

# Grenzüberschreitender Markenschutz

## Schutzbedürfnis und Schutzmöglichkeiten

**Dr. Peter Schramm**

Rechtsanwalt, zugelassen in der Schweiz  
und in Deutschland, Meyerlustenberger  
Lachenal Rechtsanwälte, Zürich



**Dr. Peter Schramm**

Im Markenrecht gilt der Grundsatz: «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst». Derjenige, der zuerst eine Marke anmeldet, kann in Deutschland, aber auch in den meisten anderen Ländern, Konkurrenten grundsätzlich den Gebrauch ihrer nicht registrierten Marke verbieten, auch wenn diese bereits Jahre zuvor mit derselben Marke auf dem Markt aktiv waren. Das im Schweizer Recht vorgesehene Weiterbenutzungsrecht, wonach ein bereits vor der Markeneintragung durch einen Dritten gebrauchtes Zeichen weiterbenutzt werden darf, ist ausserhalb der Schweiz weitgehend unbekannt. Wer es also verpasst, im für die wohl meisten Schweizer Unternehmen wichtigsten Exportland Deutschland rechtzeitig seine Marke zu schützen, kann eine böse Überraschung erleben. Welch schwerwiegende Konsequenzen das Unterlassen eines grenzüberschreitenden Markenschutzes haben kann, hat jüngst die Markenstreitigkeit

zwischen dem schweizerischen Traditionsunternehmen Künzli und dem US-Unternehmen K-Swiss gezeigt.

### 1. Der Fall Künzli vs. K-Swiss

Der Aargauer Schuhhersteller Künzli stellt seit den 50er Jahren qualitativ hochwertige Schuhe her, die bislang unter dem Markenzeichen 5 Streifen vertrieben wurden.

Die aus dem Künzli USA Vertrieb hervorgegangene K-Swiss begann in den 70er Jahren ebenso mit der Herstellung und dem Vertrieb von Schuhen mit 5 Streifen. Zudem meldete K-Swiss – ohne Rücksprache mit Künzli – die 5 Streifen zunächst 1974 in den USA und 1990 in Deutschland als Marke für Schuhe an. Künzli hat es demgegenüber versäumt, die von ihr in diesen Ländern zweifelsohne zuerst benutzten 5 Streifen als Marke registrieren zu lassen.

Gestützt auf seine deutsche Marke hat K-Swiss es Künzli schliesslich gerichtlich untersagen lassen, in Deutschland die traditionellen 5 Streifen weiter

zu verwenden. Nachdem das erstinstanzliche Unterlassungsurteil jüngst vom OLG Düsseldorf in zweiter Instanz bestätigt wurde, hat Künzli beschlossen, den Rechtsstreit nicht weiterzuführen und das Branding ihrer Schuhe grundlegend zu ändern. Die Firma entschied, von ihrem Traditions-Kennzeichen Abstand zu nehmen und dieses durch 5 aneinander gereihte «Klötzli» zu ersetzen. Dabei hat man aus der Not noch eine Tugend machen können und mit den «5 Klötzli» ein im Schuhbereich bislang einzigartiges und somit besonders gelungenes Rebranding gewählt. Nach dem Online-Portal der Schweizer Kommunikationswirtschaft [www.persoendlich.com](http://www.persoendlich.com) sind die neuen «5 Klötzli» besonders geeignet, die Strategie der Künzli-Zukunft zu symbolisieren. Quadratisch wie die Schweizer Flagge und durch das Beibehalten der «magischen 5» würden diese unverkennbar einzigartig alle Künzli Schuhe zeichnen und für Swiss-made Qualität einstehen. Aus den unliebsamen Erfahrungen der Vergangenheit hat man aber allem Anschein nach die richtigen Lehren gezogen. Die «5 Klötzli» wurden bereits vor dem wirklichen Marktauftritt als Marke für Schuhe hinterlegt.



Abb. 1: Künzli-Schuh mit bisherigem Logo mit fünf Streifen



Abb. 2: Markenmeldung für Künzli-Schuh mit neuem «Klötzli-Logo»

## 2. Unterschiede im Schweizer- und deutschen Markenrecht

In Deutschland, aber auch in den meisten anderen Ländern weltweit, gilt strikt der Grundsatz der Ersthinterlegung. D.h. der Inhaber einer Marke kann einem bisherigen Benutzer eines identischen oder ähnlichen Zeichens grundsätzlich verbieten, dieses Zeichen weiterhin zu benutzen, auch wenn dieser bereits vor dem Markeninhaber mit dem Zeichen auf dem Markt war.

In der Schweiz wird dieser Ersthinterlegungsgrundsatz durch das sogenannte Weiterbenutzungsrecht relativiert, das erlaubt, ein bereits vor der Hinterlegung einer Marke gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu benutzen, auch wenn jemand anderes das betreffende Zeichen zwischenzeitlich als Marke eintragen lässt. Die Schweiz ist weltweit wohl das einzige Land, das ein solches Weiterbenutzungsrecht kennt. Insbesondere im Markenrecht der EU-Staaten ist dieses nicht vorgesehen. Wie im Fall Künzli vs. K-Swiss kann daher der Härtefall eintreten, dass einem langjährigen Wettbewerber plötzlich verboten wird, ein von ihm schon lange benutztes Kennzeichen weiterhin zu gebrauchen, weil ein Dritter erst Jahre später eine identische oder ähnliche Marke hat eintragen lassen. Zudem besteht die Gefahr, dass unlautere «Trittbrettfahrer» die Marke eines ausländischen Unternehmens im Inland einzig aus dem Grund anmelden, um diesem bei einem potentiellen Markteintritt zu behindern und die Marke letztlich teuer verkaufen zu können.

In den meisten Rechtsordnungen besteht zwar die Möglichkeit, solchen Härtefällen über das Rechtsinstitut der «bösgläubigen Markenmeldung» zu begegnen. Die Voraussetzungen für die Annahme der Bösgläubigkeit sind aber vor allem in den EU-Staaten eng bemessen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Sachen «Lindt-Goldhase» müssen für die Bösgläubigkeit einer Markenmeldung gleich mehrere Faktoren vorliegen. Allein der Umstand, dass ein Unternehmen weiss, dass ein

Konkurrent die angemeldete Marke bereits benutzt, reicht nicht zur Nichtigerklärung einer neu hinterlegten Marke wegen Bösgläubigkeit aus. Vielmehr muss darüber hinaus nachgewiesen werden, dass es dem Markenanmelder primär darum ging, einem Dritten den weiteren Gebrauch des Zeichens verbieten zu lassen, was erfahrungsgemäss in der Praxis nur schwer nachzuweisen ist. Ein solcher Nachweis ist praktisch ausgeschlossen, wenn der Anmelder – wie im Fall Künzli vs. K-Swiss – die Marke im jeweiligen Land bereits selbst benutzt oder bereits eine ernsthafte Nutzungsabsicht darlegen kann. Es ist daher nicht ratsam, auf einen Markenschutz zu verzichten und sich im Konfliktfall auf das Rechtsinstitut der «bösgläubigen Markenmeldung» zu verlassen. Der grenzüberschreitende Markenschutz wird stets die sichere und letzten Endes günstigere Alternative darstellen.

## 3. Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Markenschutzes

Wegen der Territorialität der Markenrechte muss Markenschutz im Ausland grundsätzlich in jedem Land einzeln beantragt werden. So gilt beispielsweise auch das Fürstentum Liechtenstein als eigenes Territorium, das nicht durch eine Schweizer Markenmeldung abgedeckt ist und eine eigene Markenregistrierung erfordert.

Eine Ausnahme vom Grundsatz der Territorialität der Markenrechte bildet die EU-Gemeinschaftsmarke, die mit einer Registrierung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante einen länderübergreifenden Markenschutz in allen EU-Staaten bietet. Aber Achtung; Oftmals wird vergessen, dass die Gemeinschaftsmarke keinen Markenschutz in der Schweiz bietet.

Grenzüberschreitender Markenschutz ist grundsätzlich über mehrere Wege möglich. Zunächst besteht die Möglichkeit, sogenannte nationale Marken bei den nationalen Ämtern, d.h. beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE), beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder weltweit bei jedem anderen Markenamt, anzumelden. Derartige nationale Markenmeldungen können jedoch einen hohen Administrativ- und Kostenaufwand nach sich ziehen, vor allem wenn Markenschutz in einer Vielzahl von Ländern begehrt wird.

Darüber hinaus besteht die vor allem kostengünstigere Möglichkeit, den Schutz einer nationalen Marke über die Weltorganisation für Geistiges Eigentum

(WIPO) in Genf auf praktisch alle wirtschaftlich wichtigen Länder der Welt und auch auf die EU-Gemeinschaftsmarke auszudehnen, ohne in den weiteren Ländern eigene nationale Anmeldungen vornehmen zu müssen. Man spricht dann von einer sogenannten Internationalen Marke (IR-Marke). Ein solches Gesuch für eine Internationale Registrierung kann beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern oder beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München eingereicht werden, die den Antrag an die WIPO in Genf weiterleiten. Die WIPO prüft den Antrag formal, trägt die Marke in das internationale Register ein und übermittelt diese den nationalen Ämtern zur Prüfung. Wenn diese dann nicht innerhalb von 12, höchstens 18 Monaten eine Schutzverweigerung erlassen, ist die Marke im jeweiligen Land als Marke geschützt.

Wird der Schutz einer schweizerischen bzw. deutschen Marke innerhalb von sechs Monaten nach der Anmeldung auf weitere Länder ausgedehnt, kann für eine spätere Markenmeldung im Ausland bzw. für eine spätere Schutzausdehnung über die Internationale Registrierung das Datum der Ersthinterlegung in der Schweiz oder in Deutschland als sogenanntes Prioritätsdatum beansprucht werden. Das bedeutet, dass der Markeninhaber auch im Ausland das schweizerische oder deutsche Anmeldedatum für sich in Anspruch nehmen kann, was bei zwischenzeitlichen Anmeldungen der identischen oder einer ähnlichen Marke von Dritten im Nachbarland entscheidend sein kann.

Es bestehen letztlich also mehrere Möglichkeiten, einen grenzüberschreitenden Markenschutz zu erlangen. Bei kleineren Unternehmen, die auch in näherer Zukunft ausschliesslich auf dem deutschen und Schweizer Markt aktiv sind, wird vielleicht eine nationale Markenmeldung in beiden Ländern ausreichend sein. Die meisten Unternehmen werden aber aktuell oder mittelfristig in mehreren EU-Ländern oder sogar darüber hinaus tätig sein und sollten sich daher Gedanken über eine weitläufigere Schutzstrategie machen, wofür in der Regel eine professionelle Beratung unerlässlich ist. Dabei gilt es zudem zu bedenken, dass vor der Schutzausdehnung in den weiteren Ländern eine Recherche nach möglicherweise problematischen älteren Voreintragungen durchgeführt werden sollte. Denn die Markenämter der meisten Länder, unter anderem auch das Schweizer IGE und das deutsche DPMA, führen von selbst keine Recherchen nach möglicherweise entgegenstehenden älteren Rechten durch.