

## „STOLPERSTEIN“ MARKEN- und DESIGNSCHUTZ

In vielen Fällen entwickelt sich die Frage nach dem passenden Vertriebssystem aus der komplexen Markenberatung heraus. Zweifellos stellt das Herz eines jeden Franchise-Systems eine eingetragene Marke dar. Bereits in diesem Stadium der Beratung stellt sich oft heraus, dass es entweder keine registrierte Marke gibt oder sie zwar registriert wurde, jedoch inhaltlich nicht für Franchising ausgelegt und/oder der territoriale Schutz zu eng ge-griffen wurde. Immer wieder muss ich feststellen, dass die Marke auf einen nicht geeigneten Markeninhaber angemeldet oder registriert wurde. Sanierungsversuche sind möglich, aber nicht ratsam. Markenberatung hat im europäischen und internationalen Umfeld an Komplexität gewonnen, auch bedingt durch die Judikatur und den unternehmerischen Aufgabenstellungen. Wussten Sie etwa, dass es neben den allgemein bekannten Wortbildmarken auch Multimedia- oder Bewegungsmarken gibt? Kennen Sie die Vorteile einer Anmeldepriorität? Welches Anmeldesystem ist kosteneffizient, wenn Sie außerhalb der EU insbesondere in der Schweiz oder Liechtenstein Schutz für Ihre Marke erlangen möchten? Besteht zwischen Markeninhaber(in) und Franchise-Geber ein umfassender schriftlicher Lizenzvertrag?

Unverzichtbar ist es aber auch, an den Designschutz zu denken, der gerade im Bereich des Franchisings oft zu kurz kommt, obwohl er so wichtig ist, da er etwa das Erscheinungsbild eines Objektes zum Schutzgegenstand hat. Wie bei der Marke kann mit einer einzigen Designanmeldung Schutz in der gesamten EU erlangt werden. Eine internationale Erstreckung ist ebenso möglich.

KOBL steht für einen freistehenden Bio-Selbstbedienungsladen in Form eines transportablen Containers, der speziell nach Vorstellungen und design wurde. Die Design europaweit schützt. Mit dem ergänzenden sichergestellt, dass das einen umfassenden Registerschutz aufweist und beitragen wird.



nach Vorstellungen und design wurde. Die Design europaweit schützt. Mit dem ergänzenden sichergestellt, dass das einen umfassenden Registerschutz aufweist und beitragen wird.

Sowohl Marken- als auch Designschutz sind unverzichtbare Instrumente eines jeden Unternehmens, die immer wieder vernachlässigt oder nicht ernstgenommen werden. Bereits zu Beginn einer Schutzrechteanmeldung werden unnötige Fehler gemacht. Sei es, dass das sogenannte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht zukunftsfit ist, nicht auf Franchising abgestellt ist oder die Priorität für die Erstreckung in Drittländer nicht genutzt wird. Das räumliche Entwicklungskonzept Ihres Systems findet sich nicht wieder im räumlichen Markenschutz, da Sie etwa auf potenzielle Länder vergessen haben und keinen Schutz beantragten jedoch die Franchise schon vergeben haben? Schwierige Sanierungsmanöver werden notwendig, damit die Rechte dann wieder bei demjenigen liegen, bei dem sie sein müssen. Apropos Rechte liegen bei der richtigen Person (oder Unternehmen): prüfen Sie bitte, ob Sie einen Lizenzvertrag zwischen Rechteinhaber und Franchise-Geber haben. Leider wird darauf vergessen, einen solchen abzuschließen.

Denken Sie, dass es beim Designschutz viel anders ist als oben beim Markenschutz beschrieben? Leider nein. Auch hier zeigen sich vermeidbare Anfangsfehler, die Ihr Franchise-System jedoch schwächen können, da die Wahl des richtigen Systemschutzes auf Designbasis nicht gewählt wurde.

Leider wird die registrierte Marke immer wieder anders benutzt als sie registriert wurde. Gerade bei farblichen oder Wortbildmarken zeigen sich die Fehler, die als Ergebnis die Löschung der Marke wegen mangelnder „rechtserhaltender Benutzung“ bringen. Unvorstellbar, wenn Ihrem System der Markenschutz verloren geht, nur weil Ihre Marke anders benutzt wird als sie geschützt wurde. Daher ist die Kommunikation im System, insbesondere die Markenbenutzung betreffend, essenziell.

Abschließend ist noch auf die oft mangelnde oder nicht vorhandene Kollisionsüberwachung (vortrefflich bei Marken) einzugehen. Nationale Markenämter informieren nicht über jüngere kollidierende Markenmeldungen. Ergebnis: Sie erhalten keine Kenntnis davon und können sich nicht wehren. Effekt: Ihre Marke wird verwässert, Ihr System wird schwächer, Dritte hängen sich an Ihrem Namen an und es kommt zu Verwechslungen am Markt. Welche Frage drängt sich für den Franchise-Nehmer auf? Wie sieht es mit dem Systemschutz aus? Es wäre gerade zu grob fahrlässig, wenn Marken nicht überwacht werden. Somit ein MUSS für jeden Franchise-Geber sich von Profis hier begleiten zu lassen.

Erschienen am 03.04.2023

**Autor:** Dr. Thomas Schneider (LL.M.)

Die Sozietät Zumtobel + Kronberger + Rechtsanwälte OG, in der Dr. Thomas Schneider seit 2007 Partner ist, gehört mit zu den renommiertesten Anwaltskanzleien für Markenmeldungen vor dem ÖPA in West- und Südösterreich. Umfangreiches Fachwissen im Markenrecht, Urheberrecht und Designrecht (Autor und Mitautor verschiedener Publikationen) sowie dem Wettbewerbsrecht stellen die Rechtsbereiche in der täglichen Beratung dar und ermöglichen somit eine zielgenaue, vollumfängliche Begleitung im IP-Recht. Gerade das Franchising ist durch das Markenrecht dominiert und stellt den Grundstein eines erfolgreichen Vertriebssystems dar.

#### Kontakt ÖFV

Österreichische Franchise-Verband  
Campus 21, Liebermannstraße A01  
A-2345 Brunn am Gebirge

Tel: +43 2236 31 11 88  
Mail: [oefv@franchise.at](mailto:oefv@franchise.at)  
[www.franchise.at](http://www.franchise.at)

#### Kontakt Zumtobel + Kronberger + Rechtsanwälte OG

Zumtobel + Kronberger + Rechtsanwälte OG  
Rainbergstraße 3 c  
5020 Salzburg, Austria

Dr. Thomas Schneider (LL.M.)  
Partner und Rechtsanwalt  
Tel: +43 662 62 45 00  
Mail: [office@eulaw.at](mailto:office@eulaw.at)