

# Vorsicht bei der Verwendung fremder Marken oder (Unternehmens-)Bezeichnungen

**Bei der Namensgebung und der Bewerbung der eigenen Skischule ist Vorsicht geboten. Daher sollte vorab geprüft werden, ob der Name der eigenen Skischule nicht in die Rechte eines Dritten eingreift.**

## **1. Tiroler Schischulgesetz 1995**

Bei der Wahl des Namens der Skischule ist der Inhaber nicht frei. Grundsätzlich hat der Name der Skischule die Worte „Tiroler Schischule“ oder „Tiroler Skischule“ in Verbindung mit einer auf das Skischulgebiet Bezug nehmenden Ortsbezeichnung, und den Familiennamen und den Vornamen des Inhabers der Skischulbewilligung zu enthalten (§ 5 Abs 9 Tiroler Schischulgesetz – TSSG).

Jedoch sieht bereits das TSSG vor, dass der Name so zu wählen ist, „*dass eine Verwechslung der Schischule mit bestehenden Schischulen vermieden wird*“. Damit spricht das TSSG bereits ein zentrales Merkmal des Kennzeichenrechts an.

## **2. Kennzeichenrecht**

### **2.1 Allgemeines**

Neben dem TSSG kann das Kennzeichenrecht Grenzen bei der Namenswahl für die Skischule bzw. deren Auftritt nach außen setzen. Es darf nämlich grundsätzlich nicht in die Rechte Dritter eingegriffen werden.

Kennzeichen dienen im Wesentlichen dazu, natürliche oder juristische Personen oder Waren bzw. Dienstleistungen von anderen Personen oder Waren bzw. Dienstleistungen zu unterscheiden.

Dabei wird zwischen verschiedenen Arten von Kennzeichen unterschieden. Praktisch bedeutsam sind folgende Unterscheidungen: z.B. der Name, die Firma, ein Unternehmenskennzeichen oder auch eine Marke.

Dieser Artikel konzentriert sich insbesondere auf den – in der Praxis bedeutsamen – Schutz von Marken.

### **2.2 Kann ich eine Marke anmelden?**

Das Recht an einer Marke entsteht erst mit der Registrierung. Eine Marke bietet immer nur in einem bestimmten Land Schutz, also beispielsweise nur in Österreich. Eine Ausnahme bilden Unionsmarken, welche in der gesamten Europäischen Union gültig sind.

Damit ein Zeichen als Marke registriert werden kann, muss es bestimmte „inhaltliche Voraussetzungen“ erfüllen.

Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge. Dies gilt jedoch nur, wenn diese Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Marke zeigt daher an, aus welchem Unternehmen bestimmte Waren oder Dienstleistungen stammen, sie erfüllt also eine „Herkunftsfunction“.

In der Praxis am Bedeutsamsten sind Wortmarken und Bildmarken sowie Kombinationen, also Wort-Bildmarken, beispielsweise:

Wortmarke	Bildmarke	Wort-Bildmarke
SNOWSPORT		

Darüber hinaus existieren noch weitere Markenformen. Man kann etwa auch eine Farbe oder Farbkombination als Marke schützen, z.B. die Farbe „Magenta“ von T-Mobile oder die Farbkombination „Blau/Silber“ von Red Bull.

Als Marke schutzberechtigt ist grundsätzlich nur ein Zeichen, das über Unterscheidungskraft verfügt. Eine Marke besitzt dann Unterscheidungskraft, wenn sie etwas Besonderes, Individuelles an sich hat und daher von anderen unterschieden werden kann. Einfach Wörter wie „super“ haben in der Regel keine Unterscheidungskraft.

Ob eine Marke Unterscheidungskraft hat, wird immer im Hinblick auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beurteilt. Beschreibende Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft gänzlich.

Beschreibend wäre beispielsweise der Begriff „Fleisch“ für Fleischprodukte, nicht jedoch „Apple“ für „Computer, Smartphones, etc.“. Auch Ortsangaben sind grundsätzlich beschreibend. Die Grenzen sind jedoch fließend. Der Begriff „Wein & Co“ wurde etwa als nicht rein beschreibend und daher unterscheidungskräftig für den Vertrieb von Wein angesehen („Wein“ alleine wäre hingegen beschreibend).

Nichtsdestotrotz können auch beschreibende Zeichen Markenschutz erlangen, sofern sie durch intensive Nutzung Verkehrsgeltung erlangt haben (z.B. die Wortmarke „POST“ der deutschen Post.). Dafür sind aber erhebliche Investitionen ins Marketing erforderlich.

Möchte man dennoch eine Marke anmelden, die aus beschreibenden Begriffen besteht, so kann ein (unterscheidungskräftiges) Logo bzw. Bild-Element oder ein unterscheidungskräftiges Schriftbild hinzugefügt werden. So entsteht eine (Wort-)Bildmarke. Der Schutz besteht dann grundsätzlich nur für die Marke in der konkreten Gestaltung, also mit dem Logo bzw. Schriftbild und nicht für die beschreibenden Begriffe alleine.

Das Europäische Markenamt (EUIPO) nennt folgende Beispiele in den Richtlinien:

Unterscheidungskräftig	Unterscheidungskräftig	Nicht unterscheidungskräftig
<b>FLAVOUR AND AROMA</b>	A n d r F l a v o u r m a	Flavour and aroma

### **3. Wenn sich zwei Marken in die Quere kommen - Verwechslungsgefahr**

#### **3.1. Allgemeines**

Der Inhaber einer eingetragenen Marke hat ein „Benutzungsmonopol“ in Form eines Ausschließlichkeitsrechts. Der Markeninhaber kann daher Dritten grundsätzlich verbieten, ein identes oder ähnliches Zeichen zu verwenden. So kann der Schokoladenhersteller Lindt (der „Goldhase“ ist als Marke geschützt) einem Dritten verbieten, auch einen „Goldhasen“ zu verkaufen.

Bevor der Name der eigenen Skischule, mit dem man nach außen auftritt, ausgewählt wird, sollte zunächst geprüft werden, ob jemand diesen Namen bzw. das Logo schon verwendet. Es gilt im Markenrecht nämlich grundsätzlich das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Dazu sollte man eine Recherche durchführen, ob bereits ähnliche oder sogar identische Marken/Zeichen im Bereich des Wintersports bzw. der Skischulen existieren. Hierzu können u.a. Suchmaschinen herangezogen werden, es sollte jedoch auch in die relevanten Markenregister Einsicht genommen werden. Relevant sind einerseits Marken, andererseits aber auch andere Kennzeichen u.a. Namen, die Firma oder Unternehmenskennzeichen.

Werden ähnliche oder sogar praktisch identische Marken oder Zeichen entdeckt, sollte man zwar vorsichtig sein, allerdings muss die fremde Marke nicht unbedingt ein Hindernis sein. Ist die ältere Marke eine Wort-Bildmarke, so besteht in der Regel kein Schutz für das beschreibende Wort, das Bestandteil einer Marke ist. Dann könnte man zumindest ein ähnliches Wort verwenden, sofern sich das Logo deutlich von dieser Marke unterscheidet. Im Zweifel sollte man einen Experten zu Rate ziehen.

Ob zwei Marken zum Verwechseln ähnlich sind, hängt von mehreren Faktoren ab, die immer im Einzelfall zu prüfen sind. Es besteht ein sogenanntes „bewegliches System“ dieser Faktoren zueinander. Diese bedeutsamsten Faktoren sind insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die Ähnlichkeit der beiden Zeichen und die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen.

#### **3.2. Kennzeichnungskraft der älteren Marke**

Grundsätzlich ist die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken umso größer, je größer die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist. Die Kennzeichnungskraft bestimmt somit den Schutzbereich einer Marke. Eine originelle Marke hat in der Regel einen „größeren“ Schutzbereich. Dieser kann sich durch Bekanntheit mit der Zeit sogar noch vergrößern.

Umgekehrt können bei einem Zeichen mit geringer Kennzeichnungskraft schon kleinere Unterschiede ausreichen, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Beschreibende Elemente einer Marke weisen eher auf eine geringe Kennzeichnungskraft hin.

Beispielsweise hat das Zeichen „MyTaxi“ für Taxidienstleistungen eine eher geringe Kennzeichnungskraft, da es gerade nicht mehr beschreibend ist. Zwischen den Zeichen „MC.CLEAN“ und „CLIN“ liegt in Bezug auf Reinigungsmittel keine Verwechslungsgefahr vor, da diese nur im „schwachen“ Bestandteil „Clean“-„Clin“ ähnlich sind.

### **3.3. Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen**

Darüber hinaus sind die Zeichen einander gegenüberzustellen und ihre Ähnlichkeit ist an Hand der Bedeutung, des Klanges und des Bildes zu beurteilen.

Eine ähnliche Bedeutung haben etwa „E@SYCREDIT“ und „E@SYBANK“, da bei einer Bank meist Kredite vergeben werden; klanglich ähnlich bzw. ident wären „CHRON“ und „KRON“. Eine bildliche Ähnlichkeit können etwa zwei Marken haben, die aus einem goldenen Hasen in sitzender Haltung samt roter Schleife bestehen („Goldhase“).

### **3.4. Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen**

Eine Marke wird in der Regel immer nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen geschützt. Für andere Waren und Dienstleistungen besteht grundsätzlich kein Schutz. Etwas anderes gilt nur für bekannte Marken (z.B. Red Bull, Apple), deren Schutzmfang deutlich größer ist.

Es ist daher immer zu prüfen, ob andere Marken für identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen sind. Eine ältere Marke, welche für Parfümeriewaren geschützt ist, wird für eine sonst ähnliche Marke einer Skischule eher kein Problem darstellen, außer die Marke für Parfümeriewaren ist sehr bekannt.

## **4. Folgen einer Kennzeichenverletzung**

Die Verletzung von Markenrechten kann sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Aus zivilrechtlicher Sicht ist der Unterlassungsanspruch am Bedeutsamsten. Darüber hinaus kann der Inhaber einer Marke, dessen Rechte verletzt wurden, auch Beseitigung, Schadenersatz, Gewinnherausgabe, Rechnungslegung oder Urteilveröffentlichung verlangen.

Es können daher erhebliche Kosten auf den Rechtsverletzer zukommen. Unter Umständen muss er seinen gesamten Außenauftritt ändern, bereits hergestellte Produkte – welche mit der Marke versehen sind – vernichten, eine gerichtliche Entscheidung auf eigene Kosten in einer Zeitung und/oder im Internet veröffentlichen oder einen Anteil seines Gewinns herausgeben. Dazu kommen die Prozesskosten.

## **5. Zusammenfassung**

Um potentielle kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, sollte der Name der eigenen Skischule bzw. der Name für den Außenauftritt wohlüberlegt sein. Empfehlenswert ist vorab zu prüfen, ob bereits ein Anderer einen ähnlichen Namen und/oder ein ähnliches Logo verwendet.

Sollte eine ähnliche Marke gefunden werden, bedeutet dies noch nicht, dass man einen anderen Namen wählen muss. Man sollte dies dann jedoch genau prüfen.

**Dr. Georg Huber, LL.M.**

Rechtsanwalt

**Mag. Simon Hellekalek, BSc**

Rechtsanwaltsanwärter

Greiter Pegger Kofler & Partner

6020 Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 24

T +43 512 57 18 11 Fax: +43 512 58 49 25

[office@lawfirm.at](mailto:office@lawfirm.at) / [www.lawfirm.at](http://www.lawfirm.at)

