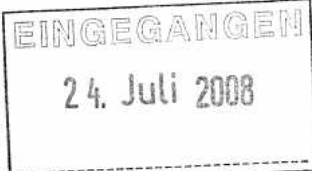


Recht und Support
Rechtsabteilung Österreichische Marken



österreichisches
patentamt

Dresdner Straße 87
1200 Wien
Austria

www.patentamt.at

Ihr Zeichen: 07/LenRec/3

An
LENZ GABRIELE MAG.
TURMBURGGASSE 11
A-1060 WIEN

zu Händen
NOLL ALFRED J. DR.
ALSER STRASSE 21
A-1080 WIEN

Geschäftszahl: **AM 2942/2008-2**

Wien, am 25. Juni 2008

Bitte Geschäftszahl in allen Eingaben anführen!

Prüfung der am 22. April 2008 angemeldeten Wortmarke CONVEY

Eine Überprüfung des angemeldeten Zeichens nach den Bestimmungen des Markenschutzgesetzes hat Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Eintragung in das Markenregister ergeben. Diese werden im Folgenden dargestellt:

§ 4 Abs. 1 Z 3 MSchG normiert als Schutzausschließungsgrund die fehlende Unterscheidungskraft, wobei Merkmal der Unterscheidungskraft der konkrete Waren- und Dienstleistungsbezug ist. Bei der Prüfung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit eines Zeichens ist weiters zu berücksichtigen, dass die Abnehmer erfahrungsgemäß Kennzeichen so aufnehmen, wie sie ihnen im Verkehr begegnen, ohne dass eine analysierende, möglichen Bestandteilen und deren Begriffsbedeutungen nachgehende Betrachtungsweise Platz greift. Es muss unabhängig von jeder tatsächlichen Benutzung des Zeichens im Wege einer Prognose beurteilt werden, welche Bedeutung die beteiligten Verkehrskreise dem gesamten Zeichen beimessen und ob es ausgeschlossen erscheint, dass das fragliche Zeichen geeignet ist, in den Augen der Verkehrskreise die betreffenden Waren und Dienstleistungen von denen anderer Herkunft zu unterscheiden.

Die beteiligten Verkehrskreise werden in dem angemeldeten Zeichen lediglich einen allgemeinen Hinweis auf den Gegenstand der so bezeichneten Dienstleistung „Telekommunikation“ der Klasse 38 sehen (engl. *convey* = übermitteln, senden, mitteilen – vergleiche Langenscheidts Großes Schulwörterbuch Englisch-Deutsch, Seite 249), nämlich dass Informationen ausgetauscht werden bzw. mitgeteilt werden können (vergleiche z.B. <http://de.wikipedia.org/wiki/Telekommunikation>: Telekommunikation bezeichnet ganz allgemein jeglichen Austausch/Mitteilen von Informationen über eine gewisse Distanz). Sie werden jedoch darin keinen individualisierenden Unternehmenshinweis erblicken.

Das Zeichen ist daher wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 MSchG von der Registrierung als Marke ausgeschlossen, sofern nicht der Nachweis der österreichweiten Verkehrsgeltung (siehe inliegendes Informationsblatt) erbracht werden kann.

gedanken.gut.geschützt.

DVR. 0078018

Zur Äußerung bzw. Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises wird eine Frist von **zwei MONATEN** ab Zustellung dieser Verfügung eingeräumt. Bei ungenutztem Verstreichen der Frist ist mit der Abweisung der Anmeldung zu rechnen.

23.9.08
VW 22.8.08

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ljiljana PANTOVIC
rechtskundiges Mitglied

Tel.: +43 (1) 534 24- 349
Fax.: +43 (1) 534 24-535

Beilage
Informationsblatt



Erläuterungen zum Begriff „Verkehrsgeltungsnachweis“

Ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen, eine beschreibende Angabe oder übliche Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen (§ 4 Abs. 1 Z 3, 4 und 5 MSchG) kann nur ausnahmsweise als Marke registriert werden und zwar wenn der Anmelder nachweisen kann, dass sich **infolge der Benutzung** dieses Zeichens im geschäftlichen Verkehr (zB durch Benutzung in der Werbung) bereits **v o r** dessen Anmeldetag innerhalb der betroffenen Verkehrskreise (Kunden, Zwischenhändler) die Auffassung gebildet hat, dass dieses Zeichen lediglich auf die Waren und Dienstleistungen **e i n e s** bestimmten Unternehmens/Anbieters/Dienstleisters hinweist (= Verkehrsgeltung).

Das Bestehen der Verkehrsgeltung muss **für ganz Österreich (für alle Bundesländer) nachgewiesen** (nicht bloß behauptet) werden. Belege, die über Zeichennutzungen Auskunft geben, die erst **nach** dem Anmeldetag erfolgten, können nicht berücksichtigt werden.

Das Ausmaß der erforderlichen Verkehrsgeltung ist umso höher anzusetzen, je weniger Unterscheidungskraft dem Zeichen von vorneherein zukommt oder je höher der beschreibende Charakter des Zeichens und das Interesse der Öffentlichkeit an der ungehinderten Benutzung dieses Zeichens (= Freihaltebedürfnis) einzustufen ist. Der Nachweis der Verkehrsgeltung wird sich daher je nach Zeichen unterschiedlich aufwändig gestalten.

Als geeignete Nachweisunterlagen¹ sind insbesondere anzusehen²:

- Angaben und Belege dafür, seit wann und in welcher Menge/Stückzahl die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen produziert/erbracht bzw in den Verkehr gebracht worden sind,
- Vorlage von Werbematerialien aller Art wie zB Inseratkopien (unter Angabe des Veröffentlichungsmediums, dessen Auflagezahl + Erscheinungsdatum),
- Bestätigungen der Messe- oder Ausstellungsleitung bzgl Messe- und Ausstellungsteilnahmen,
- Bestätigungen (zB Rechnungen, Bestätigungen der Sendeanstalt) betreffend allfällige TV- und Rundfunkspots (Datum und Häufigkeit der Ausstrahlung, Inhalt),
- Nachweise über Plakatwerbeaktionen, Direct Mailings betreffend mit dem ggst. Zeichen gekennzeichnete Produkte/Dienstleistungen,
- Ausdruck allfälliger Websites + Bestätigung des Providers oder einer sonstigen befugten Stelle über die Anzahl der vor dem Anmeldetag des ggst. Zeichens erfolgten Zugriffe und den Ausgangsort des Zugriffs (bloße Hinweise auf vorhandene Websites sind nicht beweiskräftig),
- Vorlage von Kundenbestätigungen aus allen österreichischen Bundesländern,
- Vorlage der Bestätigungen relevanter Interessensvertretungen (Innungen, Fachverbände etc) oder eines demoskopischen Gutachtens, wobei unbedingt auf eine neutrale Fragestellung zu achten ist,

etc.

¹ **Achtung:** Die vorzulegenden Unterlagen sind **nach** Zustellung der das Verfahren abschließenden Erledigung **zu verg Gebühren!** Beachten Sie bitte die in diesem Zusammenhang übermittelte Zahlungsaufforderung. Allgemeine Auskünfte über die Höhe der Schriftengebühren erhalten Sie unter der Wiener Tel. Nr. 53424-250.

² Zum Nachweis der Verkehrsgeltung werden idR Unterlagen aus mehreren der angeführten Gruppen gemeinsam vorzulegen sein.