

Webinar

Marken und geografische Bezeichnungen

14. April 2026, Bozen



HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-,
TOURISMUS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN



Mit Hilfe von KI erzeugtes Bild

Überblick des Webinars

**Individuelle Marken mit geografischen Bezeichnungen –
wann sind sie registrierbar?**

- Unterscheidungskraft
- Täuschungsgefahr
- Konflikte mit g.U. / g.g.A.
- Art. 10 CPI (Italien)

Kollektivmarken (kurzer Exkurs)

Takeaways - Erkenntnisse für die Praxis

Was ist eine Marke

Artikel 4 Verordnung über die Unionsmarke (**UMV**) Markenformen

- Zeichen zur Unterscheidung von Unternehmen
- schützt die betriebliche Herkunft
- viele Formen möglich (Wort, Bild, Klang, Form etc.)

Eintragungsvoraussetzungen

Relative Eintragungshindernisse (Artikel 8 UMV)

- beruhen auf **älteren Rechten** (z. B. Marken, sonstige Kennzeichen, g.U.)
- müssen vom **Inhaber geltend gemacht werden**

Absolute Eintragungshindernisse (Artikel 7 UMV)

- werden vom Markenamt **vor der Eintragung geprüft**
- können auch **von Dritten geltend gemacht werden** (*Third Party Observations*, Nichtigkeit / Verfall)

Absolute Eintragungshindernisse

Hier relevant:

- **Keine Unterscheidungskraft:** GREEN, ECO, SUPER, ULTRA
- **Beschreibende Angaben:** z. B. Art Qualität, geografische Herkunft,
- **Täuschungsgefahr:** Irreführung über Qualität oder geografische Herkunft
- **Konflikt mit geschützten Bezeichnungen:** geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.)
geografische Angaben (g.g.A.) und traditionelle Bezeichnungen für Wein



Unterscheidungskraft

Unterscheidungskraft: Fähigkeit einer Marke, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von anderen zu unterscheiden und unternehmerische Herkunft mitzuteilen

Beurteilung:

- konkrete Waren/Dienstleistungen (Nizza-Klassifikation)



- Sicht der maßgeblichen Verbraucher (Sprache)



Starke Marken vs. Schwache Marken

Starke Marke	Schwache Marke
<p>Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none">• Fantasiewort, ohne Bedeutung im jeweiligen Sektor• Wort das keinen Zusammenhang mit Produkt/ Dienstleistung hat	<p>Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none">• Ruft das Produkt oder dessen Eigenschaften in Erinnerung• Enthält beschreibende, gebräuchliche oder allgemeine Begriffe• Verbindung zum Produkt oder zur Dienstleistung
<p>Vorteile</p> <ul style="list-style-type: none">• Kein Risiko der Ablehnung wegen fehlender Uk• Breiter Schutzzumfang• Einfachere Beurteilung von Konflikten mit bestehenden und späteren Marken	<p>Nachteile</p> <ul style="list-style-type: none">• Risiko der Ablehnung• Begrenzter Schutzzumfang,• Beschreibende Begriffe können auch von Wettbewerbern verwendet werden

Beispiele für starke Marken

- **Kodak** (Fantasiewort)
- **GOOGLE** (Fantasiewort)
- **Prada** (Nachname)
- **Amazon** (willkürlicher Begriff)

Beispiele für beschreibende/schwache Marken

- **Snackivo** – Lebensmittel
- **Ibuvital** – Arzneimittel
- **BabyFresh** – Produkte für Kinder
- **Biomix** – Trockenfruchtmischung



Beschreibende Marken werden zurückgewiesen.

Schwache Marken können eingetragen werden, genießen jedoch nur einen eingeschränkten Schutzzumfang.

Wichtig: Die Hinzufügung eines unterscheidungskräftigen Elements kann die Eintragung ermöglichen; der beschreibende Bestandteil bleibt jedoch weiterhin vom Schutz ausgeschlossen.

Unterscheidungskraft

Von Haus aus unterscheidungskräftig

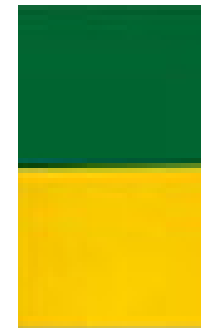
- Fantasiebegriffe - kein Bezug zum Produkt,
- von Anfang an **schutzfähig und registrierbar**

Unterscheidungskraft erlangt

- ursprünglich nicht unterscheidungskräftig beschreibend – nicht schutzfähig
- durch Benutzung bekannt geworden
- Verbraucher erkennt das Zeichen als **Herkunftshinweis**
- Schutzfähigkeit durch Verkehrsdurchsetzung → **muss nachgewiesen werden**

Verlust der Unterscheidungskraft

- Marke wird zur Gattungsbezeichnung
- infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Inhabers (Cellophane)



Unterscheidungskraft

Geografische Namen

Was fällt Ihnen zu diesen Wörtern ein?

Mapoon

Bamaga

Noosa

Bondi Beach

Unterscheidungskraft

Geografische Namen

Mapoon: (Bedeutung unklar) • ca. 400–500 Ew.

Bamaga: (benannt nach Anführer aus Saibai) • ca. 1.000–1.200 Ew.

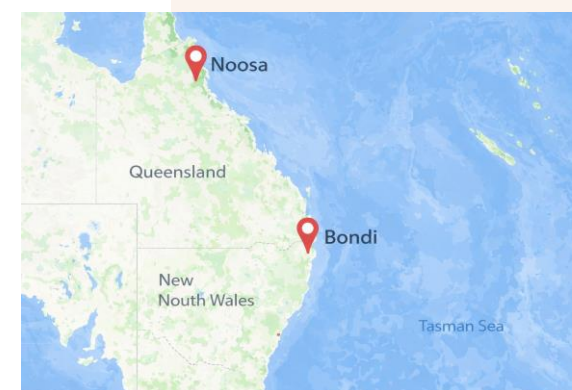
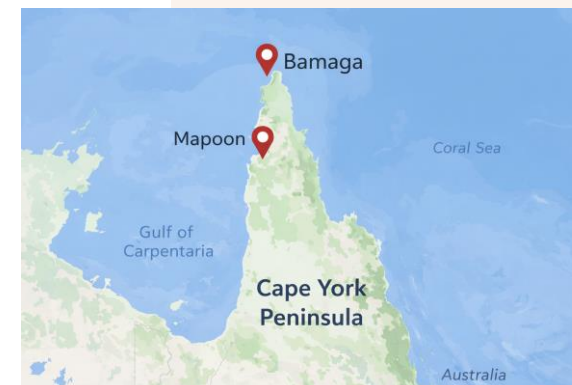
→ **Sehr abgelegen** → **Kaum Tourismus und keine nennenswerte Produktion**

Noosa: (Bedeutung unklar) ca. 60.000 Ew.

Bondi Beach: (Wasser über Felsen) ca. 12.000 - Sydney: 5 Mio. Ew.

→ **Hoher Tourismus:** mehrere Mio./Jahr

→ **Surf-Hotspots**



Unterscheidungskraft

Geografische Namen



MAPOON



BAMAGA



BONDI - NOOSA

Chiemsee Test

Windsurfing Chiemsee GmbH v Huber / Attenberger - C-108/97 C-109/97 - 4. Mai 1999

Wann ist ein geografischer Name schutzfähig?

→ 3-Stufen-Test

→ wird bis heute angewandt



VS



1991: DM 14,4 Millionen
1992: DM 46,8 Millionen
1993: DM 72,5 Millionen
1994: DM 79,5 Millionen

Chiemsee Test

Die 3 zentralen Schritte:

i) Geografischer Ort & Bekanntheit

→ Ist der Ort den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt?

ii) Verbindung zu den Waren/Dienstleistungen

→ Stellen Verbraucher eine Verbindung zwischen Ort und Produkt/Dienstleistung her?

iii) Zukünftige Verbindung möglich

→ Könnte eine solche Verbindung in Zukunft entstehen?

i) Geografischer Ort & Bekanntheit

Ist das Zeichen als geografischer Ort überhaupt bekannt?

Beurteilung anhand konkreter Faktoren:

- Größe / Einwohnerzahl
- wirtschaftliche Bedeutung
- Tourismus

„Im Internet auffindbar“ reicht nicht aus

Konsequenz: → unbekannter Ort = Fantasiebezeichnung =
unterscheidungskräftig → registrierbar

Rechtsprechung:

Acapulco, St. Andrews: bekannt

Benabarre, Velingrad: nicht bekannt

ii) Verbindung zu den Waren/Dienstleistungen

Stellen Verbraucher eine Verbindung zwischen Ort und Produkt her?

Eine Verbindung liegt vor, wenn der Ort:

- als Herkunft der Produkte und Dienstleistungen verstanden wird
- als Ort der **Herstellung** (inkl. Entwicklung und Entwurf-Design) wahrgenommen wird
- mit bestimmten Produkten oder Dienstleistungen assoziiert wird aufgrund typischer Tätigkeiten, Eigenschaften oder des Images des Ortes

Wichtig:

- tatsächliche Herstellung ist nicht erforderlich
- entscheidend ist die **Wahrnehmung der Verbraucher**

iii) Zukünftige Verbindung möglich

Könnte in Zukunft eine Verbindung zwischen Ort und Produkt entstehen?

Zu berücksichtigen:

- Bekanntheit des Ortes
- wirtschaftliche Bedeutung
- Eigenschaften, die ihn als möglichen Herkunftsort erscheinen lassen

Folge → Eintragung kann ausgeschlossen werden wenn eine zukünftige Verbindung **vernünftigerweise möglich** ist.

Beispiel: ICELAND (Tiefkühl Supermarkt in UK)

→ Auch für Kaffee und Tee angemeldet. Zwar besteht derzeit keine entsprechende Produktion oder Tradition in Island, eine zukünftige Entwicklung ist jedoch nicht ausgeschlossen – daher zurückgewiesen.

Südtirol Fall (EUIPO)

Gericht der Europäischen Union (EuG) T-11/15 - 20. Juli 2016

Wortmarke „SUEDTIROL“ (Gemeinschaftsmarke) Eingetragen für Dienstleistungen, u. a.:

- **Kl. 35:** Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten
- **Kl. 39:** Transport, Verpackung, Lagerung von Waren
- **Kl. 42:** Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, IT

Bereits 2002 **eingetragene Marke** (*Hinweis: frühere Prüfung weniger streng*)

2016: Antrag auf Nichtigerklärung durch die Autonome Provinz Bozen

Rechtlicher Maßstab:

Prüfung, ob die Marke **bereits zum Anmeldezeitpunkt** nicht unterscheidungskräftig / beschreibend

Südtirol Fall

Entscheidung & Begründung

Warum wurde eine Verbindung zu Dienstleistungen bejaht?

- Dienstleistungen sind oft ortsbezogen → daher geografisch zuordenbar
- Südtirol ist eine bekannte, wirtschaftlich starke Region → Verbraucher erwarten Herkunftsbezug
- Image Transfer: positive Assoziationen (Qualität, Natur, Zuverlässigkeit) werden übertragen
- Kein spezifischer Branchenbezug erforderlich → allgemeiner Herkunftshinweis genügt

Ergebnis:

→ Marke war bereits bei Anmeldung **beschreibend** → **Nichtigerklärung der Marke**

Anmerkung: Bekannte, wirtschaftlich bedeutende Orte → Zusammenhang wird leichter bejaht; allgemeine wirtschaftliche Aktivität oder plausible Tätigkeit genügt.

Kohärenz zwischen Entschlüssen

Zwischen Entschlüsse europäischer Instanzen

ALASKA (T-226/08) eine Verbindung zwischen Ort und „abgefülltem Wasser“ wurde wegen hoher Transportkosten verneint;

NIAGARA (T-89/15) hingegen bejaht, da der Ort unmittelbar mit Wasser assoziiert wird und Verkehrskreise eine gedankliche Verbindung zu den Waren herstellen.

Zwischen Entschlüsse europäischer Instanzen und Ämter/Gerichte der Mitgliedstaaten

SOPHIENWALD (Wortmarke) für Glaswaren : historischen Ortsnamen in Böhmen (jetzt - **Žofina Huť**)

EuG (T-597/22): → geografische Angabe bejaht (Bekanntheit bei Fachkreisen, Glastradition) → **beschreibend** → **Marke nichtig**

BPatG (26 W (pat) 30/21): → keine relevante Bekanntheit, wirtschaftlich unbedeutender Ort → **keine beschreibende Angabe** → **Marke geschützt**

MADRID (Wortmarke) für Kleidung und Schuhe:

EU (EUIPO): abgelehnt – als geografische Angabe beschreibend, keine Unterscheidungskraft; „Madrid“ ist bekannt und weist auch einen Bezug zur Mode auf. Auch für Sportzubehör zurückgewiesen.

Italien (Commissione dei Ricorsi): eingetragen – als Fantasiebegriff wahrgenommen und daher ausreichend unterscheidungskräftig.

Täuschungsgefahr

Täuschungsgefahr (Art. 7(1)(g) UMV)

→ Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen über Art, Beschaffenheit und geografische Herkunft.

Voraussetzungen:

- Zeichen wird als geografischer Ort verstanden
- Verbraucher stellen eine Verbindung zu Waren/Dienstleistungen her

→ Nur wenn Verbraucher eine Herkunft erwarten, kann Täuschung entstehen.

Täuschungsgefahr

Verhältnis zur Unterscheidungskraft

In der Praxis wird die Täuschungsgefahr häufig nicht geprüft.

Warum?

Bekannte geografische Namen, bei denen Verbraucher eine Verbindung zu Waren oder Dienstleistungen herstellen, werden bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Im Anmeldeverfahren wird die tatsächliche Benutzung der Marke nicht berücksichtigt; dies wird maßgeblich ab der Anmeldung.

Das Amt geht grundsätzlich nicht davon aus, dass eine Markenmeldung zu Täuschungszwecken erfolgt. Ansatz: keine Täuschungsgefahr bei möglicher nicht irreführender Benutzung.

Täuschungsgefahr

Verfallsverfahren

Täuschungsgefahr hat im Anmelde- und Nichtigkeitsverfahren nur geringe Bedeutung und wird vor allem im Verfallsverfahren relevant.

Hier kann insbesondere die **irreführende Benutzung der Marke** geltend gemacht werden.

Wichtig:

Täuschungsgefahr kann auch dann bestehen, wenn die Marke zusätzliche Elemente enthält.

MÖVENPICK OF SWITZERLAND

→ Täuschungsgefahr bejaht, da Produkte aus Deutschland stammten



Konflikte zwischen Marken und geografischen Angaben

Definition:

Geschützte Namen für Produkte mit geografischem Herkunftsbezug;
keine privaten Ausschließlichkeitsrechte, dienen dem Allgemeininteresse an Herkunft, Qualität, Tradition.

Funktion:

Sicherung der geografischen Herkunft
Schutz vor Irreführung
Schutz des Rufs der Erzeuger

Abgrenzung:

Marke → unternehmerische Herkunft
g.A. → geografische Herkunft



Konflikte Marken vs Geografische Angaben

Marken die geschützte Geografischen Angaben beinhalten

Zurückweisung (Art. 7 Abs. 1 lit. j UMV):

- Zeichen übernimmt, imitiert oder spielt auf eine g.A. an
- für identische oder vergleichbare Waren
- Eine Anspielung liegt vor, wenn der Verbraucher einen unmittelbaren gedanklichen Bezug zur geschützten Ware herstellt

Beispiele:

Cambozola – Gorgonzola

Parmesan – Parmigiano Reggiano

Champanillo – Champagne

SCOTCH WHISKY vs



Konflikte Marken vs Geografische Angaben

Prüfung durch das Amt:

Enthält die Marke eine g.A., gibt sie diese wieder oder ruft sie unmittelbar hervor → Bezug wird bejaht.

Kein Einwand, wenn

- keine Vergleichbarkeit besteht oder
- die Waren der Produktspezifikation entsprechen oder angepasst werden.

Besteht die Marke ausschließlich aus der g.A. → unzulässig (beschreibend), auch für Erzeugergemeinschaften

Achtung: Es gibt 13 geografische Angaben, die „Südtirol“ enthalten.

Kollektivmarken

Wer kann anmelden:

Verbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts (keine Privatpersonen/individuelle Unternehmen)

Funktion:

Dient zur Unterscheidung der Waren/Dienstleistungen der **Mitglieder** von denen anderer Unternehmen

Besonderheit:

Nutzung durch Mitglieder, nicht durch den Inhaber

Voraussetzung:

Benutzung nach Maßgabe der Markensatzung

Satzung regelt insbesondere: i) Benutzungsberechtigte; ii) Voraussetzungen für die Mitgliedschaft

iii) Bedingungen der Benutzung (inkl. Sanktionen)

Kollektivmarken

Zulässigkeit geografischer Angaben:

Kollektivmarken dürfen **aus geografischen Bezeichnungen bestehen** (Ausnahme zu Art. 7(1)(c) UMV)

Einschränkung:

- Kein ausschließliches Recht an geografischen Bezeichnungen
- Die Marke kann einem Dritten nicht entgegengehalten werden, wenn dieser zur Nutzung der geografischen Bezeichnung berechtigt ist
- Die Satzung muss es jeder Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, gestatten, Mitglied zu werden

Problematik: Uneinheitliche Anwendung des Rechts in der EU und Italien bei der Eintragung geografischer Angaben als Kollektivmarken, insbesondere bei Wort-Kollektivmarken

Kollektivmarken (HALLOUMI - C-766/18 P)

Kollektivmarken & geografische Angaben (HALLOUMI)

Grundsatz:

Auch Kollektivmarken müssen **Unterscheidungskraft** besitzen

- müssen Produkte der Mitglieder von anderen unterscheiden
- kein abgesenkter Maßstab

Folge:

- rein geografische/beschreibende Angaben → **X** problematisch
- Ausnahme ≠ automatische Eintragbarkeit

Wichtig:

- Herkunft = **Vereinigung**, nicht nur geografisch
- Wahrnehmung als **Unterscheidungszeichen** erforderlich

Markenanmeldung in Italien

Autorisierung der „Enti Locali“

Artikel 10 (CPI) Namen von **Staaten und italienischen öffentlichen Körperschaften (enti pubblici territoriali)** können **nicht als Marke eingetragen werden**, es sei denn, die zuständige Behörde hat die Registrierung genehmigt

Wichtig: → gilt auch für Bild-Wortmarken mit nicht unterscheidungskräftigen Logos

Vorteil von Südtirolern: Die Prüfer haben oft keine Kenntnisse der deutschen Ortsnamen (könnten aber googlen).

TAXI · TORINO

OZY
MILANO



Takeaways – Geografische Angaben in Marken

Für neue Marken:

- Bekanntheit des Ortes prüfen
- Bezug zu Waren/Dienstleistungen? → Risiko

Für bestehende Marken:

- Strengere Prüfung in der EU beachten
- Risiko von Zurückweisung/Löschung
- Reine Ortsnamen mit **unterscheidungskräftigen Elementen** kombinieren

- **Konflikte mit DOP/IGP** vermeiden (nur bei Berechtigung anmelden und nutzen)
- **Täuschungsgefahr** bei falschem Herkunftseindruck

- Uneinheitliche und unvorhersehbare Praxis → **Restrisiko bleibt**

Danke

Luca Sala | Trademark Attorney
PRAXI Intellectual Property S.p.A.
luca.sala@praxi-ip.praxi
Leonardo Da Vinci Straße 15 (Bozen)
Via Alcide De Gasperi, 77 (Trento)



HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-,
TOURISMUS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN



Mit Hilfe von KI erzeugtes Bild