

## Praxiswissen für Franchisegeber

### Die Marke als Ihr Unternehmenswert

Sie befinden sich gerade in der Gründungsphase ein Franchisesystem zu etablieren oder sind bereits FranchisegeberIn? In beiden Fällen gibt es aus der Sicht des Markenrechts wichtige Grundsätze die zu beachten sind. Eine zu späte Korrektur Ihres Markenauftritts ist oft nicht mehr möglich und wenn doch, verursacht sie erhebliche Kosten gepaart mit Risiken, die Sie als UnternehmerIn nicht eingehen sollten.

Der nachfolgende Beitrag soll Ihnen helfen, Ihre Gedanken um die Marke als GründerIn oder als FranchisegeberIn (neuerlich) zu ordnen.

Bereits in der **Gründungsphase** ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem künftigen Wettbewerb und dem bestehenden Markenbestand unerlässlich. Erst eine professionelle Analyse durch eine **Markenidentitätsüberprüfung** respkt **Markenähnlichkeitsrecherche** zeigt, ob der von Ihnen gedachte oder oftmals gewünschte Markenwortlaut oder die zu schützende Bildmarke Aussicht auf Erfolg haben, als Marke geschützt zu werden. Tag täglich werden hunderte Marken zum Schutz angemeldet respkt registriert. Nicht unwahrscheinlich sind daher Kollisionen, die es vor der Anmeldung zu vermeiden gilt. Entsprechende professionelle Markenähnlichkeitsrecherchen sind daher unerlässlich, um drohende spätere Widersprüche älterer Markeninhaber möglichst auszuschließen.

Auf keinem Fall sollten Sie vor dem feststehenden Ergebnis, ob die Marke noch unbesetzt ist, **Werbeagenturen** mit der Kreativarbeit um Ihr Logo oder Ihrer Bildmarke beauftragen. Oft werde ich gefragt, ob auch **Slogans** schützbar sind. Denken Sie etwa an „Vorsprung durch Technik“ (eine Marke der Audi AG). Ein Schutz ist grundsätzlich auch für Slogans möglich, wenn er vor dem Anmeldetag bereits eine nicht unwesentliche Bekanntheit als Herkunftsbezeichnung genießt. Das dies bei in Gründung befindlichen Unternehmen kaum vorstellbar ist, scheidet ein Schutz eines Slogans als Wortmarke aus und kann nur mit entsprechenden Bildelementen (Wortbildmarke) Schutz erlangen.

Kennzeichnen Sie Ihre Marke auch nicht mit dem **®-Symbol** oder dem **™ Zeichen** bevor Ihre Marke rechtlichen Schutz genießt, ansonsten man Ihnen dies als unlauteres Verhalten (Irreführung über ein nicht registriertes Kennzeichen) vorhalten kann und es zu einer (meist kostenpflichtigen) Abmahnung kommen könnte.

Aus einer Fülle **verschiedener Markenformen** kann gewählt werden. Von einer einfachen Wortmarke bis hin zur f Bildmarke, Formmarke (3-D Marke), Farbmarke, Gehörmarke oder etwa Garantiemarke. Entscheidend für die richtige Markenformwahl ist die Beantwortung der Frage, wie Sie am Markt auftreten wollen. In vielen Fällen ist es ratsam neben der sehr beliebten

Wortbildmarke auch eine korrespondierende Wortmarke anzumelden. Letztere ist insbesondere dann hilfreich, wenn man sich etwa gegen Trittbrettfahrer mit verwechslungsfähigen Domains oder bei nicht genehmigter textlicher Verwendung wehren möchte.

Neben der richtigen Markenform ist der **räumliche Schutzzumfang** zu klären. Wenn Sie nur in Österreich tätig sind, genügt es den Schutz nur in unserem Land zu beantragen. Sollten Sie jedoch Ihr Franchisekonzept international platzieren, so kann Schutz in der EU (Unionsmarke) und/oder nationaler Schutz (gebündelt über ein internationales Markenverfahren) erwirkt werden. Denken Sie jedoch auf das quasi grenzenlose Internet. Hier entscheiden primär Abnehmerkreise Ihrer Franchisenehmer aus welchen Ländern die Verkaufswebsites abgerufen werden und Warenlieferungen erfolgen.

Eine Marke gewährt Schutz für die bei der Anmeldung gewählten Waren und/oder Dienstleistungen. Ein entsprechendes für Ihre Bedürfnisse erstelltes Verzeichnis soll der Anmeldung zugrunde liegen, denn eine **spätere Erweiterung** ist kostenpflichtig und kann zu unangenehmen Kollisionsfolgen führen. Da Ihre Marke innerhalb der ersten **fünf Jahre** nach ihrer Eintragung ernsthaft für alle Waren und Dienstleistungen die Sie gewählt haben **benutzt** werden muss, ist es nicht sinnvoll Produkte oder Dienstleistungen unter Ihrer Marke zu schützen, die Sie nicht benötigen.

Die **Schutzgebühr** für eine nationale Marke in Österreich beträgt seit September 2017 für 10 Jahre (bis zu 3 Klassen) nur noch EUR 284,00 (statt wie bisher ca EUR 372,00) und in der Europäischen Union lediglich EUR 1.050,00.

Schließlich empfehlen wir die Einrichtung einer professionellen **Kollisionsüberwachung**, damit Sie von identen oder ähnlichen Markenmeldungen rechtzeitig informiert werden, um durch ein entsprechendes **Widerspruchsverfahren** dagegen vorgehen zu können. Die Marke gewährt Ihnen sogenannte gesetzliche **Ausschlussrechte**, wonach Sie Dritten untersagen können, ein identes oder ähnliches Kennzeichen bei der Gefahr von Verwechslung zu benutzen, auffordern können, die auf dem Markt angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu beseitigen (insbesondere auch Internetauftritte), begehren können, Schadenersatz zu leisten oder das Urteil veröffentlichen zu lassen (im Zuge eines rechtskräftig abgeschlossenen Gerichtsverfahrens).

Zum Thema **Brexit** werde ich immer wieder gefragt, wie man sich heute richtig verhalten soll. Da wir zurzeit keine Informationen über die Folgen des Ausstiegs Großbritanniens aus der EU in Hinblick auf den Markenschutz haben, den Sie derzeit noch über eine Unionsmarke (EU-Marke) genießen, scheint mir die vernünftigste Lösung zu sein, ein nationales Schutzrecht in UK zu beantragen, da dieses losgelöst von weiteren Entwicklungen ist. Erfahrungsgemäß gibt es keine Hürden beim britischen Patentamt (UK Patent Office, wenn von Österreich aus für ein österreichisches Unternehmen eine Marke angemeldet wird. Die Kosten sind geradezu günstig.

Der **Wert der Marke** zeigt sich nicht nur in seiner monetären Bewertung wieder, sondern auch darin, dass die Marke grundsätzlich die einzige Möglichkeit ist, Ihren Unternehmenswert zu steigern, sich gegen Trittbrettfahrer zu schützen und vor allem Ihren Franchisenehmern vorzugeben, wie der Außenauftritt zu erfolgen hat, denn eine Marke hat gesetzlich kein Ablaufdatum.

Sie sind **bereits Franchisegeber** und haben Ihre Markenrechte sichern lassen? Dann stellen Sie sich bitte nachstehende Fragen, die für einen effektiven Markenschutz relevant sind:

- + Ist die Marke in jenem Umfang geschützt (Waren- und Dienstleistungsverzeichnis), wie Sie sie tatsächlich benutzen? Wenn nein, sollte eine Erstreckung geprüft und beantragt werden.
- + Verwenden Sie die Marke in der grafischen oder textlichen Ausgestaltung, wie sie registriert wurde? Wenn nein, sollten Sie eine Neuanmeldung überlegen und prüfen lassen, ansonsten die Marke nicht rechtserhaltend benutzt wird und Sie sich nicht erfolgreich auf Ihre älteren Markenrechte (Ausschlussrechte) stützen können.
- + Verwenden Sie noch zusätzliche Werbebotschaften, welche einem Markenschutz zugänglich sind (insbesondere Logos oder auch Slogans)? Wenn ja, dann sollten Sie den Schutz beantragen lassen.
- + Genießt jede Ihrer Marken auch Schutz in den Ländern, in denen Sie mit Ihrem Franchisesystem tätig sind? Wenn nein, sollte die Erstreckung geprüft werden und erfolgen.
- + Haben Sie eine professionelle Kollisionsüberwachung installiert (meist durch Fremdanbieter) und werden die Kollisionsergebnisse professionell überwacht? Wenn nein, dann empfehle ich sofort zu handeln, ansonsten Sie es zulassen, dass Ihre Marke verwässert und Ihr Franchisesystem mit anderen verwechselt wird.

Da die Marke Kern eines jeden Franchisesystems ist, würde eine nicht professionell begleitete **Markenpflege** massive Nachteile für Sie und Ihre Franchisenehmer mit sich bringen. Es wäre dann nicht auszuschließen, dass Franchisenehmer einen berechtigten Grund sehen, ihren Vertrag mit Ihnen vorzeitig aus wichtigem Grund zu beenden, bei Aufrechterhaltung aller Ansprüche aus dem Franchisevertrag (insbesondere Ausgleichsansprüche).

© Dr. Thomas Schneider, 2017

Autor:

[Dr. Thomas Schneider LL.M.](#) ist Partner in der Sozietät Zumtobel Kronberger Rechtsanwälte OG mit Sitz in Salzburg ([www.eulaw.at](http://www.eulaw.at)) und ausschließlich im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes (Marke, Design, Urheberrecht, Gebrauchsmuster und Lauterkeitsrecht tätig). Vortragender auf der Fachhochschule Salzburg, der WKS und WKK, Herausgeber von Fachbüchern und Autor diverser Publikationen zu seinem rechtlichen Themenbereich.



ZUMTOBEL+KRONBERGER + RECHTSANWÄLTE OG