DORDA

Markenliebe auf den zweiten Blick: Praxis der Verkehrsgeltung

30.9.2026

Axel Anderl & Andreas Seling

Vortragender



Dr Axel Anderl, LL.M.

- Partner bei DORDA
- Leiter des IP/IT und Datenschutzteams sowie der Digital Industries Group
- Absolvent der Universität Wien (Dr iur 2005) und des Universitätslehrgangs für Informationsrecht und Rechtsinformation der Universität Wien (IT-Law) (LL.M. 2001)
- Fachliche Schwerpunkte: IP-Recht ua Urheber-, Markenrechtrecht und Wettbwerbsrecht, IT-Recht, insb E-Commerce, Outsourcing, IT-Projektverträge, Datenschutzrecht,
- Leading Individual in IP bei Chambers und Legal500
- seit Jahren Leading Individual IT-Recht bei Chambers Europe und "Legal 500", Legal 500 Hall of Fame TMT
- Leading Individual Data Privacy Legal 500
- ILO Clients Choice Award für E-Commerce 2012 und 2013
- ILO Clients Choice Award für Information Technology 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 und 2022
- Autor zahlreicher Fachpublikationen in den Bereichen IP- Urheber- und Wettbewerbsrecht sowie IT- und Datenschutzrecht
- Vortragender an diversen Hochschulen und Fachhochschulen
- Autor zahlreicher Fachpublikationen in den Bereichen Urheber- und Medienrecht, ua "IP in der Praxis" (Manz), "Praxishandbuch UWG" (Linde) oder Kommentar zum Urheberrecht (Manz).

Vortragender



Dr Andreas Seling, M.B.L.

- Seit 2010 im IT/IP Team von DORDA Rechtsanwälte
- Seit 2014 Rechtsanwalt, seit 2022 Counsel, seit 2024 Partner
- Fachliche Schwerpunkte: UWG, Immaterialgüterrecht, Social Media Recht
- Absolvent der Universität Salzburg (Mag iur 2006, Dr iur 2010)
- Absolvent der Salzburg Management Business School (M.B.L. 2009)
- Universität Salzburg, Mitarbeiter für wissenschaftliche Publikationen, 2003-2004
- Working Group Leader: INTA Unfair Competition Committee / UCC Enforcement – Class Actions Working Group
- Member der DORDA Digital Industries Group und der DORDA Health & Life Science Group
- Autor zahlreicher Fachpublikationen
- Vortragender an der Universität Wien zu den Themen Marken- und Urheberrecht
- Lektor an der FH CAMPUS 02 Graz zu den Themen Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht sowie Innovationsmanagement
- Vortragender an der Werbeakademie/WIFI zum Thema Social Media Recht
- Vortragender an der FH Joanneum Graz zum Medienrecht
- Vortragender beim ARS und imh
- Vortragender bei diversen Fachveranstaltungen

Agenda

1. Wann ist Verkehrsgeltung relevant?
2. Erbringungsumfang und -arten
3. Workarounds
4. Fazit

1. Wann ist Verkehrsgeltung relevant?

Voraussetzung für eine Marke

Darstellbares Zeichen

- Wortmarke
- Bildmarke
- Wortbildmarke
- Farbmarke
- Formmarke
- Klangmarke
- Geruchsmarke?

Hindernis - Beschreibendes Zeichen

- Zeichen ist für Waren oder Dienstleistungen beschreibend
- Direkte Aussage über Eigenschaften, Art, Verwendungszweck, Qualität, Herkunft etc

Hindernis - Fehlende Unterscheidungskraft

- Zeichen wird nicht als Hinweis auf Herkunft der Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen

Wie erlangt man Markenschutz?

Originär unterscheidungskräftiges Zeichen

Kein Nachweis notwendig

Amt trägt als Marke ein

Erworbene Unterscheidungskraft

Nachweis der Verkehrsgeltung notwendig

Amt trägt erst nach erbrachten Nachweisen ein

Regel–Ausnahme–Prinzip

Verkehrsgeltung

§ 4 Abs 2 Markenschutzgesetz:

*"Die **Registrierung wird jedoch** […] **zugelassen**, wenn das Zeichen innerhalb der **beteiligten Verkehrskreise** vor der Anmeldung **infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben** hat."*

Art 7 Abs 3 Unionsmarkenverordnung:

*"Die Vorschriften des Absatzes 1 […] finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, **infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt** hat."*

Zeitpunkt

Unterlagen sollten vor Anmeldung entstanden sein oder sich auf vor Anmeldung beziehen (EuG T-137/08)

Anmeldetag

Verkehrsgeltung nach Anmeldetag nicht relevant

Hürde wenn Produkt/Unternehmen noch nicht lange am Markt

Angesprochenes Publikum

Umfang richtet sich nach Eigenart der beanspruchten Waren und Dienstleistungen

Verkehrskreis = Alle Kreise, in denen die Marke Verwendung findet oder Auswirkung haben kann

Definition der Verkehrskreise immer mit Zielgruppe der betreffenden Ware verbunden → Marke muss Hauptfunktion gerade bei dieser Gruppe erfüllen (EuG T-378/07)

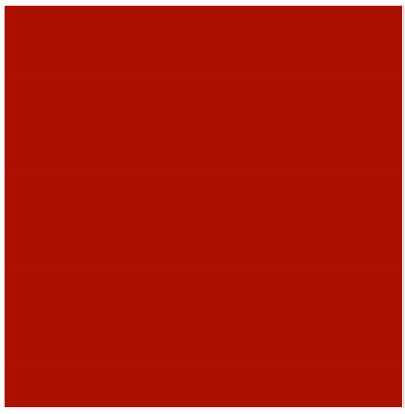
Angesprochenes Publikum

Breite Öffentlichkeit bei **Massengütern** des täglichen Bedarfs

Minderjährige können zum relevanten Verkehrskreisen gehören (zB bei Kinderspielzeug) → Personen, die als Abnehmer nicht in Betracht kommen, können unberücksichtigt bleiben

Spezialisierte Fachkreise bei Waren, die **ausschließlich an bestimmte Berufsgruppen** gerichtet sind

Allgemeines- vs Fachpublikum – Beispiel



Farbe Rot für juristische Fachliteratur – allgemeiner Verkehrskreis oder Fachpublikum?

Entscheidung: Relevant sind die an **juristischer Fachliteratur interessierten Verkehrskreise** (OGH 4 Ob 28/97i)

Allgemeines- vs Fachpublikum – Beispiel



EUIPO (AMS B 3 161 215): Dienstleistungen richten sich sowohl an breite Öffentlichkeit als auch an Geschäftskunden

Allgemeines- vs Fachpublikum – Beispiel

Wer gehört zum angesprochenen Verkehrskreis?

→ **90 %** Verkehrsbekanntheit des Zeichens für Uhren **unter den gewerblichen Verkehrskreisen**

→ Uhren sind **keine Gegenstände des täglichen** Bedarfs und werden nur nach eingehender Beratung verkauft

→ Daher kann **auch auf ausreichende Verkehrsbekanntheit unter Konsumenten geschlossen** werden (OPM Om 7/85)

Relevantes Territorium

Österreich

- Verkehrsgeltungsnachweis muss für **gesamtes Bundesgebiet** erbracht werden (OGH 4 Ob 172/25k)
  → **Schwierigkeit:** Eintragung von Marken für "Local Heros"
- Auftreten und Werben in lediglich einem Bundesland ist jedenfalls nicht ausreichend (Bm 21/2002)

Relevantes Territorium

EU - Allgemein

- **Grundsatz:** Verkehrsgeltungsnachweis nur in jenem Teil der EU erforderlich, in dem Zeichen Unterscheidungskraft fehlt (EuG T-396/02)
- **Folge:** Falls in gesamter EU nicht unterscheidungskräftig, muss überall Verkehrsgeltung bestehen (EuGH C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P)
- **Aber:** Nachweise müssen nicht in jedem Staat einzeln erbracht werden (EuGH C-98/11 P) und nicht überall gleich (EuG T-137/08) → bewegliches System
  → **Geografische, kulturelle** und/oder **sprachliche Nähe** zu beachten

Relevantes Territorium – Beispiel

Wort "Matratze" im deutschsprachigen Raum beschreibend, in Spanien nicht

EuGH C-421/04 c

Nur Nachweis der Verkehrsgeltung im deutschsprachigen Raum erforderlich



EUGH C-98/11 p

Nachweis der Verkehrsgeltung in der gesamten EU notwendig

Relevantes Territorium

EU – Sonderfall Englisch bzw allgemeine Begriffe

- **Zwar:** Verkehrsgeltung nur notwendig, wo Marke nicht unterscheidungskräftig
- **Aber:** Meisten Leute sprechen **Englisch** in der EU
  → Daher Begriffe in den **meisten Teilen der EU nicht unterscheidungskräftig**
  → **Zumindest in den englischsprachigen Verkehrskreisen** dh Irland, Malta und Zypern nachzuweisen
- Allgemeiner Sprachgebrauch (zB **"*Bank*"** oder **"*easy*"**) **in allen Sprachregionen**, wo dieser genutzt wird (Große Beschwerdekammer R 1801/2017-G)

2. Erbringungsumfang und -arten

Erbringungsumfang

Müssen **alle Personen im Verkehrskreis** das Zeichen kennen?

Nein! Lässt sich nicht einheitlich beantworten

→ hängt von Zeichen ab – je größer das Freihaltebedürfnis desto höher die Grenze – bewegliches System (OGH 4 Ob 126/01k)

→ daher keine genauen Prozentangaben geregelt (EuGH C-108/97)

Erbringungsschwelle

Welcher Prozentsatz reicht (nicht) aus?

Marke	Grad nachgewiesene Verkehrsgeltung	Schutz?	Entscheidungsjahr
Seifenfrei	fast 90 %	Nein	1938
Clinitest	weniger als 35 %	Nein	1962
Vollrahm	71 %	Nein	1972
 Farbanspruch: blau/weiß	92 % nach demoskopischen Gutachten	Ja	1975
Das Große Aroma	41 % nach § 9 Abs 3 UWG	Ja	1983 (OGH 4 Ob 400/83)
Shopping City	16 %	Nein	2006 (OGH 4 Ob 38/06a)
	50 – 58 %; 65 %	Nein	2023 (OGH 4 Ob 5/23y)
	74 % mit Hinweis auf Tankstellen in Fragestellung	Nein	2025 (OGH 4 Ob 109/25w)

Erbringungsarten

Möglichkeiten

- **Unterlagen (Werbematerialien etc)**
- **Demoskopisches Gutachten**
- **WKO-Gutachten**
- **Andere Nachweise?**

Empirischer Daten des ÖPA

2024 wurden **vier** Marken mit Verkehrsgeltung eingetragen → **keine** mit demoskopischen Gutachten

2025 wurden **sieben** Marken mit Verkehrsgeltung eingetragen (vier Anmeldung gehörten thematisch zusammen) → vier mit demoskopischen Gutachten (drei thematisch ident)

Schätzung des ÖPA **nur 5 %** der Verkehrsgeltungsnachweise **erfolgreich**

Schätzung des ÖPA: in letzten Jahrzehnten nur **10 %** der Verkehrsgeltungsnachweise durch **demoskopische Gutachten** erbracht

Unterlagen - Welche sind geeignet?

Werbematerialien	Verkaufs- und Geschäfts-unterlagen	Website / Social Media
zB Zeitschriften, Plakatwerbung, Flyer, Fernseh- und Rundfunkwerbung, Briefe, E-Mails, Newsletter, Messeauftritte	zB Rechnungen, Bilanzen, Verkaufszahlen, Bestellscheine, Preislisten → Meistens nur unterstützend → Sollten Angaben über Marktanteil enthalten	zB Aufstellungen über Zugriffszahlen sowie geografische Verteilung der Nutzer → **Praxis Tipp:** Länder-/Regionen filtern, falls technisch möglich

Unterlagen - Welche sind geeignet?

Google Daten	Händler-/Kunden-bestätigungen	Parteiaussagen
Über Google Analytics, Google Trends, Google Search Console lassen sich Anzahl und Verbreitung der Suchanfragen darstellen	→ Bestätigungen sollten das gesamte Gebiet abdecken → Anzahl sollte repräsentativ sein → Vorgeschriebene Suggestiv-formulierungen vermeiden	→ Nur bedingt geeignet, weil subjektiv → Können aber beitragen, andere Nachweise korrekt darzustellen/ein-zuordnen

Google Daten – Beispiel



Google Analytics kann nach Ländern/Regionen filtern

Unterlagen – Darstellung?

1. Schritt: So viele Unterlagen wie möglich sammeln und nach Kategorien (zB Zeitschriften, Fernsehen, Website, Social Media etc) ordnen

2. Schritt: Nachweise so anordnen, dass sie "Geschichte" erzählen

3. Schritt: Nachweise mit Begleitschreiben (Schriftsatz) in Kontext setzen

Erfolgreicher Verkehrsgeltungsnachweis

Unterlagen – Beispiele

"*Wiener Symphoniker*" (UM 011711272) – Nachweis insgesamt 146 Seiten




Man kann das auch ohne Blick aufs Ganze spielen

Und zum Schluss eine Polka: Die Wiener Symphoniker und Martin Stadtfeld in der Frankfurter Alten Oper


Blitzkritik

David Garrett und die Wiener Symphoniker in der Philharmonie

David Garrett Foto: dpa

Ein Abend, an dem sich einiges bewundern ließ: David Garrett und die Wiener Symphoniker in der Philharmonie.

Eine kurze Verständigungsprobe hätte genügt, um den Mann an der Pauke in seine Schranken zu weisen. Weil dazu aber offenbar keine Zeit war, blinzmorte der wackere Symphoniker aus Wien munter drauflos, als ob sich alles um ihn drehen würde.

Dabei waren die meisten Besucher vor allem deshalb gekommen, um dem Geigenzauberer David Garrett zu lauschen. Mit Crossover-Programmen vermarktet er sich derzeit überaus erfolgreich. Aber er macht auch keinen Hehl daraus, wie sehr ihm Klassik pur am Herzen liegt. In der Philharmonie spielte er als Zugabe eine Sarabande von Bach. Und da ließ sich, wie auch in den Kadenzen des Violinkonzerts von Beethoven, einiges bewundern.

Etwa die zupackende Souveränität, mit der die spieltechnischen Probleme gelöst wurden. Ist allerdings Ausdruck gefragt, dann versteckt sich der 28-jährige, ehemals von Ida Haendel geförderte, Aachener Musikant ängstlich hinter einer Wand unverbindlicher Töne. Man kann das Beethoven-Konzert als romantisch aufgemotztes Virtuosenstück verfremden oder als klassischen Dialog in der Art einer „Sinfonia concertante" musizieren - für irgendeinen Weg


Main Post 29.6

Schmelz und Feuer und Energie

Cellistin Sol Gabetta und die Wiener Symphoniker in Bad Kissingen

KISSINGER SOMMER

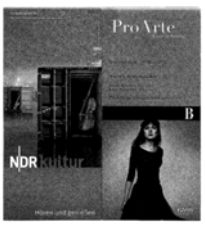

Montag 1. Oktober 2012 - 19.30 Uhr

Dienstag 2. Oktober 2012 - 19.30 Uhr

Martin Grubinger
Wiener Symphoniker
Krzysztof Urbański

MK Gruber
Antonín Dvořák

wiener konzerthaus





Unterlagen – Beispiele

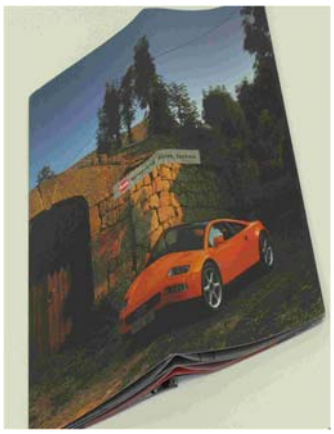
"*Vorsprung durch Technik*" (UM 000621086) – Nachweis insgesamt 16 Seiten + Kassette





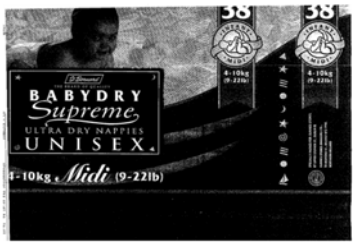






Unterlagen – Beispiele

"*Baby-Dry*" (UM 000200006) – Nachweis insgesamt 126 Seiten + Kassette













Demoskopisches Gutachten – Inhalt

Immer ein Gutachten notwendig?

Nein, Entscheidung über zulässige Erbringungsform obliegt der Behörde (EuGH C-109/97; EuG T-137/08)

Information im Gutachten

Gutachten muss allgemein verständliche Angaben über Vorgangsweise, befragten Personenkreis und gestellte Fragen enthalten

Anzahl Befragte

Befragung sollte im Regelfall rund 1.000 Personen beinhalten (OGH 4 Ob 5/23y)

Demoskopisches Gutachten – Inhalt

Gutachten muss von Anmelder bei entsprechendem Institut/Sachverständigen in Auftrag gegeben werden

Kostenpunkt → zwischen EUR 10.000 und EUR 30.000 pro Klasse

Privatgutachten, weil nicht von Amt in Auftrag gegeben

Stärkster Beweis, aber kostenintensiv

Demoskopisches Gutachten – Inhalt

Frage 1 Bekanntheitsgrad: Anteil der befragten Personen im beteiligten Verkehrskreis, denen das Zeichen bekannt ist

Frage 2 Kennzeichnungsgrad: Anteil der Personen, denen das Zeichen als Herkunftsquelle von einem bestimmten Unternehmen bekannt ist → Für Verkehrsgeltung entscheidend

Frage 3 Zuordnungsgrad: Anteil an Personen die Frage 1 und 2 richtig bejaht und Zeichen dem richtigen Unternehmen zugeordnet haben → Von Bedeutung, wenn Kennzeichnungsgrad nicht eindeutig

Demoskopisches Gutachten – Fragestellung

Allgemeines

- Entsprechender Verkehrskreis muss befragt werden
- Keine Suggestivfragen, zB "*Wissen Sie, dass dies ein Produkt der Firma XY ist?*"
- Frage, welcher Hersteller hinter dem Zeichen steht, ist unverzichtbar. Falschzuordnungen (zB anderer Hersteller) dürfen nicht der Verkehrsgeltung des Antragssteller zugeordnet werden

Demoskopisches Gutachten – Beispiel



Frage (frei übersetzt): "*An welche rezeptfreien Arzneimittel denken Sie, wenn Sie das Bild des Produkts SALOSPIR sehen*"

Entscheidung: Es handelt sich um eine Suggestivfrage (EuG T-261/17)

Demoskopisches Gutachten – Beispiel



Frage 1: "*Haben Sie die hier abgebildete Farbe im Zusammenhang mit diesen Finanzdienstleistungen* [von der Liste] *schon einmal gesehen oder kommt sie Ihnen dabei bekannt vor? Oder ist Ihnen diese Farbe in diesem Zusammenhang bislang noch nicht begegnet?*"

Frage 2 bei Verneinen der Frage 1: "*Verbinden Sie mit der hier abgebildeten Farbe im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen keinerlei Vorstellungen, oder fällt Ihnen dazu noch etwas ein?*"

Frage 3: "*Wissen Sie, wie dieses Geldinstitut heißt? Sagen Sie es mir so genau wie möglich.*"

Entscheidung: Großteils unproblematisch; Zusatz "*... oder kommt sie Ihnen dabei bekannt vor?*" könnte die Zahl der positiven Antworten erhöhen (BGH I ZB 52/15 – Sparkassen Rot)

Demoskopisches Gutachten – Beispielfragen

Frage 1 Bekanntheitsgrad:
Haben Sie das Zeichen schon einmal gesehen oder gehört?

Frage 2 Kennzeichnungsgrad:
Wenn Ihnen die "[Marke]" im Zusammenhang mit [Waren/Dienstleistungen] begegnet: Würden Sie annehmen, dass die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen

- von einem bestimmten Unternehmen stammen,
- von mehreren Unternehmen stammen können
- oder haben Sie dazu keine Vorstellung?

Alternative ungestützt: Was verbinden Sie mit dem Zeichen? → erwünschte Antwort: ein Unternehmen

Frage 3 Zuordnungsgrad:
Von welchem Unternehmen stammen diese Waren oder Dienstleistungen Ihrer Meinung nach?

Kammergutachten - Allgemein

WKO

- **Früher relevanter** → siehe Entscheidung zu Omega Uhren (OPM Om 7/85)
- **Heute relevant** wenn sich Produkt an ein Fachpublikum im B2B Bereich richtet
  → **Reduktion erklärbar** weil Verkehrskreis heute öfter Verbraucher erfasst und Instrument wenig bekannt
- **Anzahl:** Laut WKO ca ein Gutachten alle zwei Jahre
- **Kosten:** Erstellung durch Kammermitglieder nach Stundensatz abgerechnet

Kammergutachten – Inhalt

Zuerst **statistische Erhebung durch WKO** → Fragebogen, ob Waren/Dienstleistungen mit bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht werden

Daten werden **statistisch ausgewertet, aufbereitet und in Gutachtenform verfasst**

Kammergutachten bei Amt vorlegen

Kammergutachten

Kammergutachten "können" berücksichtigt werden

OGH 4 Ob 109/25w

Daher wie Unterlagen nur bedingt tauglich, aber flankierendes Beweismittel

3. Workarounds

Workarounds – Anpassung Verzeichnis

Einschränkung des Verzeichnisses nach Beanstandung durch Amt
→ Folge: Weniger Begriffe, für die Nachweis erbracht werden muss

Grundsatz: Einschränkung ist jederzeit möglich (EuG T-767/22)

Aber: Einschränkung kann zu unbestimmt sein (zB "*für Großunternehmen*") und daher nicht gewünschten Erfolg bringen

Workarounds – Zweiter Versuch

Zurückziehung der beanstandeten Anmeldung

Neuanmeldung zu einem späteren Zeitpunkt

Folge: Neue Nachweise verwertbar

- Alte Anmeldung keine Blockadewirkung (keine Neuheit erforderlich)
- Unterscheidungskraft des Zeichens erhöhen (zB Wortbildmarke)

4. Fazit

Fazit

- Verkehrsgeltung oft Schlüssel zum Markenschutz
- Sehr durch Einzelfälle getrieben
- Demoskopische Gutachten bleiben stärkste Nachweismittel
- Wenig praktische Guidance insb für Fragestellungen vorhanden
- Oft praktische Hürde aufgrund von Kostentangente
- Alternativen (zB Wortbildmarke) immer im Blick bewahren

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT



Dr Axel Anderl, LL.M. (IT-Law)
axel.anderl@dorda.at
+43-1-5334795-23



Dr Andreas Seling, M.B.L.
andreas.seling@dorda.at
+43-1-5334795-23