

Markenrecht

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**

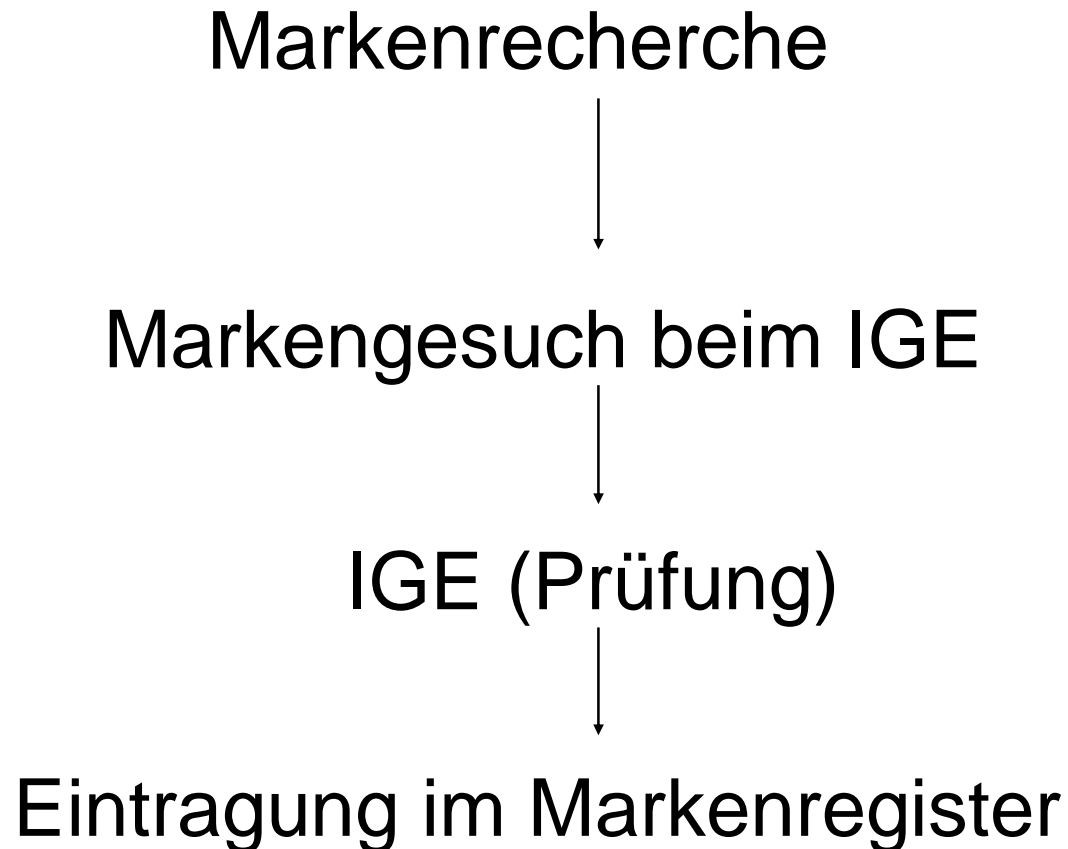
SONY



Garantie- und Kollektivmarke



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)

Hyperlite

- **RKGE vom 5. September 2001**
- **Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten), Fahrzeugräder**

Beschreibende Angaben

➤ **Qualitätshinweise:**

Reklamemässige Selbstdarstellung des Produkts:

SUPER, RECORD, GUT, PRIMA, EXTRA

Unterscheidungskraft dank Graphik

microdiamond

EUR O'CHOOC

Elementare Zeichen

- **einzelne arabische Zahlen**
- **einzelne lateinische Buchstaben etc.**

Freizeichen

EILE MIT WEILE

FRIGIDAIRE

FÖHN

THERMOS (?)

NATEL (?)

WALKMAN (?)

Herkunftsangaben

- **Name von Ländern, Regionen, Städten, Ortschaften, Talschaften etc.**

Durchgesetzte Marke

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

Dreidimensionale Marken



Irreführende Zeichen

- **Verbot der Irreführung.**

Uncle Sam

- **RKGE vom 19. Oktober 1999**
- **diverse Waren der Klassen 3, 18 und 28**

Rechtswidrige Zeichen

- **Einhaltung des Bundesrechts**

Sittenwidrige Zeichen

- **Verstoss gegen die herrschende Moral**

Ordnungswidrige Zeichen

- **Kein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung**

Bin Ladin

Hinterlegungsgesuch (27 Februar 2001)



Registrierung (16. September 2001)



Terroranschlag vom 11. September 2001



Widerruf durch IGE (15. Juli 2002)



Zulassung durch RKGE (30. Juni 2004)

Markenhinterlegung

Markenrecherche



Markengesuch beim IGE **Priorität !**



IGE

Prüfung der abs. Ausschl.



Eintragung im Markenregister



Publikation im SHAB

Waren- und Dienstleistungsliste (Nizzaabkommen)

- **Kl. 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, und forstwirtschaftliche Zwecke**
- **Kl. 2: Farben, Firnisse, Lacken**
- **Kl. 3: Waschmittel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege**
- **Kl. 4: Technische Öle und Fette**
- **Kl. 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse**
- **Kl. 6: Unedle Metalle, Baumaterialien aus Metall, Bauten aus Metall**

Waren- und Dienstleistungsliste (Nizzaabkommen)

- **Kl. 7 Maschinen und Werkzeugmaschinen,
Motoren**
- **Kl. 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte**
- **Kl. 9: Wissenschaftliche, Vermessungs-,
Signal-, Rettungs- und Unterrichts-
apparate**
- **Kl. 12: Fahrzeuge**
- **Kl. 20: Möbel, Spiegel**

Waren- und Dienstleistungsliste (Nizzaabkommen)

- **Kl. 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen**
- **Kl. 29: Fleisch, Fisch, Eier, Milch**
- **Kl. 30: Kaffee, Zucker, Reis**
- **Kl. 35- 45: Dienstleistungen**
- **Kl. 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Immobilienwesen**
- **Kl. 38: Telekommunikation**

Instanzenzug bei der Markenhinterlegung

Hinterlegungsgesuch



Institut für Geistiges Eigentum



**Rekurskommission für Geistiges
Eigentum**



Bundesgericht

Priorität nach dem PVÜ

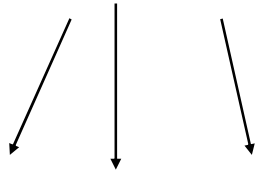
Hinterlegungsgesuch vom 28. Januar 2005



Institut für Geistiges Eigentum



Gesuch innerhalb von 6 Monaten



F I D

(Priorität vom 28. Januar 2005)

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

Gemeinschaftsmarke

Hinterlegungsgesuch



HABM



Beschwerdekammer



Gericht erster Instanz der EU



Gerichtshof

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**

Wert einer Marke

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)

Wert einer Marke

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 Marken

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

Handelbarkeit von Marken

- **Handelbarkeit: Übertragung**
 - Lizenz**
 - Verpfändung**
 - Nutzniessung**

Markenkonflikte

Exklusivrecht des Markeninhabers

Diverse Abwehrrechte gegen Dritte

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**

Berühmte Marke

**Ausnahme zum so genannten Spezialitätsprinzip:
Schutz über den Gleichartigkeitsbereich hinaus !**

Rechtsschutz

➤ **Nichtigkeitsklage:**

Löschung der Marke

➤ **Beseitigungsklage**

Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands

➤ **Unterlassungsklage:**

Verbot, Marke zu gebrauchen

➤ **Klage auf Einziehung von Gegenständen**

Rechtsschutz

- **Übertragungsklage:**
Übertragung auf rechtmäßigen Inhaber
- **Veröffentlichung des Urteils**

Zuständigkeit

- **Eine einzige kantonale Instanz**
- **Bern und Zürich: Handelsgericht**
- **Wallis: Kantonsgericht**

Vorsorgliche Massnahmen

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

Superprovisorische Massnahmen

- **Charakteristikum: Es eilt sehr !**

Hilfeleistung der Zollverwaltung

- Zurückbehaltung markenverletzender Waren
- Einleitung vorsorglicher Massnahmen

Strafanzeige

- **Voraussetzung: vorsätzliche Markenverletzung**
- **Tatbestände: einfache Markenrechtsverletzung
betrügerischer Markengebrauch**

Schranken der Verbotsansprüche

- Erschöpfung des Markenrechts am verkauften Produkt
- Gebrauch für Werbung
- vorbenutzte Zeichen
- Rechtsmissbrauch nach 10 Jahren

Rechte, wenn keine Marke registriert wurde

- **Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb:**

Durchgesetztes Zeichen ist über das UWG geschützt. **Achtung: beschränkter Schutz !**

Domainnamen

- **Generic top-level domain**
- **Country Code top-level domain**

Generic top-level domains

- **com** **commercial**
- **net** **Internet service providers**
- **org** **non-profit organizations, industry groups and others**
- **gov** **government**
- **mil** **military**

Generic top-level domains

- **biz** **business**
- **ino** **open to anyone**
- **pro** **for licensed professionals such as lawyers, doctors, etc.**

Country code top-level domain names

- **ch** **Schweiz**
- **fr** **Frankreich**
- **us** **USA**

Verhältnis zum Markenrecht

- **Registrierung eines Domainnamens begründet keine Rechte !**
- **Prioritäre Marke geht im Gleichartigkeitsbereich einem Domainnamen vor !**

Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy

- **Aufnahme im Vertrag bei Registrierung der Domain Name**
- **Folge: Schiedsähnliches Verfahren, wenn fragliche Domain eine vorbestehende Marke verletzt.**

Voraussetzungen für Schiedsklage

- **1. Markeninhaber oder Rechte an einer Marke**
- **2. Domain identisch oder verwechselbar mit einer Marke**
- **3. Keine Rechte des Beklagten am Domainnamen**
- **4. Böser Glaube des Domaininhabers**
- **Folge: Löschung oder Übertragung des Domainnamens auf Markeninhaber**

Schiedsähnliches Verfahren

- **Schiedsähnlichkeit, weil die beklagte Partei bei Unterliegen noch innerhalb von 10 Tagen vor einem Gericht klagen kann.**

Zusammenfassung

Funktion der Marke

Individualisierungs-, Unterscheidungs-, Herkunftsfunktion

Markentypen

Wort-, Bildmarke-, kombinierte Marke, Farbmarke, akustische Marke.

Hinterlegungsprinzip

Ohne Markenhinterlegung kein Markenschutz !

Rechte des Markeninhabers

Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen im Aehnlichkeitsbereich (Spezialitätsprinzip)

Rechtsschutz

Widerspruch (3 Monate)

Zivilklage

Strafanzeige

Anzeige bei der Zollverwaltung

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung

Philippe Barman, Fürsprecher/avocat