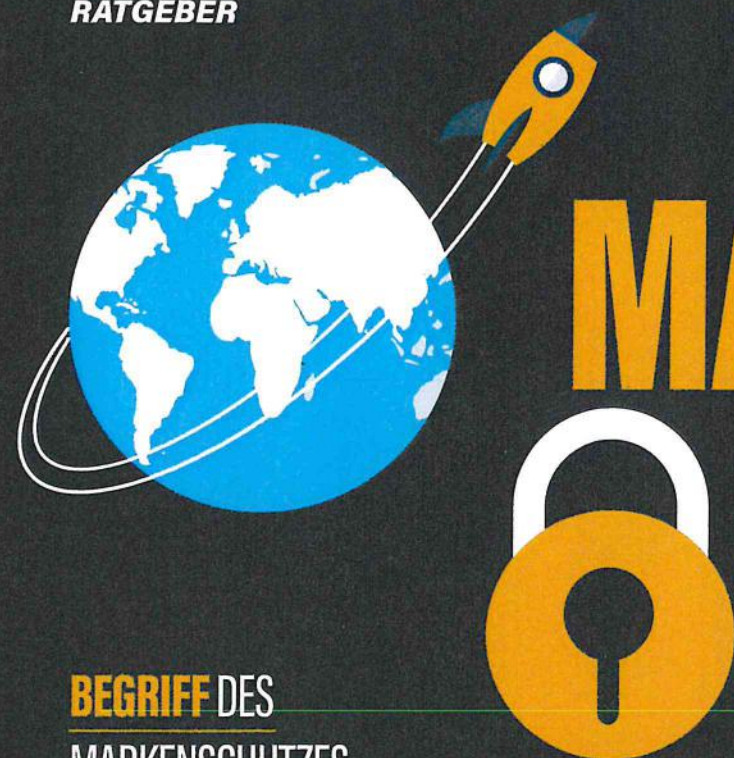




MARKEN® SCHUTZ

BEGRIFF DES MARKENSCHUTZES

Eine Marke dient zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen. Anhand der Kennzeichnung können Kunden die Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuordnen und diese dadurch von anderen Unternehmen unterscheiden; die Unternehmen ihrerseits nutzen die Marken zur Profilierung ihrer Waren oder Dienstleistungen. Kennt ein Kunde die Marke bereits, so ordnet er der gekennzeichneten Ware oder der Dienstleistung bestimmte Eigenschaften zu, z.B. Qualität, Herkunft oder Preisniveau. Ohne die Ware oder die Dienstleistung genauer geprüft zu haben, bildet sich der Kunde deshalb schon allein durch die Wahrnehmung der Marke eine Meinung zum betreffenden Produkt oder zur betreffenden Dienstleistung. Geniesst die Marke beim Kunden einen guten Ruf, so steigt auch seine Kaufbereitschaft. Unternehmen können deshalb durch die sorgfältige Pflege einer Marke einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen erzielen, sich vor Trittbrettfahrern schützen und ihre Investitionen in Waren und Dienstleistungen amortisieren.

Für Marken gilt in der Schweiz (anders als z.B. in den USA und Deutschland) das Eintragungs- und nicht das Gebrauchsprinzip. D.h. das ausschliessliche Recht an der Marke entsteht erst bei dessen Eintragung. Gebraucht ein Unternehmen eine Marke und registriert es diese nicht, läuft es Gefahr, dass ein Mitbewerber die Marke eintragen und danach Unterlassungsansprüche geltend machen könnte. Andererseits kann die Marke schon eingetragen werden, ohne dass sie von Anfang an gebraucht wird. Eine frühzeitige Anmeldung einer Marke ist deshalb sinnvoll.



SCHUTZVORAUSSETZUNGEN UND AUSNAHMEN

Grundsätzlich können Marken in jeder beliebigen Form geschützt werden, sofern sie geeignet sind, die Waren und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen der Konkurrenz zu unterscheiden. Je ähnlicher die Produkte oder Dienstleistungen sind, welche die Marken kennzeichnen, desto stärker müssen sie sich voneinander unterscheiden. Sind die Produkte zweier Marken nicht gleichartig, so stören sich die Marken gegenseitig nicht, weil sich die Produkte nicht konkurrieren. Dies gilt allerdings nicht für berühmte Marken. So wäre es beispielsweise nicht möglich, ein Auto mit der Marke «Nike» zu kennzeichnen.

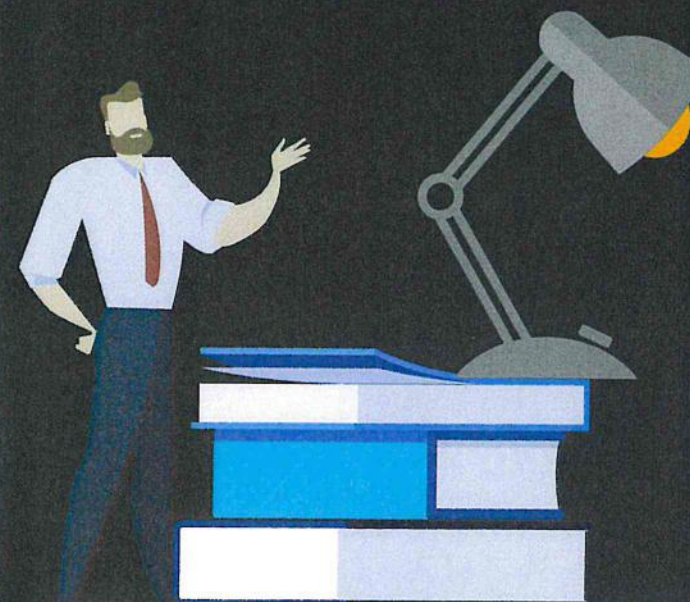
Voraussetzung ist weiter, dass die Marken nicht gegen die im Gesetz erwähnten Ausschlussgründe verstossen. Marken dürfen nicht:

- **beschreibend** sein, also keine Angaben zu Beschaffenheit, Qualität, Art oder Ort der Herstellung, Bestimmung oder Preis der Ware enthalten. Solche beschreibenden Zeichen sind Gemeingut und müssen für alle Wettbewerber frei verfügbar bleiben.
- **täuschend** sein, also nicht über Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung (z.B. Herkunft, Qualität oder Beschaffenheit) täuschen.
- **gegen geltendes Recht**, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen. Sie dürfen weder sittliches, moralisches noch religiöses Empfinden verletzen.

Weiter können einfache Zeichen, Abkürzungen, Sachangaben sowie Hoheitszeichen nicht als Marke eingetragen werden.

SCHUTZDAUER

Ist die Marke beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eingetragen, so ist sie während zehn Jahren gültig. Der Markenschutz kann danach aber beliebig oft verlängert werden. Dies stellt einen Gegensatz zum Patentrecht dar, bei welchem der Schutz nach 20 Jahren erlischt. Somit hat die Investition in den Aufbau einer Marke einen langfristigen Nutzen.



WEITERE MARKENARTEN

Hauptsächlich werden Wortmarken (z.B. «Nike» als Buchstabenfolge), Bildmarken (z.B. der Nike-Swoosh [Haken]), Wort-/Bildmarken und dreidimensionale Marken (z.B. der Goldhase von Lindt & Sprüngli) geschützt. Weniger häufig sind beispielsweise Hörmarken (z.B. der Werbe-Jingle von Swisscom), Positionsmarken (z.B. der Knopf im Ohr bei Stofftieren von Steiff), Bewegungsmarken oder Farbmarken (Nivea-blau oder Milka-lila). Die einzelnen Markentypen lassen sich noch weiter unterteilen. So können beispielsweise Bildmarken mit einer bestimmten Farbausgestaltung oder auch farbunabhängig geschützt werden. Grundsätzlich ist der Fantasie bei der Gestaltung der Marke keine Grenze gesetzt.

Die meisten hinterlegten Marken sind Individualmarken, mit welchen Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens gekennzeichnet werden. Weiter gibt es aber auch Garantie- und Kollektivmarken und geografische Marken. Solche Marken kennzeichnen nicht Waren oder Dienstleistungen eines einzelnen Unternehmens, sondern solche einer Gruppe von Unternehmen.

Die Garantimarkte dient dazu, die Beschaffenheit, die geographische Herkunft oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen der die Marke gebrauchenden Unternehmen zu gewährleisten. In einem Markenreglement wird definiert, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um die Garantimarkte gebrauchen zu dürfen. Der Gebrauch der Garantimarkte steht jedermann offen, der die im Markenreglement festgehaltenen Bestimmungen erfüllt.



ANMELDEVERFAHREN UND MARKENRECHERCHE

Das Recht an der Marke entsteht erst durch Eintragung im Markenregister. Die Markenmeldung ist mit Wirkung für die Schweiz beim IGE in Bern mittels Formular per Post, Fax oder E-Mail oder über das elektronische Anmeldesystem e-trademark.ige.ch einzureichen. Zu den Anmeldeunterlagen gehören die Abbildung/Wiedergabe der Marke, das Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke Schutz beansprucht, und die Angabe des Anmeldenden. Nach der Eintragung wird die Marke im Onlineregister des IGE (Swissreg) veröffentlicht.

Nebst der Anmeldung in der Schweiz ist ein Ausdehnen des Markenschutzes auch auf andere Territorien möglich, indem die Anmeldung:

- direkt im betreffenden Land nach dessen nationalen Vorschriften vorgenommen wird.
- im sog. Madrider System mittels Ausdehnung der Schweizer Marke auf andere Vertragsstaaten oder -organisationen angemeldet wird.
- beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO, Alicante, Spanien) eingereicht wird mit Wirkung für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union (sog. Unionsmarke).

Vor der Anmeldung empfiehlt es sich, eine Markenrecherche durchzuführen. Damit soll abgeklärt werden, ob die anzumeldende Marke nicht schon mit einer von einem anderen Unternehmen eingetragenen Marke identisch oder verwechselbar ist. Dadurch lässt sich verhindern, dass eine Marke mit einem bereits eingetragenen Zeichen kollidiert, woraufhin das Schutzrecht widerrufen oder zu einem späteren Zeitpunkt Gegenstand eines Zivil- oder Strafverfahrens werden könnte. Denn das IGE prüft nicht, ob eine Marke in identischer oder ähnlicher Form bereits existiert.



DR. KILIAN SCHÄRLI, LL.M.
Rechtsanwalt und Notar (Zug)

Tel +41 41 768 11 11
kilian.schaerli@mll-legal.com
www.mll-legal.com

SCHWERPUNKTE

- › Patente und Life Sciences
- › Digital, Datenschutz & E-Commerce
- › Marken, Design und Werbung
- › M&A, Gesellschaftsrecht, FinTech und Notariat

SPRACHEN

Deutsch, Englisch, Französisch



DR. HÉLÈNE HEINECKE
Rechtsanwältin und Notarin (Zug)

Tel +41 41 768 11 11
helene.heinecke@mll-legal.com
www.mll-legal.com

SCHWERPUNKTE

- › Patente und Life Sciences
- › M&A, Gesellschaftsrecht, FinTech und Notariat

SPRACHEN

Deutsch, Englisch, Französisch