beschreibenden Zeichen II.2.1.2.2., Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft II.2.1.2.3. und den Gattungsbezeichnungen II.2.1.2.4.

⁵²³ Zum Identitätsschutz siehe II.2.3.3., zum Verwechslungsschutz II.2.3.4 und zum Bekanntheitsschutz II.2.3.5.

⁵²⁴ Zur Erläuterung der Grenzen des Markenschutzes siehe II.2.4. und zur Löschung einer Marke II.2.5.2 – II.2.5.6.

ABSTRACT

Brands are regarded as the most valuable immaterial assets of companies, as they considerably influence the image and the goodwill, which is important in cases of transfer of a business. Accordingly, the choice of the “right” brand name is highly relevant for the creation of a brand and its identity. As only a carefully developed and chosen brand name fulfils all criteria and therefore offers companies many advantages, the creation of the brand name is seen as one of the most important tasks. Therefore, the economic, as well as the judicial requirements have to be kept in mind to avoid a later impossibility of protectability of the developed brand name.

There are some economic criteria a brand name has to fulfil in any case to be deemed “ideal” and to meet its functions of identification and differentiation.⁵²⁵ Furthermore, companies have to decide to which typology the brand name should be assigned, whether they want to create a descriptive, associative, or fictive brand name, with each typology offering different advantages or disadvantages.⁵²⁶ In the process of the creation of a brand name a specific order, ending with the judicial examination of the name, should be observed.⁵²⁷

From a legal point of view the criteria for the existence of a brand are regulated in § 1 MarkSchG. Here the differentiation of the sign is seen as very important because of the main function of the brand, the function of identification and origin.⁵²⁸ To find out whether a brand is “registrable”, it has to be checked for the existence of various obstacles, which might prevent a registration.⁵²⁹ The obstacles of misleading signs, descriptive signs, signs without any differentiation, and generic names are particularly relevant here.⁵³⁰ If a brand is regarded as “registrable”, it will provide its owner with considerable advantages, such as the protection of identity, protection

⁵²⁵ For the explanation of the criteria and functions of the brand name see I.2.2. and I.2.3.

⁵²⁶ For the typologies of the brand name see I.2.4.

⁵²⁷ For the creation of the brand name see I.2.7.

⁵²⁸ For the legal function of the brand see II.1.3.

⁵²⁹ For the explanation of the different obstacles see II.2.1.

⁵³⁰ For further explanation of misleading signs see II.2.1.1.6., of descriptive signs see II.2.1.2.2., of signs without any differentiation see II.2.1.2.3. and of generic names see II.2.1.2.4.

from confusion, and protection of publicity.⁵³¹ One should also consider the limitations of brand protection, as well as possible matters of fact which can lead to a subsequent deletion of the brand, with the brand protection ceasing to exist.⁵³²

Thus, many different factors have to be considered when developing a brand which is to become a valuable immaterial asset for a company. If both disciplines, economics and law, are considered equally in the developing process, as well as throughout the existence of the brand, the “ideal” brand name can make an important contribution to the development and preservation of a successful brand.

⁵³¹ For protection of identity see II.2.3.3., for protection from confusion see II.2.3.4. and for protection of publicity see II.2.3.5.

⁵³² For more information about the limitations of brand protection see II.2.4. and about deletion of the brand see II.2.5.2. – II.2.5.6.

LITERATURVERZEICHNIS

Monographien

- Adjouri, Nicholas* (2004): Alles was Sie über Marken wissen müssen, Leitfaden für das erfolgreiche Management von Marken, 1. Auflage, Wiesbaden 2004
- Adjouri, Nicholas / Büttner, Tobias* (2008): Marken auf Reisen, Erfolgsstrategien für Marken im Tourismus, 1. Auflage, Wiesbaden 2008
- Arnold, David* (1992): Modernes Markenmanagement, Geheimnisse erfolgreicher Marken, Internationale Fallstudien, Wien 1992
- Bender, Achim* (2008): Europäisches Markenrecht, Das Gemeinschaftsmarkensystem, 1. Auflage, München 2008
- Bugdahl, Volker* (2005): Erfolgsfaktor Markenname, Wie Unternehmen gute Markennamen entwickeln, etablieren und schützen, 1. Auflage, Wiesbaden 2005
- Crawford, Merle* (1992): Neuprodukt-Management, Frankfurt am Main 1992
- Dingler, Rolf* (1997): Wie baut man eine starke Marke auf?, in: Erfolgreiches Markenmanagement, Vom Wert einer Marke, ihrer Stärkung und Erhaltung, hrsg. von MTP e.V. Alumni, Wiesbaden 1997, S. 39 – 78
- Esch, Rudolf* (2007): Strategie und Technik der Markenführung, 4. Auflage, München 2007
- Fercher, Natalie* (2010): Immaterialgüterrecht: Markenrecht, in: Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, hrsg. von Andreas Wiebe, Wien 2010, S. 77 – 115
- Helm, Roland / Böcker, Franz* (2009): Marketing, Strategische Analyse und marktorientierte Umsetzung, 8. Auflage, Stuttgart 2009
- Herrmann, Andreas* (1998): Produktmanagement, München 1998
- Hildebrandt, Ulrich* (2010): Marken und andere Kennzeichen, Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Köln 2010
- Huber, Harald* (1997): Markenwert und Extensionspotential, in: Erfolgreiches Markenmanagement, Vom Wert einer Marke, ihrer Stärkung und Erhaltung, hrsg. von MTP e.V. Alumni, Wiesbaden 1997, S. 125 – 160
- Kotler, Philip / Bliemel, Friedhelm* (2001): Marketing-Management, Analyse, Planung und Verwirklichung, 10. Auflage, Stuttgart 2001

- Kucsko*, Guido (2003): geistiges eigentum, markenrecht, musterrecht, patentrecht, urheberrecht, Wien 2003
- Latour*, Susanne (1996): Namen machen Marken, Handbuch zur Entwicklung von Firmen- und Produktnamen, Frankfurt am Main 1996
- Meffert*, Heribert / *Burmann*, Christoph / *Koers*, Martin (2002): Markenmanagement, Grundfragen der identitätsorientierten Markenführung, 1. Auflage, Wiesbaden 2002
- Mellerowicz*, Konrad (1963): Markenartikel, Die ökonomischen Gesetze ihrer Preisbildung und Preisbindung, 2. Auflage, München 1963
- Oliva*, Thomas (2003): Die Marke zählt, in: geistiges eigentum, markenrecht, musterrecht, patentrecht, urheberrecht, hrsg. von Guido Kucsko, Wien 2003, S. 196 – 197
- Riezebos*, Rik (2003): Brand Management, A Theoretical and Practical Approach, 2003
- Samland*, Bernd M. (2006): Unverwechselbar, Name, Claim und Marke, München 2006
- Schanda*, Reinhard (1999): Markenschutzgesetz idF der Markenrechts-Nov 1999, Praxiskommentar, Wien 1999

Zeitschriftenaufsätze

- Gamerith*, Helmut (2005): Überrasgender Wortsinn muss Verwechslungsgefahr nicht (immer) beseitigen, Praxistipp zu OGH 26.4.2005, 4 Ob 25/05 p Zorr/Zorro, in: Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖBI), Heft 6 (2005), S. 272
- Gamerith*, Helmut (2006): Ausnützen des Rufs einer bekannten Marke, Beweislast, Anmerkung zu OGH 29.11.2005, 4 Ob 122/05 b Red Bull/Red Dragon, in: Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖBI), Heft 4 (2006), S. 182 – 183
- Gamerith*, Helmut (2007): Kennzeichenmäßiger Gebrauch einer Getränkemarke durch einen Gastwirt, Anmerkung zu OGH 10.7.2007, 17 Ob 11/07 b Almdudler II, in: Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖBI), Heft 6 (2007), S. 280 – 281

- Grünzweig, Clemens* (2008): Markenverletzung auch ohne kennzeichenmäßige Benutzung?, in: Österreichisches Recht der Wirtschaft (RdW), Heft 2 (2008), S. 133 – 137
- Heidinger, Roman* (2009): Schutz der bekannten Marke – Markenparodie, Glossar zu OGH 22.9.2009, 17 Ob 15/09 v Styriagra, in: Medien und Recht (M&R), Heft 7 – 8 (2009), S. 376 – 377
- Hofinger, Stephan* (2009a): Verschenkte Marke, in: Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht (ecolex), Heft 4 (2009), S. 337 – 338
- Hofinger, Stephan* (2009b): Kein Markenschutz für branchenfremde Werbegegenstände, Kommentar zu EuGH 15.1.2009, C-495/07 Silberquelle, in: Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖBI), Heft 4 (2009), S. 207
- Israiloff, Peter* (2008): Unterscheidungskraft, Deskriptivzeichen, Gattungsbezeichnungen, in: Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖBI), Heft 2 (2008), S. 62 – 64
- Korn, Gottfried* (2004): Umwandlung eines Markenzeichens zur Gattungsbezeichnung – „Memory“, in: Medien und Recht (M&R), Heft 5 (2004), S. 354 – 356
- Kriwanek, Sabine* (2010): Die (Rechts-)Geschichte des Schokoladeosterhasen, in: Zivilrecht aktuell (Zak), Heft 5 (2010), S. 91 – 92
- Kucsko, Guido* (2008): Memo: Schlafende Marken, Sleep Well, in: Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht (ecolex), Heft 10 (2008), S. 888
- Salomonowitz, Sascha* (2010): Markenparodie, Anmerkung zu OGH 22.9.2009, 17 Ob 15/09 v Styriagra, in: Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht (ecolex), Heft 4 (2010), S. 374
- Wiltschek, Lothar / Majchrzak, Katharina* (2009): Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich, Beiträge, in: Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP), Heft 8 (2009), S. 875 – 897

Materialien

Europäisches Parlament und Europäischer Rat, Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EU Nr. L 299 vom 8.11.2008, S. 25 ff.)

Europäisches Parlament und Europäischer Rat, Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26.02.2009 über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung) (ABl. Nr. L 78 vom 24.3.2009, S. 1 – 42), in Kraft ab 13.04.2009

Internetquellen

American Marketing Association (2010a): Dictionary, Brand,

URL: <http://www.marketingpower.com/layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B>,

Stand: 18. Juli 2010

American Marketing Association (2010b): Dictionary, Product,

URL: <http://www.marketingpower.com/layouts/Dictionary.aspx?dLetter=P>,

Stand: 18. Juli 2010

BAWAG PSK (2010): Die neue BAWAG PSK,

URL: http://www.bawagfonds.at/bawagpsk/UeberUns/nav,setId=bawagpsk,path=2A125604_2A_2F125604_2F227220.html,

Stand: 28. August 2010

Breuer, Dennis (2008): Markenformen, markenmagazin: recht,

URL: <http://www.markenmagazin.de/markenformen/>,

Stand: 25. Juli 2010

CTM-ONLINE (2010a): Ausführliche Markeninformation, The smell of fresh cut grass,

URL: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_Result_NoReg,

Stand: 26. August 2010

Interbrand Corporation (2005): Wert haben und Wert sein. Die Markenbewertung von Interbrand,

URL: http://www.markenlexikon.com/d_texte/verfahren_interbrand_ansatz.pdf,

Stand: 31. Juli 2010

Interbrand Corporation (2010): Best Global Brands 2009 rankings,

URL: http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx,

Stand: 19. Juli 2010

Rechtsanwälte Kramer & Partner (2009): Markenrecht – Positionsmarken,

URL: <http://www.anwaltskanzlei-online.de/2009/04/09/markenrecht-%E2%80%93-positionsmarken/>,

Stand: 30. Mai 2010

Stumpf, Karin (2004): Wie der Geruch von Tennisbällen zu einer Marke wird,

Stuttgarter Zeitung,

URL: <http://www.pat-ks.de/docs/stuttgarter.pdf>,

Stand: 25. Juli 2010

Abbildungsquellen

Amazon.com (2010): Memory,

URL: <http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VQFZN4Z4L.jpg>,

Stand: 2. August 2010

Barker, Nick (2009): Coca Cola-Schriftzug,

URL: <http://nickpoint.files.wordpress.com/2009/08/coca-cola1.jpg>,

Stand: 2. August 2010

Beauty Essence (2010): Lacoste Logo,

URL: <http://beauty-essence.de/catalog/images/lacoste-logo.jpg>,

Stand: 2. August 2010

BevNet.com (2010): Red Dragon-Dose,

URL: <http://revim.gs.bevnet.com/media/reddragon/reddragon-can.jpg>,

Stand: 2. August 2010

blogspot.com (2010): Styriagra-Pillen,

URL: http://3.bp.blogspot.com/_Az3cXUIYDyg/SR_gE4diV-I/AAAAAAAAAew/tsQKL4L7ujc/s400/styriagra.jpg,

Stand: 2. August 2010

- Bregenzerwälder Genusstage* (2009): Egger Bier Logo Vorarlberg,
URL: <http://www.genusstage.com/system/files/images/Egger-Bier-Beste-Waelder-Tradition.png>,
Stand: 2. August 2010
- Campbelltown City Council* (2010): Libero Logo,
URL: <http://www.campbelltown.nsw.gov.au/upload/images/Library/LiberoLogo.JPG>,
Stand: 2. August 2010
- CTM-ONLINE* (2010b): Arthur Logo,
URL: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ000291.pdf>,
Stand: 26. August 2010
- CTM-ONLINE* (2010c): Arthur & Félicie Logo,
URL: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ000291.pdf>,
Stand: 26 August 2010
- decisions.ch* (2010): Botoina Logo,
URL: <http://www.decisions.ch/logo/botoina.png>,
Stand: 2. August 2010
- Dokublog.com* (2010): Bayer-Kreuz,
URL: http://www.dokublog.com/wp-content/uploads/2009/04/bayer_logo.jpg,
Stand: 2. August 2010
- ebets promotion* (2010): Zorr-Feuerzeug,
URL: http://www.ebetspromotion.at/redx/tools/mb_image.php/cid.x2f497a757a566e367779633d/qid.5/5145.jpg.jpg,
Stand: 2. August 2010
- Flutlicht GmbH* (2010): Farbkombination der Telekom Austria,
URL: http://www.flutlicht.biz/uploads/media/maxi_Telekom_Austria.jpg,
Stand: 26. August 2008
- Italian Food* (2010): Red Bull-Dose,
URL: <http://www.xtrakurier.ch/images/redbull.jpg>,
Stand: 2. August 2010
- Kanzlei SEWOMA* (2010): Underberg Logo in Blindenschrift,
URL: <http://sewoma.de/berlinblawg/wp-images/underberg.jpg>,
Stand: 2. August 2010

KF Uni Graz (2010): Spar Logo,

URL: <http://www.kfunigraz.ac.at/usiwww/SPAR%20LOGO.jpg>,

Stand: 2. August 2010

Kirste, Mike (2010): Mercedes-Stern,

URL: http://www.frustgefahr.de/mercedes_logo.jpg,

Stand: 2. August 2010

Langebartels, Rolf (2010): Sony Walkman,

URL: <http://www.floraberlin.de/soundbag/sbimages/walk.jpg> blau,

Stand: 2. August 2010

Lifestyle-Magazin fem. (2010): Coca Cola-Flasche,

URL: <http://www.fem.com/fileadmin/content/articles/lifestyle/coca-cola-320.jpg>,

Stand: 2. August 2010

Markenblog.de (2010): Fucking Hell Logo,

URL: <http://www.markenblog.de/wp-content/fuckhelleu.jpg>,

Stand: 26. August 2010

Markenmagazin (2009): Hauswirth-Osterhase,

URL: <http://www.markenmagazin.de/wp-content/uploads/2009/06/c-529-07-3-2.png>,

Stand: 2. August 2010

Menedetter PR GmbH (2010): Libro Logo,

URL: http://www.menedetter-pr.at/uploads/pics/LIBRO_Logo.jpg,

Stand: 2. August 2010

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA: Michelin-Männchen,

URL: [http://www.michelin.de/de/ImageServlet?imageCode=8910618956
&codeSite=ALLEMAGNE](http://www.michelin.de/de/ImageServlet?imageCode=8910618956&codeSite=ALLEMAGNE),

Stand: 2. August 2010

Mobilfunk-Talk (2010): Apple Logo,

URL: <http://www.mobilfunk-talk.de/news/wp-content/uploads/2010/03/apple.jpg>,

Stand: 2. August 2010

Motor-Talk GmbH (2010): VW Logo,

URL: <http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/15/1962/15760917/vw-logo-21156.png>,

Stand: 2. August 2010

Musikantenstadl (2010): Almdudler-Trachtenpärchen,
URL: http://www.musikantenstadl.tv/imagelocalizer/56_gfx_sponsoren_almdudler.gif,
Stand: 2. August 2010

Neumann Computersysteme (2010): Post-Gelb,
URL: http://www.computer-neumann.de/assets/images/Deutsche_Post.jpg,
Stand: 26. August 2010

NewTimes Miami Blogs (2010): Viagra-Pillen,
URL: <http://blogs.miaminewtimes.com/riptide/viagra.jpg>,
Stand: 2. August 2010

Parfümerie Douglas GmbH (2010): Kölnisch Wasser No. 4711 Logo,
URL: http://media.douglas.de/medias/sys_master/8451199476122624.jpg,
Stand: 26. August 2010

PreisRoboter.de (2010): Adidas Fußballschuh,
URL: http://www.ck-sport24.de/shop_cfg/cksport24/adidas-011009.jpg,
Stand: 26. August 2010

Pressebox.de (2010): Neues BAWAG Logo,
URL: www.pressebox.de/attachment/309257/Bawag-logo.bmp,
Stand: 26. August 2010

presstext.at (2010): Lindt-Goldhase,
URL: http://img.pte.at/photo_db/thumbnails/thumb31904.gif,
Stand: 2. August 2010

PSZ (2010): Shell Logo,
URL: http://www.psz.co.at/ibi/img/Shell_Logo.jpg,
Stand: 2. August 2010

Rainergarage (2010): OMV Logo,
URL: <http://www.rainergarage.at/images/omv-logo-pantone-klein.gif>,
Stand: 2. August 2010

Reifen-Sofort.at (2010): Michelin Logo,
URL: <http://www.reifen-sofort.at/images/michelin-logo.gif>,
Stand: 2. August 2010

RSS-Fachgruppe (2010): IBM Logo,
URL: http://www.fachgruppe-layout.de/veranstaltungen/IBM_logo.jpg,
Stand: 2. August 2010

seeklogo.com (2008): Salamander Logo,

URL: <http://www.seeklogo.com/images/S/Salamander-logo-6323668B0A-seeklogo.com.gif>,

Stand: 2. August 2010

Sherrystock.com (2003): Botox Logo,

URL: <http://www.sherrystock.com/conf2003/Botox%20Logo.jpg>,

Stand: 2. August 2010

static.rp-online.de (2010): Kleiner Feigling-Flasche,

URL: <http://static.rp-online.de/layout/showbilder/14241-kleienfeigling.jpg>,

Stand: 2. August 2010

TiDis (2010): Metro Logo,

URL: http://tintendiscouter.files.wordpress.com/2010/01/metro_logo011.jpg,

Stand: 2. August 2010

TopNews.in (2010): Opel Logo,

URL: http://www.topnews.in/files/opel_logo_1.jpg,

Stand: 2. August 2010

TopNews.net (2010): ESA Logo,

URL: http://topnews.net.nz/images/ESA_logo.jpg,

Stand: 26. August 2010

Tulip Tourism & Travels (2010): Lufthansa Logo,

URL: http://tuliptravelspak.com/images/Logo/Lufthansa-Logo_0.gif,

Stand: 2. August 2010

Wiener Börse AG (2010): Altes BAWAG Logo,

URL: <http://www.unternehmensfinanzierung.at/static/cms/sites/unfin/media/images/logo/bawag-logo.gif>,

Stand: 26. August 2010

Wiener Städtische (2010): Vöslauer-Flaschen,

URL: http://www.100werden.at/fileadmin/images/voeslauer_new1.jpg,

Stand: 2. August 2010

Wilson´s Shopping Centre Ltd. (2010): PS2 Logo,

URL: http://www.wilsonsshoppingcentre.com/images/playstation2_logo.jpg,

Stand: 2. August 2010

Wirtschaftsstandort Österreich (2010): Egger Bier Logo Niederösterreich,

URL: <http://www.wsoe.at/images/content/wirtschaft/logos/egger-bier.gif>,

Stand: 2. August 2010

yopi.de (2010): Tabasco-Flasche,

URL: http://www.yopi.de/image/prod_pics/167/e/167988.jpg,

Stand: 2. August 2010

Rechtsquellen

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz), in der Fassung der Bekanntmachung von 1.01.1995, zuletzt geändert 2009 (BGBl. I S. 2521, 2524 f.)

Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.04.1891, zuletzt geändert am 2.10.1979

Markenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung von 1970 (BGBl. 1970/260), zuletzt geändert durch Gesetz von 2009 (BGBl. I 2009/126)

Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.03.1883 (BGBl. 1973/399), zuletzt geändert durch Pariser Unionsvertrag Stockholmer Fassung am 14.07.1967 (BGBl. 1984/384 S. 799 ff)

Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), in der Fassung von 1994 (BGBl. II 1994 S. 1730 ff), zuletzt geändert 1995 (BGBl. 1995/379)

RECHTSPRECHUNGSVERZEICHNIS

OGH, Entscheidung vom 13.01.1981 – 4 Ob 375/80, Rustikal
BA, Entscheidung vom 07.09.1983 – Bm 3/83, Always
NA, Entscheidung vom 23.11.1983 – Nm 48/82, Fruty
BA, Entscheidung vom 26.01.1984 – Bm 8/83, York
NA, Entscheidung vom 18.10.1984 – Nm 58/83, Pager
BA, Entscheidung vom 07.11.1984 – Bm 11/83, Katzenschmaus
OGH, Entscheidung vom 04.02.1986 – 4 Ob 302/86, Tiere mit Herz
BA, Entscheidung vom 02.07.1987 – Bm 1/87, Media-Markt
OPM, Entscheidung vom 11.11.1987 – Om 1-4/85, Egger-Bier
OPM, Entscheidung vom 27.01.1988 – Om 13/86, Reno
OGH, Entscheidung vom 07.11.1989 – 4 Ob 138/89, Kombucha
OGH, Entscheidung vom 21.11.1989 – 4 Ob 139/89, Hofmann
EuGH, Entscheidung von 1990 – Slg 1990 I-3771, HAG II
BA, Entscheidung vom 23.03.1990 – Bm 15/89, Good News
OPM, Entscheidung vom 12.12.1990 – Om 5/90, Top-Cat
VwGH, Entscheidung vom 25.06.1991 – 91/04/0026, Flugbörse
OGH, Entscheidung vom 28.04.1992 – 4 Ob 29/92, Resch&Frisch
OGH, Entscheidung vom 13.07.1993 – 4 Ob 80/93, Karadeniz
OPM, Entscheidung vom 22.09.1993 – Om 3/93, Mozart
OGH, Entscheidung vom 13.06.1995 – 4 Ob 42/95, Miss Austria
NA, Entscheidung vom 11.03.1997 – Nm 100/96, Anton Bruckner
OGH, Entscheidung vom 13.05.1997 – 4 Ob 105/97 p, BOSS/BOSS!
OGH, Entscheidung vom 07.07.1997 – 4 Ob 167/97 f, Fußball Stickeralbum
OGH, Entscheidung vom 24.11.1998 – 4 Ob 266/98 s, Tabasco
EuGH, Entscheidung vom 23.02.1999 – C-63/97, BMW
OGH, Entscheidung vom 18.05.1999 – 4 Ob 121/99 v, Sony Walkman
EuG, Entscheidung vom 05.04.2001 – T-87/00, Easybank
OPM, Entscheidung vom 07.04.2001 – Om 7/00, Gut Schwarzenegg
3. BK, Entscheidung vom 05.12.2001 – R 711/1999-3, Der Duft von Himbeeren
OGH, Entscheidung vom 29.01.2002 – 4 Ob 269/01 I, Sony Walkman
OGH, Entscheidung vom 09.04.2002 – 4 Ob 66/02 p, Cornetto

1. BK, Entscheidung vom 07.05.2002 – R 938/2001-1, Adidas-Streifen auf
Sportschuhen

OGH, Entscheidung vom 06.12.2002 – 4 Ob 273/02 d, Kleiner Feigling/Kleiner
Frechdachs

EuGH, Entscheidung vom 12.12.2002 – C-273/00, Sieckmann

EuGH, Entscheidung vom 20.03.2003 – C-291/00, Arthur/Arthur & Félicie

EuGH, Entscheidung vom 06.05.2003 – C-104/01, Libertel

OGH, Entscheidung vom 20.01.2004 – 4 Ob 222/03 f, Vöslauer/Juvina

OGH, Entscheidung vom 25.05.2004 – 4 Ob 36/04 d, Firm

OGH, Entscheidung vom 06.07.2004 – 4 Ob 128/04 h, Memory

OGH, Entscheidung vom 30.11.2004 – 4 Ob 239/04 g, Goldhase

OPM, Entscheidung vom 12.01.2005 – Om 13/04, Aqua Pannonia

OGH, Entscheidung vom 26.04.2005 – 4 Ob 25/05 p, Zorr/Zorro

OGH, Entscheidung vom 29.11.2005 – 4 Ob 122/05 b, Red Bull/Red Dragon

OLG Wien, Entscheidung vom 24.02.2006 – 1 R 2/06 f, Mozart Schinken

OGH, Entscheidung vom 20.04.2006 – 4 Ob 28/06 f, Firekiller

OGH, Entscheidung vom 20.06.2006 – 4 Ob 89/06 a, Gmundner Keramik
grüngeflammt

EuGH, Entscheidung vom 25.01.2007 – C-48/05, Opel

OGH, Entscheidung vom 10.07.2007 – 17 Ob 11/07 b, Almdudler II

OGH, Entscheidung vom 23.09.2008 – 17 Ob 20/08 b, Botox/Botoina

OPM, Entscheidung vom 24.09.2008 – Om 6/08, Chron/Kron

HABM, Entscheidung vom 19.11.2008 – R 1414/2007-1, ESA

EuGH, Entscheidung vom 15.01.2009 – C-495/07, Silberquelle

EuG, Entscheidung vom 07.05.2009 – Rs T-185/ 07, Calvin Klein Trademark
Trust/CK CREACIONES KENNYA

EuGH, Entscheidung vom 11.06.2009 – C-529/07, Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli

EuG, Entscheidung vom 18.06.2009 – Rs T-418/07, Libro/Libero

OGH, Entscheidung vom 22.09.2009 – 17 Ob 17/09 p, Goldhase II

OGH, Entscheidung vom 22.09.2009 – 17 Ob 15/09 v, Styriagra

EuGH, Entscheidung vom 06.10.2009 – C-301/07, Pago

HABM, Entscheidung vom 21.01.2010 – R 385/2008-4, Fucking Hell

CURRICULUM VITAE

Christine Kindshofer, Bakk.

Geboren am 26. Jänner 1984 in Wien

Studium

- 03/2008 – Magisterstudium der Betriebswirtschaft an der Universität
Wien mit den Schwerpunkten Marketing und Revision,
Steuern & Treuhand
- 10/2004 – 01/2008 Bakkalaureatsstudium der Betriebswirtschaft an der
Universität Wien

Schulbildung

- 09/1998 – 06/2003 Handelsakademie Neusiedl am See, Reife- und
Diplomprüfung mit gutem Erfolg
- 09/1994 – 06/1998 Hauptschule Zurndorf
- 09/1990 – 06/1994 Volksschule Zurndorf

Berufserfahrung/Praktika

- 10/2008 – 08/2010 Betriebswirtschaftliches Zentrum der Universität Wien:
Studienassistentin bei Prof. DDr. Weilingner am
Institut für Recht der Wirtschaft:
Wissenschaftliche und administrative Tätigkeiten
- 09/2005 – 02/2008 A. Bernsteiner InstallationsGmbH, Wien:
Organisationsassistentin:
Administrative Tätigkeiten
- 10/2003 – 08/2004 Slovenská Sporiteľňa, Erste Bank Slowakei, Bratislava:
Abteilung Marketing & Sales:
Durchführung eines Projekts in englischer Sprache

Sprachkenntnisse

| | |
|--------------|--|
| Deutsch: | Muttersprache |
| Englisch: | sehr gute Kenntnisse in Wort und Schrift |
| Französisch: | gute Kenntnisse in Wort und Schrift |
| Spanisch: | Grundkenntnisse |
| Slowakisch: | Grundkenntnisse |

Hobbies

- ▮ Persönlichkeitspsychologie
- ▮ Reisen
- ▮ Sport