

## Verkehrsdurchsetzung

	Nachweis	Schutzumfang
Kann eine Marke, die auf den ersten Blick beschreibend wirkt, trotzdem eingetragen werden, wenn sie einen hohen Bekanntheitsgrad hat?	<p>Das Beispiel «torino» zeigt, dass eine Marke so bekannt sein kann, dass sie von den Konsumenten nicht mehr als (nicht schutzfähige) Herkunftsangabe, sondern als Marke eines Unternehmens verstanden wird. Ähnlich können sich beschreibende Produktbezeichnungen durch langen und intensiven Gebrauch im Verkehr als Marke durchsetzen.</p> <p>Dass sich eine (auf den ersten Blick nicht schutzfähige) Marke durchgesetzt hat, ist gegenüber dem Amt bzw. dem Gericht nachzuweisen. Je banaler die Marke ist, umso höher sind die Anforderungen an die vorzubringenden Beweise. Im einfachsten Fall kann es genügen, wenn ein ununterbrochener Gebrauch während zehn Jahren belegt werden kann.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Eine Marke, die nur knapp die Hürde der Schutzfähigkeit nimmt, hat einen engen Schutzbereich.</li> <li>&gt; Wird eine solche Marke intensiv beworben, kann sie einen normalen oder sogar erhöhten Schutzumfang erlangen.</li> </ul>
	<p>In schwierigen Fällen ist die Bekanntheit der Marke durch eine aussagekräftige demoskopische Umfrage zu belegen. Dies ist z. B. bei reinen Farbmarken regelmässig nötig. Solche werden sehr kritisch beurteilt, da die Zahl der einfachen Farben beschränkt ist und da von einem Freihaltebedürfnis zugunsten des freien Wettbewerbs ausgegangen wird.</p>	
Als Farbmarken sind geschützt: «lila» für Schokolade; «gelb» für Zahlungsverkehr, Beförderung von Briefen und Paketen, Busbetrieb nach Fahrplan; «grün» für juristische Lehrbücher.		

Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP-*

*Strategien* (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Schmiedenplatz 5  
CH-3000 Bern 7  
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)

## Keller &amp; Partner | grips

Keller &amp; Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur

Nr. 4/4 2008

## Schutzfähige Marken



## Thema

Gute Marken rufen beim Publikum positive Assoziationen hervor und schaffen so eine Bereitschaft zum Kauf. Es ist kein Geheimnis, dass der Wert der führenden Unternehmen hauptsächlich in ihren starken Marken begründet ist.

Der Aufbau einer Marke braucht nicht nur ein gutes Produkt, sondern auch Zeit und Geld. Auch die Arbeit hört nie auf: Es ist eine ständige Markenpflege nötig.

Wer dafür arbeitet, den Acker zu bestellen, die Saat zu säen und den Boden zu düngen, der mag das Unkraut im Feld nicht. Es entzieht dem Boden die Nährstoffe und macht sich auf Kosten der Saat breit.

Was im Ackerbau die Unkrautverteilungsmittel sind, sind im Geschäftsleben die Schutzrechte.

Mit dem Eintrag einer Marke im Markenregister wird ein relativ umfassender Schutz gegen identische oder ähnliche Benutzung durch Dritte erreicht. Allerdings ist nicht jedes ansprechende und marketing-technisch gelungene Markenzeichen schützenswert. In mancher Hinsicht sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit sogar gegenläufig zu den Bedürfnissen des Marketings.

Dieser grips® veranschaulicht anhand von Gerichtsentscheiden, welche Marken eintragungsfähig sind und welche nicht.

Werner A. Roshardt



«Alles, was uns imponieren soll, muss Charakter haben.»

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749– 1832)

## Werbung mit der Herkunft

	Entscheide zu Herkunftsangaben	Nicht schutzfähig
<p>Inwiefern stellt eine geografische Ortsangabe in einer Marke ein Problem bei der Eintragung dar?</p>	<p>«Toscanelle» wird zumindest von den italienischsprachigen Konsumenten als Koseform der Region Toskana verstanden. Für Lebensmittel stellt diese Marke somit einen reinen geografischen Herkunftshinweis dar und ist nicht schutzbar.</p> <p>«basilea Pharmaceutica» (mit Farbanspruch blau und leichter grafischer Gestaltung) wird ohne weiteres als Hinweis auf Basel verstanden. Die grafischen Gestaltungselemente vermögen der Marke keine Unterscheidungskraft zu verleihen (nicht schutzfähig).</p> <p>«torino» für Schokolade enthält einen reinen Herkunftshinweis auf die Stadt Turin. Da die Marke seit 1953 in grossem Umfang benutzt wird und im Verkehr nachweislich (demoskopische Umfragen, Verkaufszahlen) durchgesetzt ist, kann sie trotzdem geschützt werden. Da die Stadt Turin nicht als «Hauptstadt der italienischen Schokolade» bekannt ist, besteht kein Freihaltebedürfnis.</p>	<p>&gt; Reine Herkunftsangabe (sofern sie dem Publikum bekannt ist).</p> 

	Irreführung	Nicht schutzfähig
<p>Wann wird eine Marke wegen Irreführung zurückgewiesen?</p>	<p>«EuroSwiss University» (mit Symbol des Europarates): Die Verwendung des Emblems des Europarates führt dazu, dass die Verkehrsteilnehmer eine Beziehung zur Organisation des Europarates vermuten. Es ist keine Eintragung möglich wegen Irreführungsgefahr.</p> <p>«Titan» für Koffer ist irreführend für Gepäckstücke, die nicht den Werkstoff Titan enthalten.</p> <p>«NY Edition» weist auf die Stadt New York und damit auf die USA hin. Das Warenverzeichnis muss auf «Waren amerikanischer Herkunft» beschränkt werden.</p> <p>Doppeladler für «Erzeugung von Energie»: Obwohl das Motiv des geschützten albanischen Wappens übernommen ist, ist die angemeldete Marke schutzfähig, da die Hintergrundfarbe gelb und nicht rot (wie im albanischen Wappen) ist.</p>	<p>&gt; Herkunftsangabe, die nicht mit dem Produktionsort übereinstimmt.</p> <p>&gt; Angabe eines Werkstoffs, welcher im Produkt gar nicht enthalten ist.</p>

## Beschreibende und werbemässige Angaben

	Beschreibende Marken	Nicht schutzfähig
<p>Wann wird eine Marke als beschreibend betrachtet?</p>	<p>«Corposana» ist beschreibend für die Wirkung von Körperpflegeprodukten.</p> <p>«Gipfeltreffen» ist beschreibend für die Organisation von wirtschaftlichen oder politischen Anlässen. Für Darbietungen von Kulturschaffenden ist die Marke dagegen schutzfähig.</p> <p>«2LIGHT» ist für Leuchten beschreibend. Daran ändert nichts, dass man den Begriff auf zwei verschiedene Arten übersetzen kann: «zwei Beleuchtungskörper» oder «beleuchten».</p> <p>«Pirates of the Caribbean» ist für Druckereierzeugnisse, CD-ROMs oder Filme nicht schutzfähig, da diese Angabe auf den (historischen) Inhalt des Werks hinweist. Schutzfähig ist die Marke dagegen für Papierwaren, da diese nicht bedruckt sind und ihrer äusseren Gestaltung wegen gekauft werden.</p> <p>«BONA» ist zwar kein Wort einer der drei Amtssprachen, es wird aber leicht als Abwandlung von «bon» oder «buono» verstanden und stellt damit einen Qualitätshinweis («gut») dar.</p> <p>«American Beauty» (bekannt als Filmtitel) ist beschreibend für Seifen und Mittel zur Schönheitspflege, da die Marke als Hinweis auf einen «Lifestyle» und auf eine vom Produkt vermittelte Eigenschaft verstanden wird («amerikanisches Schönheitsideal»).</p> <p>«ROYAL» (für chemische Produkte für Fotografie) wird als generelle reklamehafte Anpreisung («super») und nicht als Unternehmenshinweis verstanden.</p>	<p>&gt; Beschreibende Marke, die als eindeutige Aussage über Qualität, Verarbeitung, Verwendung, Vertriebskanal etc. verständlich ist.</p>
	Slogans	Beurteilungskriterien
<p>Warum sind Slogans nur sehr beschränkt schutzfähig?</p>	<p>«We make ideas work» ist für chemische Erzeugnisse nicht schutzfähig. Der Slogan ist auch für den schweizerischen Verkehrsteilnehmer verständlich und stellt eine nicht schutzfähige anpreisende Aussage dar.</p> <p>«Katzen würden Whiskas kaufen» ist eintragungsfähig für Futter für Haustiere aufgrund des schutzfähigen Elements «Whiskas».</p>	<p>&gt; Slogans sind Schlagworte, die typischerweise in der Werbung verwendet werden. In den meisten Fällen werden sie zurückgewiesen, weil sie sich in allgemeinen Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisungen erschöpfen.</p>