

Markenrecht: Chancen und Gefahren

Philippe Barman

Fürsprecher/avocat

Schlossstrasse 19

3098 Köniz

E Mail: philippe.barman@tiscali.ch

Mobile: 076 524 48 58

Fax: 031 558 99 62

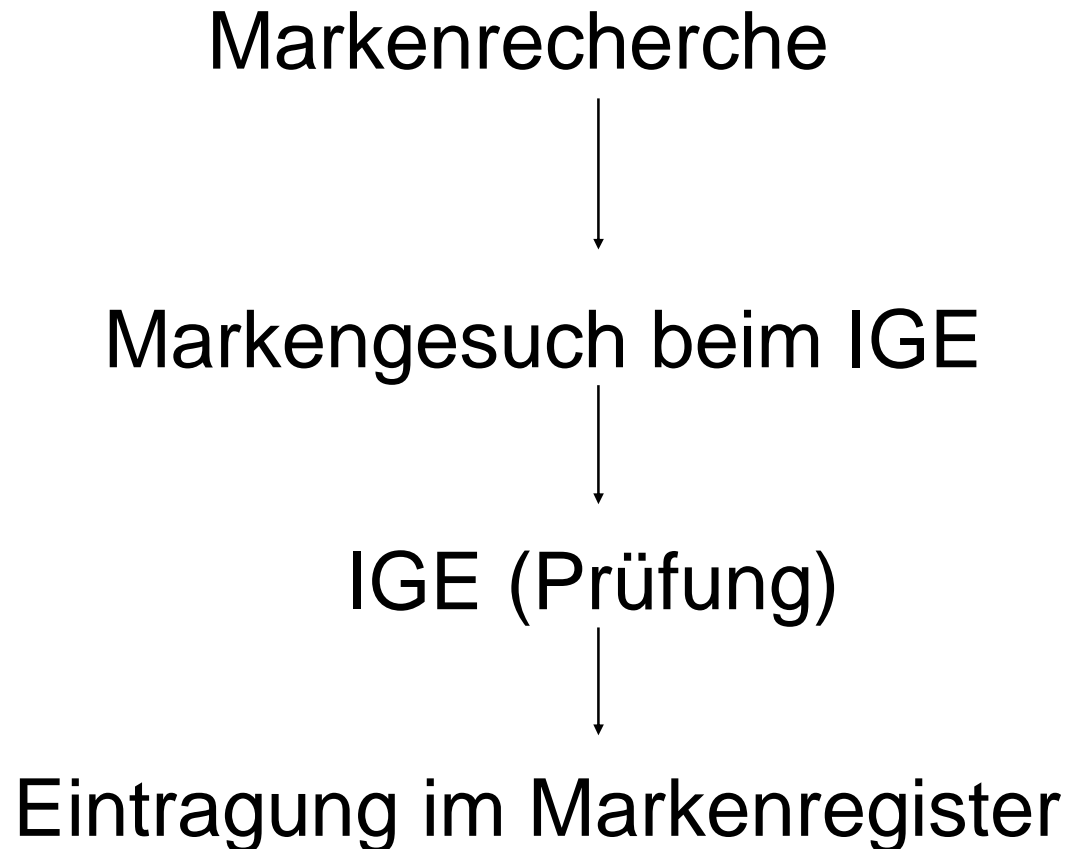
Übersicht

- **Was ist eine Marke ? (Definition)**
- **Markentypen**
- **Voraussetzungen für den Markenschutz**
- **Markenrecherche**
- **Markenhinterlegung**
- **Markenschutz auf nationaler und internationaler Ebene**
- **Markenkonflikte**
- **Schlussbemerkungen**

SONY



Markenhinterlegung



Hinweis: IGE prüft nicht von Amtes wegen, ob ältere Marken bestehen

Markenhinterlegung

Eintragungsbestätigung



Publikation im SHAB

Rechte Inhaber älterer Marken:

**Widerspruch gegen eingetragene
Marke (Frist: 3 Monate seit
Publikation im SHAB)**

**Klage gegen Marke
(nach Ablauf der Frist)**

Die absoluten Ausschlussgründe

Gemeingut

Beschreibende Zeichen, elementare Zeichen,
Freizeichen, Herkunftsangabe
Ausnahme: Verkehrsdurchsetzung

Dreidimensionale Zeichen

Form darf weder technisch bedingt sein, noch
zum Wesen der Ware gehören

Irreführende Zeichen

Es dürfen keine falschen Erwartungen
geweckt werden

Rechtswidrigkeit

Verstoss gegen Bundesrecht

Sittenwidrigkeit

Verstoss gegen die herrschende Moral

Ordnungswidrigkeit

Verstoss gegen die
öffentliche Ordnung

Beschreibende Angaben (Auswahl)

- **Gattungsbezeichnung:**
TELEFON für Telefon, **ÄPFEL** für Äpfel, nicht aber **TELEFON** für Zigaretten
- **Hinweis auf den Destinatärkreis:**
ELLE für Verhütungsmittel und Hygieneartikel (BGer vom 20. August 1996)
- **Hinweis auf den Geschmack der Ware:**
TENDER für Tabakwaren als Hinweis auf milde, schonende Tabakerzeugnisse (BGer)
- **Direkter Hinweis auf die Wirkungs- und Funktionsweise:**
CLIP für Klemmvorrichtungen (BGE 80 II 176)

Beschreibende Angaben

➤ **Qualitätshinweise:**

Reklamemässige Selbstdarstellung des Produkts:

SUPER, RECORD, GUT, PRIMA, EXTRA

Unterscheidungskraft dank Graphik

microdiamond

EUR O'CHOOC

Freizeichen

EILE MIT WEILE

FRIGIDAIRE

FÖHN

THERMOS (?)

NATEL (?)

WALKMAN (?)

Durchgesetzte Marke

- **Eintragung einer an sich beschreibenden Angabe als durchgesetzte Marke**

Dreidimensionale Marken



Irreführende Zeichen

- **Verbot der Irreführung.**

Rechtswidrige Zeichen

- **Einhaltung des Bundesrechts**

Sittenwidrige Zeichen

- **Verstoss gegen die herrschende Moral**

Ordnungswidrige Zeichen

- **Kein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung**

Instanzenzug bei der Markenhinterlegung

Hinterlegungsgesuch



Institut für Geistiges Eigentum



**Rekurskommission für Geistiges
Eigentum**



Bundesgericht

Schutz auf internationaler Ebene (Madriider Abkommen, Madriider Protokoll)

**Hinterlegungsgesuch mit Bezeichnung
der beanspruchten Staaten:**

hier F, I, D

Institut für Geistiges

Eigentum

OMPI

F

I

D

IR Marke mit Schutzwirkung in D, F, I

Schutz in der EU (wie eine Gemeinschaftsmarke) über das Institut für Geistiges Eigentum

**Hinterlegungsgesuch mit Ausdehnung
auf die EU**



Institut für Geistiges Eigentum



OMPI



EU

IR Marke mit Schutzwirkung in der EU

Kosten für die Hinterlegung einer Schweizer Marke

Grundgebühr **CHF 700.-**
CHF 600.- (E-Marke)

Markenrecherche **CHF 400.-**

+ Anwaltskosten

Kosten bei Schutzausdehnung auf das Ausland

Schweiz

CHF 700.-

1) + Frankreich

+ CHF 726.-

2) + F, I, D

+ CHF 872.-

3) + EU

+ CHF 2855.-

**(Erneuerung: CHF
3502)**

„Leben“ der Marke

- **5 jährige Karenzfrist**
- **Verlängerung nach 10 Jahren**

Rangliste der Topmarken

1. Coca-Cola	82.7 Mrd
2. Microsoft	75.3 Mrd
3. IBM	66 Mrd
4. GE	54.1 Mrd
5. Intel	41.1 Mrd
6. Disney	33.3 Mrd
7. Mc Donald	30.7 Mrd

(Quelle: Bund vom 24. Juli 2004)

Rangliste der Topmarken

8.	Nokia	29.5 Mrd
10.	Marlboro	27.1 Mrd
11.	Mercedes	26.1 Mrd
12.	Hewlett-P	25.7 Mrd
13.	Citibank	24.5 Mrd
14.	American	
	Express	21.7 Mrd

Wert von Schweizer Topmarken

23.	Nescafé	14.6 Mrd
45.	UBS	8 Mrd
62.	Nestlé	5.6 Mrd
70.	Rolex	4.5 Mrd

Chancen und Gefahren

Keine Marke ohne Markenhinterlegung: Gefahr für gute, aber nicht geschützte Markenzeichen

Schutzbereich: Produkte, Dienstleistungen und geographisches Gebiet im Voraus festlegen

Es lohnt sich Firmenlogo und einzelne Produkte sowie Dienstleistungen als Marke zu schützen !

Chancen und Gefahren

Markencreation: Nur starke Marken lohnen sich!

**Vorgehen: Markenrecherche, Marke hinterlegen.
Anschliessend erst Lancierung des Produkts !**

**Markenpflege: Markengebrauch, Überwachung,
bei sehr erfolgreichen Marken: Achtung auf
Degenerierung !**

Gebühr: Bezahlung der Gebühr nach 10 Jahren

Handelbarkeit von Marken

- **Handelbarkeit: Übertragung**
Lizenz
Verpfändung
Nutzniessung

Chancen und Gefahren

Kauf: Nur eine gebrauchte Marke ist kaufwürdig !

**Verkauf: Marke und ihr Ruf gehört dem neuen Eigentümer
Nicht gepflegte Marke wird wohl kaum gekauft**

Lizenzierung: Hohe Flexibilität

Markenkonflikte

Exklusivrecht des Markeninhabers

Diverse Abwehrrechte gegen Dritte:

Widerspruchsverfahren

Zivilverfahren

Verfahrensablauf

Einreichung eines Widerspruchs (Frist von drei Monaten; Widerspruchsgebühr)



IGE

formelle Prüfung



Zustellung an den
Widerspruchsgegner



Widerspruchsgegner:
Stellungnahme



Abschluss der Instruktion
durch **IGE**



Entscheid über
Verwechslungsgefahr



Vereinbarung
Abschreibungs
verfügung

Instanzenzug beim Widerspruchsverfahren

Widerspruch



Institut für Geistiges Eigentum



Rekurskommission für Geistiges
Eigentum

Verwechslungsgefahr

➤ **Verwechslungsgefahr =
Gleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit**

➤ **Gleichartigkeit:**

**Sind die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen gleichartig ?**

➤ **Zeichenähnlichkeit:**

Sind die Marken ähnlich ?

RKGE vom 15. Juli 1999



Bettwaren

Hico

**Leintücher für Betten,
Woldecken, Decken für
Kinderbetten,
Steppdecken, Duvets,
Duvet-Bettzüge,
Bettüberwürfe,
Bettdecken und Bezüge
für Kopfkissen**

Chance des Widerspruchsverfahren

**Kostengünstiges Verfahren ! CHF 800.-
(Verfahrenskosten)**

Rasches und einfaches Verfahren !

Keine grossen Umtriebe: „Aktenentscheid !“

Deshalb auch für Kleinunternehmen interessant.

Voraussetzung: **Überwachung der Marke !**

**Widerspruch: Frist gilt für Gebühr und Eingabe
des Widerspruchs !**

Vorsorgliche Massnahmen

- **Charakteristikum: Es eilt !**
- **Voraussetzungen: Glaubhaftmachung
Nachteil
Dringlichkeit
Verhältnismässigkeit**
- **Provisorium: Frist für Klage**

Superprovisorische Massnahmen

- **Charakteristikum: Es eilt sehr !**

Chancen und Gefahren vorsorglicher Massnahmen

- Rascher Entscheid: Marke wird nicht verwässert ! Schutz vor Marktverwirrung !
- Oft Einigung nach Entscheid
- Aber: Gesuchsteller muss namentlich Rechtsverletzung und nicht wieder gutzumachender Nachteil glaubhaft machen können !

Chancen und Gefahren von Marken und Markenzeichen

- Schutz von Markenzeichen
- Schutzbereich definieren: Produkte und Einzugsgebiet
- Markencreation: Nur starke Marken sind sinnvoll !

Markenrecht: Chancen und Gefahren

- „Firmenlogo“, Produkte, Dienstleistungen
- Markenpflege
- Markenüberwachung
- Handelbarkeit: Gebrauch, Verkauf und Lizenzierung

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung

Philippe Barman, Fürsprecher/avocat

