

Gewerbliche Schutzrechte (1/3): Markenschutz

Eingetragene Marken bieten besseren Schutz vor Nachahmern

Durch den technischen Fortschritt ist es heute möglich, mit dem nötigen Kapitaleinsatz beinahe jedes Produkt in bester Qualität zu kopieren. Auch Dienstleistungsangebote sind davon nicht ausgenommen. Mit einer Marke kann aber verhindert werden, dass Mitbewerber den durch eigene Leistungen (Service, Werbung usw.) aufgebauten wirtschaftlichen Erfolg, nämlich den Goodwill, übernehmen können.

Werner A. Roshardt

Die Marke ist neben dem Patent und dem Design eines der drei gewerblichen Schutzrechte. Sie ist ein Kennzeichen, das dazu dient, die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen der Mitbewerber zu unterscheiden. Als Kennzeichen kommen insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, grafische Darstellungen, dreidimensionale Formen und Farben in Frage sowie Kombinationen dieser Elemente.

Spezialitätenprinzip

Entsprechend dem so genannten Spezialitätenprinzip gilt der Markenschutz nur für die Waren und Dienstleistungen, die beansprucht sind. Es ist also möglich, dass zwei identische Marken nebeneinander bestehen, sofern die Waren verschiedenartig sind. Eine Ausnahme dazu stellt die berühmte Marke dar, die auch ausserhalb ihres Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses geschützt ist. Nach dem Schweizer Markenschutzgesetz (MSchG) ist eine Marke grundsätzlich nur geschützt, wenn sie im Register

eingetragen ist. Demgegenüber kann in diversen anderen Ländern der Markenschutz auch dann in Anspruch genommen werden, wenn die Marke zwar benutzt, aber (noch) nicht registriert ist (Benutzungsmarke).

Absolute Eintragungshindernisse

Nicht jedes Zeichen kann per se als Marke geschützt werden. Eine Marke darf nicht

zum Gemeingut gehören, nicht irreführend sein und nicht gegen geltendes Recht verstossen.

Gemeingut

Zum Gemeingut gehören Marken, die beschreibend sind im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Beispielsweise wäre für einen Bücherver sand die Marke «subito» beschreibend, weil damit die schnelle bzw. sofortige Lieferung

Beispiele nicht schutzfähiger Marken

«Micropor»	Nicht schutzfähig für Filter, da beschreibend für die Eigenschaft kleiner Poren
«Niteview»	Nicht schutzfähig für Nachtsichtgeräte, trotz bewusst falscher Schreibweise «Nite» statt «Night»
«Menschen helfen Menschen»	Nicht schutzfähig für ärztliche Dienstleistungen und Ausbildung/Weiterbildung, da direkte Beschreibung der Tätigkeit
«Firemaster»	Nicht schutzfähig für flammhemmende chemische Erzeugnisse, da unmittelbar erkennbarer Hinweis auf Wirkung
«Microballs»	Nicht schutzfähig für Waschmittel, da beschreibend für die Struktur des Wirkstoffs
«Cool action»	Nicht schutzfähig für Getränke, da beschreibend für die kühlende Wirkung des Getränks.

angesprochen ist (weitere Beispiele siehe Box). Das Amt prüft also, ob das Zeichen in irgendeinem Zusammenhang (Art der Ware, Qualität, Vertrieb, Verwendungszweck, Herkunft, Produktion usw.) eine unmittelbar beschreibende Angabe darstellt. Solche Angaben sollen nach dem Willen des Gesetzgebers jedem zur Benutzung freistehen und nicht monopolisiert werden können.

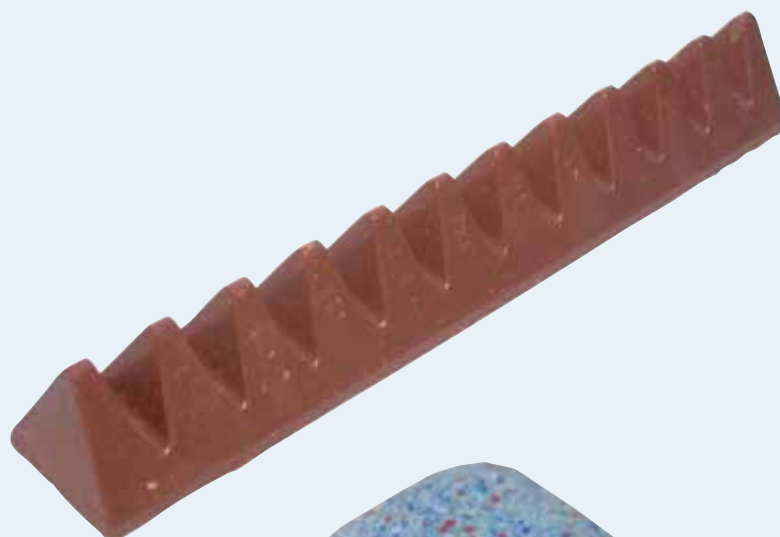
Irreführende Angaben

Marken sollen nicht nur fantasievoll sein, sondern beim Publikum auch Wertvorstellungen wecken. Viele Unternehmen verwenden deshalb den Zusatz «Swiss» in ihrer Werbung. Auch im Schweizer Markenregister finden sich hunderte von Marken mit diesem Zusatz. Für sich allein betrachtet hat «Swiss» keine markenrechtliche Unterscheidungsfunktion. Vielmehr stellt es eine geografische Herkunftsangabe dar.

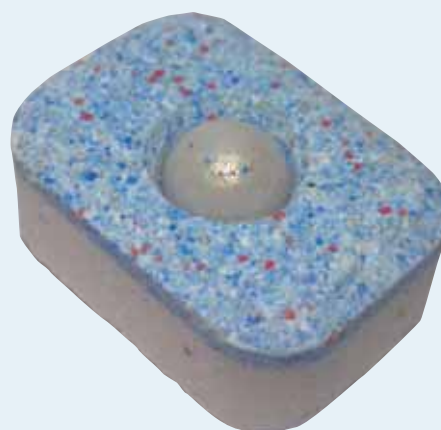
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, auf die Qualität oder Herkunft hinzuweisen: «Golden», «Bio», «Natur», Matterhorn-Bild usw. Marken mit solchen Elementen sind nur dann zulässig, wenn die Waren bzw. Dienstleistungen auch die entsprechenden Eigenschaften oder die entsprechende Herkunft haben. Das Amt verlangt in solchen Fällen eine Einschränkung der Waren beispielsweise auf «Waren schweizerischer Herkunft». Kommen die Waren nicht aus dem fraglichen Gebiet bzw. haben sie nicht die entsprechenden Eigenschaften (eine Uhr, die unter einer Marke mit dem Element «Golden» verkauft wird, müsste aus Gold bestehen), ist die Marke irreführend und darf nicht eingetragen werden.

Manchmal enthalten Marken sogar eine geografische Angabe, ohne dass dies die Absicht des Anmelders wäre: «Yukon Bike» (Velo) könnte als Hinweis auf ein Gebiet in Kanada, «Urbino» (Autobus) auf die gleichnamige italienische Stadt oder «WürthPhoenix» (elektronische Geräte) auf die Hauptstadt des amerikanischen Bundesstaates Arizona verstanden werden. In solchen Fäl-

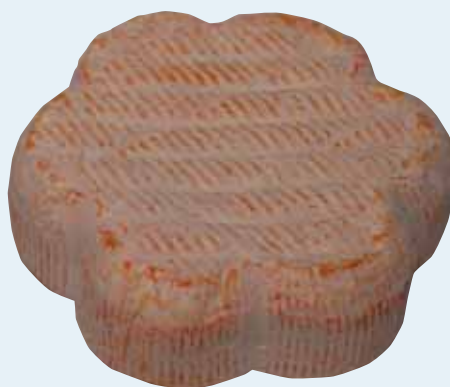
Beispiele von eingetragenen Formmarken



CH-P 408 763 Schokolade



IR 742 182 Waschmitteltablette, Farbanspruch blau, weiss, perle



IR 670 278 Käse, Farbanspruch weiss, orange



CH-P 431 049 Back- und Konditoreiwaren

Beispiele Verwechslungsgefahr

Ältere Drittmarke	Neue Marke	Zurückweisungsgrund
Crazy Creek	Crazy Kids	nicht verwechselbar, da «Crazy» schwach
Merkur Kaffee	Markus Kaffee	nicht verwechselbar, da unterschiedlicher Sinngehalt
Silkis	Sipqis	verwechselbar, da klanglich ähnlich
Leponex	Felonex	verwechselbar, da klanglich ähnlich
Savednet	Safety net	verwechselbar, da klanglich ähnlich
Gabel	Kabel 1	verwechselbar, da klanglich ähnlich
Cool Water	Aqua Cool	verwechselbar, da identischer Sinngehalt
Bluemoon	Bluecoon	verwechselbar, da klanglich und schriftbildlich ähnlich
Kiss	Soft-Kiss	verwechselbar, da identische Übernahme des Hauptbestandteils
Fly away	Float away	verwechselbar, da klanglich, schriftbildlich und inhaltlich ähnlich



len kann man bei der Eintragung auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen. Es empfiehlt sich dann, einen Patent- oder Markenanwalt beizuziehen.

Verstoss gegen geltendes Recht

Wenn eine Marke eingetragen wird, heisst das noch nicht, dass sie ohne jede Einschränkung benutzt werden darf. Die Benutzung darf nur in dem Umfang erfolgen, wie keine bestehenden Gesetze oder Drittrechte verletzt werden. Steht eine Marke schon zum vornherein im Widerspruch zu einem Gesetz (z.B. Wappenschutzgesetz, Lebensmittelverordnung, Edelmetallkontrollgesetz usw.), kann sie aus dem oben genannten Grund (Verstoss gegen geltendes Recht) von vornherein nicht eingetragen werden. Ein Beispiel für das genannte Eintragungshindernis ist die Verwendung des Schweizer Kreuzes oder eines Wappens der öffentlichen Hand in der Marke. Nach dem Wappenschutzgesetz dürfen diese (oder verwechselbar ähnliche) Zeichen nicht auf Produkten angebracht werden. Deshalb sind solche Marken nicht eintragbar.

Formmarken

Interessant ist die Möglichkeit, Formen von Produkten und Verpackungen als Marke zu schützen. Wenn man daran denkt, wie wichtig angesichts des enormen Warenangebots heute eine auffallende Verpackung sein kann, wird einem die Macht bzw. der Wert einer Formmarke klar. Allerdings sind die Hürden zur Eintragung von Formmarken relativ hoch. Die Form darf weder das Wesen der Ware ausmachen noch technisch notwendig sein. Sie darf auch nicht im Rahmen der üblichen Formenvielfalt liegen. Das hat zur Folge, dass eine schutzfähige Form aussergewöhnlich sein muss. Es genügt nicht, dass sie eine Abwandlung einer an sich üblichen Gestaltung ist (vgl. Beispiele).

Verkehrsdurchsetzung

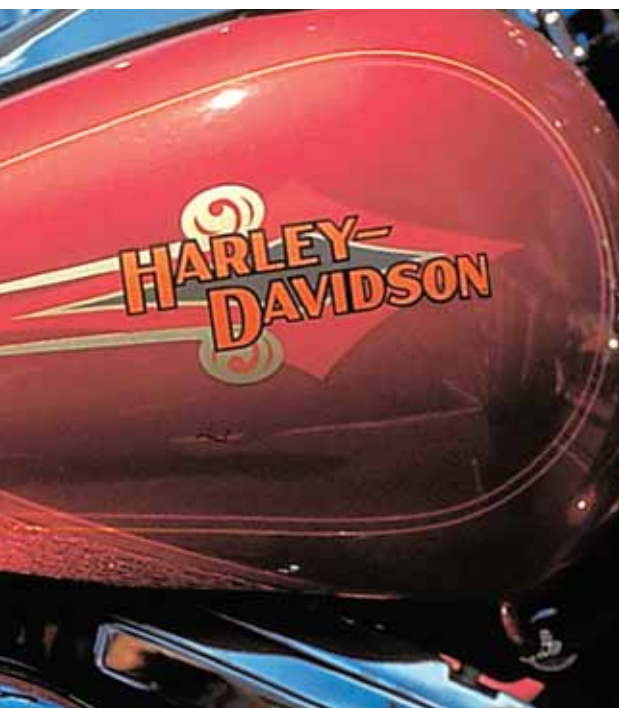
Wird ein Zeichen als Marke benutzt, obwohl es nach dem Wortlaut des Gesetzes zum Gemeingut gehört, kann es jeder Dritte ebenfalls verwenden. Ist die Benutzung jedoch über eine längere Zeit und mit erhöhter Intensität erfolgt, wird in der Praxis

in der Öffentlichkeit das Bewusstsein geschaffen, dass es sich nicht um ein gemeinfreies Zeichen, sondern um eine Marke eines bestimmten Unternehmens handelt. Tritt dies ein, hat sich das Zeichen im Verkehr als Marke durchgesetzt. Man spricht von Verkehrsdurchsetzung. Hat sich ein ursprünglich nicht schutzfähiges Zeichen auf diese Weise zur Marke entwickelt, ist es im Register als Marke eintragbar.

Wer also eine ursprünglich nicht schutzfähige Marke schon seit vielen Jahren benutzt, sollte versuchen, die Eintragung gestützt auf Verkehrsdurchsetzung zu erwirken. Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) verlangt im Normalfall den Nachweis einer ununterbrochenen zehnjährigen Benutzung. Nur bei besonders kritischen Fällen wird eine qualifizierte, durch Umfragen belegte Bekanntheit der Marke verlangt.

Relative Eintragungshindernisse

Vom Schutz ausgeschlossen sind zudem Marken, die mit älteren Drittmarken kollidieren. Ob eine Kollisionsgefahr vorliegt,



Was kostet eine Marke?

Die Anmeldegebühren für eine Schweizer Marke beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hängen von der Anzahl Waren- und Dienstleistungsklassen ab:

Neben einer Grundgebühr von 700 Franken sind für die dritte und jede weitere Klasse 100 Franken zu entrichten. Die Klassierung und folglich die Höhe der Gebühren entscheiden sich anhand der internationalen Klassifikation der Waren und Dienstleistungen (Abkommen von Nizza).

Zu erwähnen ist, dass für die Eintragung und Publikation der Marke keine weiteren Gebühren fällig sind.

Die amtlichen Anmeldegebühren für eine Marke mit Gültigkeit für die gesamte Europäische Union (EU-Gemeinschaftsmarke) setzen sich aus einer Grundgebühr von 900 Euro sowie einer Klassengebühr von 150 Euro für die vierte und jede weitere Klasse zusammen. Für die Eintragung einer EU-Gemeinschaftsmarke werden weitere 850 Euro sowie je 150 Euro für die vierte und jede weitere Klasse fällig. Hinzu kommen die Kosten des Anwalts.

Die Laufzeit einer Marke beträgt zehn Jahre. Für die Verlängerung sind Erneuerungsgebühren fällig, die eine ähnliche Grössenordnung wie die Anmeldegebühren haben.

hängt zum einen von der Ähnlichkeit der Zeichen und zum anderen von der Gleichartigkeit der beanspruchten Waren beziehungsweise Dienstleistungen ab. Zeichenähnlichkeit ist gegeben, wenn die jüngere Marke identisch oder ähnlich im Gesamteindruck ist mit der älteren Marke. Geprüft wird die Ähnlichkeit bezüglich Klang, Schriftbild und Sinngesamt. Es genügt, wenn nur schon in einem dieser drei Kriterien eine zu grosse Nähe vorliegt.

Warengleichartigkeit beurteilt sich danach, ob der durchschnittliche Verkehrsteilnehmer der Ansicht ist, die einander gegenüberstehenden Waren könnten vom gleichen Unternehmen stammen. Je ähnlicher die einander gegenüberstehenden Zeichen sind, desto weiter entfernt müssen die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen sein und vice versa. In der Tabelle «Verwechslungsgefahr» auf der linken Seite sind diverse Beispiele aus der neueren Rechtsprechung zusammengestellt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann im Einzelfall recht schwierig sein und bedarf in der Regel der Erfahrung eines Spezialisten (Patent- oder Markenanwalt).

Rechte aus Markeneintragung

Der Inhaber kann sich gegen widerrechtlichen Gebrauch seiner Marke mit dem Unterlassungsanspruch zur Wehr setzen. Widerrechtlich ist es, identische oder verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit den geschützten Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Als Verwendung gilt nicht nur das Anbringen auf der Ware oder Verpackung, sondern auch das Anbieten, in Verkehr bringen, Lagern, Importieren und Exportieren. Unzulässig ist auch, das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.

Benutzungszwang

Damit eine Marke im Streitfall durchsetzbar ist, muss sie rechtserhaltend gebraucht werden. Dies bedeutet, dass die Marke in der eingetragenen Form und für die beanspruchten Waren normal (nicht nur zum Schein oder Test) benutzt wird. Marken, für die keine Benutzungsabsicht besteht (z.B. weil sie nur mit der Absicht hinterlegt wer-

den, einen Mitbewerber zu behindern), werden als Defensivmarken bezeichnet. Zwar wird das Amt am Eintragungsgesuch nicht erkennen, dass es sich um eine Defensivmarke handelt und das Gesuch folglich zulassen. Im Streitfall wird die so eingetragene Marke aber nicht durchsetzbar sein. ■

Seminar



Wie kreiert man eine erfolgreiche Marke? Wie stellt man sicher, dass die Marke auch geschützt werden kann? Soll man sich auf eine Dachmarke konzentrieren oder soll man besser mehrere Produktmarken aufbauen? Diese und weitere Fragen werden praxisnah in den Seminaren «IP-Strategien» behandelt. Nächster Termin: Juni 2006. www.kellerpatent.ch

Fragen



Werner A. Roshardt
European Patent Attorney, Inhaber
Keller & Partner Patentanwälte AG
Schmiedenplatz 5, 3000 Bern 7
Tel. 031 310 80 80
w.roshardt@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch

