



Markenrecht – planen, eintragen und schützen

Jede Firma möchte sich mit ihren Produkten in ein gutes Licht stellen. Das Unternehmen soll sich von der Konkurrenz unterscheiden, es muss sich hervorheben. Dazu hat es verschiedene Möglichkeiten. Entscheidend ist ein guter, einprägsamer Firmenname. Ebenso wichtig ist aber auch die Art, wie die Produkte oder Dienstleistungen angepriesen werden. Das Produkt soll sich unter der Vielzahl gleichartiger Angebote durch seine Qualität auszeichnen, durch seine Farbe, seine Verpackung, seinen Duft und nicht zuletzt durch seinen Produktnamen, die Marke. Dieses Markenrecht gilt es zu schützen.

In den Anfängen unseres modernen Wirtschaftslebens schenkte man diesen psychologischen Elementen der Verkaufsförderung wenig Beachtung. Einzelne Unternehmer begannen dann aber mit Stolz, dem Familiennamen, der für Qualität bürgen soll, ihr Familienwappen beizufügen. So benutzte Franziskus Zyli bereits im Spätmittelalter sein Familienwappen, zwei voneinander abgewendete Halbmonde auf blauem Hintergrund. Er verwendete das Zeichen auf seinen Waren und Schriftstücken. Er betrieb Handel mit St. Galler

Leinwand, Wein, Seife und anderen Produkten. Daneben gewährte er Darlehen und organisierte Geldüberweisungen. Aus seiner Geschäftstätigkeit entwickelte sich die spätere Bank Wegelin.

Im 16. Jahrhundert beherrschte das Adelsgeschlecht von Thurn und Taxis den Kurierdienst im deutschsprachigen Raum. Die von der Familie verwendeten Farben Gelb und Schwarz prägen noch heute den Marktauftritt und die geschützten Marken der Schweizerischen und der Deutschen Post.

Marke planen:

Heute ist es keine Besonderheit mehr, wenn ein Unternehmer seinem Produkt einen Namen gibt. Der Produktname kann sich an den Firmennamen anlehnen, oder er kann sogar mit diesem identisch sein. Oft verwendet ein Unternehmer den Firmennamen für das Produkt, um seinen Auftritt dadurch zu stärken, oder er wählt für eine ganze Produktlinie eine Serie von ähnlichen, sich leicht unterscheidenden Marken. Dadurch kann er seine (Werbe-)Kräfte

bündeln und den Erinnerungseffekt beim Kunden nachhaltig verstärken.

Die Festlegung einer Marke ist kein einfaches Unterfangen und auch für Profis bisweilen eine echte Herausforderung. Da aber der Unternehmer in die Produktentwicklung viel Zeit und Geld investiert, ist es auch richtig, der Kennzeichnung des Produkts ein angemessenes Gewicht zu geben. Nur mit einer sorgfältigen Wahl der Marke kann der Unternehmer sicher sein, dass kein Mitbewerber ein verwechselbares Kennzeichen für die gleichartigen Produkte verwenden darf, ohne eine vertraglich vereinbarte Lizenz zu besitzen.

Man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Marken, so etwa den reinen Wortmarken, den Bildmarken (Logos), den dreidimensionalen Formmarken («Toblerone») oder sogar den akustischen Marken («Ricola-Melodie»). Auch blosse Zahlen- oder Buchstabenkombinationen können unter Umständen als Marke eingetragen werden. Voraussetzung ist, dass die Marke eine gewisse Individualität aufweist. Sie darf auch nicht bloss beschreibend sein. Allgemein gebräuchliche Begriffe, Zeichen oder Worte des täglichen Sprachgebrauchs können nicht als Marke monopolisiert werden. Sie müssen der Allgemeinheit zugänglich bleiben. Blosse Sachbezeichnungen sind deshalb nicht schutzfähig. Beispielsweise kann das Wort «BLEISTIFT» nicht für Schreibgeräte als Marke geschützt werden. Die Marke «BANANA» ist für Früchte beschreibend und nicht schützbar; für ein Computerprogramm ist sie hingegen nicht beschreibend und durchaus eintragungsfähig. Selbstverständlich muss sich eine neue Marke von bereits eingetragenen älteren Marken genügend unterscheiden. Sie

darf nicht zu Verwechslungen führen und über die Herkunft oder Qualität der Ware täuschen.


Eine vertiefte Prüfung der zur Eintragung vorgesehenen Marke ist wichtig. So kann eine Markenrecherche aufzeigen, welche anderen Marken bereits im Register eingetragen sind. Der Unternehmer kann anhand der Ergebnisse der Recherche entscheiden, ob er mit der vorgesehenen Marke weiterfahren oder Anpassungen bzw. Ergänzungen anbringen will. So kann er einer Wortmarke, die einer älteren bereits eingetragenen Marke ähnlich ist, ein Logo hinzufügen und seine Marke dadurch unterscheidungskräftiger gestalten. Empfehlenswert ist, dass bei dieser Prüfung nicht nur das Schweizer und das internationale Markenregister, sondern auch das Handelsregister auf ähnliche Firmenbezeichnungen untersucht und zudem das Verzeichnis der Domainnamen einbezogen werden. Findet man verwechselbare Zeichen in diesen Registern, läuft man Gefahr, dass mit der Verwendung der jüngeren Marke die Rechte jener Firmen- oder Domaininhaber verletzt werden. Das ältere Zeichen genießt den Schutz der Alterspriorität.

Marke eintragen:

Um die Marke, welche das Produkt oder die Dienstleistung kennzeichnet, vor Trittbrettfahrern und Nachahmern zu schützen, muss sie im Schweizer Markenregister eingetragen werden. Anders ist es etwa beim Urheberrecht (Copyright) von Autoren oder Musikern, deren Werke auch ohne Registereintrag geschützt sind. Die Marke kann durchaus zuerst durch Lancierung des Produkts auf dem Markt getestet werden. Wird das Produkt von den Kunden gut aufgenommen und hat es Erfolg, kann der Schutz durch den Registereintrag auch noch zu einem späteren Zeitpunkt

erlangt werden. Die Marke muss also nicht neu sein, wie etwa ein Patent, um im Register eingetragen werden zu können. Wichtig ist einzig, dass nicht ein Mitbewerber mit dem Eintragungsgesuch zuvorkommt.

Das Gesuch um Eintragung im Markenregister kann elektronisch oder auch brieflich und per Telefax erfolgen. Die an das Markenkennzeichen gestellten, oben beschriebenen Anforderungen müssen erfüllt sein. Das Eintragungsgesuch wird dann vom Inhaber oder dessen Vertreter beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern eingereicht. Bei Wortmarken genügt die Angabe des Wortes oder der Wortfolge (Slogan), bei Bildmarken oder kombinierten Marken bedarf es der Einreichung einer Abbildung. Auch ist anzugeben, ob für die Marke ein bestimmter Farbanspruch gewünscht wird. So ist derzeit ein Markengesuch beim IGE hängig, welches den Buchstaben «M» mit dem Farbanspruch «orange» schützen lassen will.

Das gesamte Spektrum von Waren und Dienstleistungen (WDL) ist in 45 Klassen eingeteilt. Der Markeninhaber muss mit der Anmeldung angeben, für welche Waren- oder Dienstleistungsklassen er sein Kennzeichen schützen lassen will. Das WDL-Verzeichnis bietet eine gute Hilfestellung für die Festlegung der Klassen, in denen man die Eintragung vornehmen will. Es kann durchaus sein, dass das Kennzeichen nicht nur für das Kernprodukt des Unternehmers verwendet wird, sondern dass auch weitere Produkte oder kleine Werbeträger mit dem Kennzeichen versehen werden sollen. So wurde die weltweit bekannteste Marke  nicht nur für Süssgetränke, sondern auch für Regenschirme, Unterwäsche, künstliche Blumen und vieles mehr im Register eingetragen.

Mit der Markenmeldung muss eine Hinterlegungsgebühr von

Als Marke kann nicht nur ein Wort oder ein Logo, sondern auch eine 3-dimensionale Form, eine Farbe oder eine Melodie geschützt werden.

CHF 550 bezahlt werden. In der Eintragungsgebühr sind drei WDL-Klassen enthalten. Für die Eintragung in weiteren Klassen muss eine zusätzliche Gebühr entrichtet werden. Die Entrichtung der Gebühr gewährt den Markenschutz für 10 Jahre. Eine Verlängerung um 10 Jahre, die beliebig oft vorgenommen werden kann, kostet zusätzliche CHF 550.

Die angemeldete Marke wird dann vom IGE auf die Eintragungsfähigkeit geprüft. Verstösst das Eintragungsgesuch gegen die Vorschriften, dann gibt das IGE dem Anmelder Gelegenheit, die beanstandeten Punkte zu verbessern. Kleinere Korrekturen können dann ohne weitere Kostenfolge vorgenommen werden. Besteht die Marke schliesslich die Prüfung durch das IGE, erfolgt die Eintragung mit dem rückwirkenden Schutz auf das Datum der Anmeldung.

Damit ist der Markeninhaber aber noch nicht vollständig gesichert. Die Markeneintragung wird amtlich publiziert. Ab der Publikation läuft eine Frist von 3 Monaten, in der jedermann, der ein besseres Recht geltend machen will, Widerspruch gegen die Markeneintragung erheben kann. Das IGE muss dann über die Rechtmässigkeit der Markeneintragung bzw. über die Gründe des Widerspruchs entscheiden. Aber selbst wenn die Marke auch diese Hürde übersprungen hat, kann deren Rechtsbestand im Rahmen eines Gerichtsverfahrens noch angefochten werden (siehe Fall «M-Watch»).

Mit der Anmeldung der Marke beim IGE hat der Markeninhaber auch die Möglichkeit, den Schutz in anderen Ländern zu beantragen. Dazu muss er das WDL-Verzeichnis für seine Marke in französischer Sprache einreichen. Er kann die Länder bezeichnen, für welche er den Markenschutz sucht. Für jedes weitere Land ist eine Zusatzgebühr zu entrichten. Auch kann

der Schutz für alle Länder der Europäischen Union gesamthaft beantragt werden. Erfolgt der Antrag auf internationale Schutzausdehnung rechtzeitig, so gilt der Schutz auch für die weiteren Länder rückwirkend auf den Anmeldezeitpunkt der Schweizer Basismarke. Diese Internationale Zusammenarbeit nach dem Madrider Abkommen (internationaler Staatsvertrag) erfolgt über die in Genf ansässige WIPO und ist sehr benutzerfreundlich. Anstatt sich in zahlreichen Ländern mit der jeweiligen Registerbehörde in der jeweiligen Landessprache herumschlagen zu müssen, genügt eine einzige Anmeldung in der Schweiz.

Marke schützen:

Die Gerichte befassen sich regelmässig mit Markenstreitigkeiten. Meist wehren sich Rechtsinhaber einer eingetragenen Marke gegen die Verletzung ihres Markenrechts. Gelegentlich wird auch der rechtmässige Bestand einer eingetragenen Marke angefochten. Eine Marke muss gebraucht werden, sonst verfällt der Schutz nach spätestens fünf Jahren. So stellte ein Uhrenhersteller über fast 30 Jahre Uhren der Marke M-Watch für den Migros Genossenschaftsbund her, bis die Zusammenarbeit aufgelöst wurde. Der Hersteller ist Inhaber der eingetragenen Marke M○WATCH. Der Migros Genossenschaftsbund meldete die Marke «M-Watch» zur Eintragung im Register an, und klagte gegen den Uhrenhersteller auf Löschung seiner Marke M○WATCH. Das Gericht musste beurteilen, ob der langjährige Gebrauch des Wortes «M-Watch» oder des Bildes M⊕WATCH durch den Uhrenhersteller eine bloss unwesentliche Abweichung von der eingetragenen Marke M○WATCH sei und zu deren Rechtserhaltung ausreiche. Der Streit wurde bis vor Bundesgericht getragen. Den Ausgang eines derartigen gerichtlichen Verfahrens vorauszusehen, ist für ei-



lic. iur. LL.M. Philip Schneider
Rechtsanwalt und Notar
St. Gallen

nen Unternehmer, aber auch für den beratenden Anwalt, oft sehr schwierig.

Die Inhaber grosser, berühmter Marken wie Nespresso verwenden sehr viel Zeit und Geld darauf, ihre Marke auf der ganzen Welt zu verteidigen. Dazu arbeiten sie mit professionellen Dienstleistern zusammen. Der kleinere Unternehmer dagegen begnügt sich in der Regel damit, bei einer ihm von seinen Aussendienstmitarbeitern oder Kunden zugetragenen Markenverletzung aktiv zu werden.

Der Verletzte macht in einem ersten Schritt den Gegner auf die Rechtsverletzung aufmerksam und fordert ihn auf, die verletzende Handlung per sofort zu unterlassen und eine Unterlassungserklärung mit Androhung einer Konventionalstrafe zu unterzeichnen. Zeitigt diese Aufforderung keine Wirkung, so hat er andere durchaus wirksame Instrumente zur Verfügung. Da das Markenschutzgesetz die gewerbsmässige Verletzung unter Strafe stellt, hat der Inhaber die Möglichkeit, eine Strafanzeige einzureichen. Die Strafuntersuchungsbehörden sind dann gehalten, die erforderlichen Sachverhalte abzuklären. Dieses Vorgehen ist für den Inhaber der verletzten Marke sehr einfach und kostengünstig. Allerdings ist er darauf ange-

Eine Marke muss gebraucht werden, sonst verfällt der Schutz nach spätestens fünf Jahren.



Marken der Coca Cola Company

wiesen, dass die Straforgane auch tatsächlich innert nützlicher Frist aktiv werden.

Weiter hat der verletzte Inhaber die Möglichkeit, beim Zivilrichter die Unterlassung der verletzenden Handlung zu beantragen. Ist Gefahr im Verzug, kann er auch den Erlass eines vorsorglichen Unterlassungsbefehls unter Strafandrohung bei Nichtbeachten verlangen. Dazu muss er dem Richter glaubhaft darlegen, dass seine Marke verletzt wurde und/oder die Gefahr weiterer Verletzung

droht, und dass ihm ohne den angebehrten Unterlassungsbefehl ein nicht wiedergutzumachender Nachteil droht.

Erlässt der Richter in diesem Verfahrensstadium bereits den

beantragten Unterlassungsbefehl, bietet dies den Parteien oft die Grundlage für Verhandlungen über eine gütliche Einigung. Dem beklagten Verletzer entstehen nämlich, auch wenn er sich im Recht glaubt, durch den Unterlassungsbefehl für die Dauer des Prozesses meist erhebliche wirtschaftliche Nachteile. So sucht er lieber auf dem Verhandlungsweg eine einvernehmliche Lösung, sei es in der Form einer Lizenz, oder durch eine Abgrenzungsvereinbarung, die beispielsweise die Warenklassen festlegt, für welche der beklagte Verletzer die Marke weiterhin benutzen darf.

Der Inhaber der verletzten Marke hat zudem Anspruch auf Schadenersatz und Ge-

winnherausgabe. Dazu muss er allerdings den entstandenen Schaden nachweisen, was meist nicht ganz leichtfällt. Weiter kann er verlangen, dass der Verletzer die Herkunft und die Menge der verletzenden Produkte sowie deren Abnehmer bekannt gibt. Der Richter kann sogar die Einziehung der Gegenstände, die widerrechtlich eine Marke tragen, sowie der zur Herstellung dienenden Einrichtungen und Gegenstände verfügen. Schliesslich kann er die Publikation des Urteils in den Medien auf Kosten der unterlegenen Partei anordnen.

Den Ausgang des erwähnten Markenrechtsstreits um das Zeichen M○WATCH möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das Handelsgericht Zürich kam zum Schluss, dass die eingetragene Marke aus dem Buchstaben «M» und dem Wort «WATCH» mit einem Abstand dazwischen zusammengesetzt sei. Bei der eingetragenen Marke sei dieser Abstand durch einen Kreis ausgefüllt, bei dem von der Markeninhaberin effektiv verwendeten Zeichen «M-Watch» durch einen Bindestrich. Dieser Unterschied sei unwesentlich, es liege ein rechtserhaltender Gebrauch der eingetragenen Marke vor. Auch das Zeichen mit dem Schweizerkreuz M○WATCH weiche nur unwesentlich von der eingetragenen Version M○WATCH ab und sei deshalb ebenfalls genügend für den Nachweis des Markengebrauchs. Das Bundesgericht als höchste Instanz vertrat jedoch eine andere Auffassung. Es sah im Austausch des leeren Kreises durch ein kreisrundes Schweizerkreuz eine wesentliche Abweichung von der eingetragenen Form, zumal die übrigen Bestandteile der Marke nur eine schwache Unterscheidungskraft aufweisen würden. Auch die Verwendung des Zeichens M-WATCH, bei welcher der charakteristische Kreis durch einen Bindestrich ersetzt werde, sei keine rechtserhaltende Benutzung des Zeichens M○WATCH. Weil diese Marke somit nie gebraucht

worden sei, sei sie nichtig und aus dem Register zu löschen. Der Inhaber der Marke, der seit 1975 mit der Migros zusammenarbeitet und während knapp 30 Jahren die M-Watch für die Migros herstellte, musste die vollen Gerichts- und Anwaltskosten berappen. Beurteilen Sie selber, welchen Entscheid Sie gefällt hätten. (Das Urteil umfasste darüber hinaus noch weitere, komplexe Rechtsfragen.)

Der dargelegte Rechtsstreit zeigt auf, dass auch die professionellsten Marktteilnehmer nicht vor gerichtlichen Auseinandersetzungen gefeit sind. Auch der Nespresso-Streit ist durch das Medienecho allgemein bekannt geworden. Bei diesen Auseinandersetzungen ist der Interessenwert für die Parteien enorm hoch, weshalb sich die aufwendigen Gerichtsverfahren für beide Seiten rechtfertigen. Oft wird aber bei Konflikten eine aussergerichtliche Einigung angestrebt, da keine der beteiligten Parteien ein Interesse an einem langwierigen Prozess mit ungewissem Ausgang hat.

Die Existenz solcher Streitfälle heisst aber keineswegs, dass sich die Registrierung einer Marke nicht lohnt. Man schliesst auch täglich schriftliche Verträge, obwohl vor Gericht über die Auslegung oder Erfüllung der Verträge gestritten wird. Im Gegenteil zwingt man erst durch eine gut gewählte Markenstrategie den Gegner, der absichtlich oder auch unbewusst eine Verwechslungsgefahr schafft, an den Verhandlungstisch oder letztlich in ein Gerichtsverfahren. Die Einschaltung eines Rechtsanwalts ist deshalb nicht erst bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung, sondern bereits für die Markenmeldung oder bei Entstehung eines Konfliktes zur Vermeidung eines kostspieligen Gerichtsverfahrens angezeigt. ■

Eine Marke darf weder bloss beschreibend noch täuschend sein. Sie muss sich von älteren Marken deutlich unterscheiden.