

Schärer
Rechtsanwälte

Vom Zeichen zur Marke

Tipps für Ihre Markenschutzstrategie

lic. iur. Kaspar Hemmeler, Rechtsanwalt, LL.M.
Aarau, 13. November 2017



Inhaltsverzeichnis

1. Was ist eine Marke?
2. Wie werde ich Inhaber einer Marke?
3. Wie bleibe ich Inhaber meiner Marke?
4. Tipps für Ihre Markenschutzstrategie

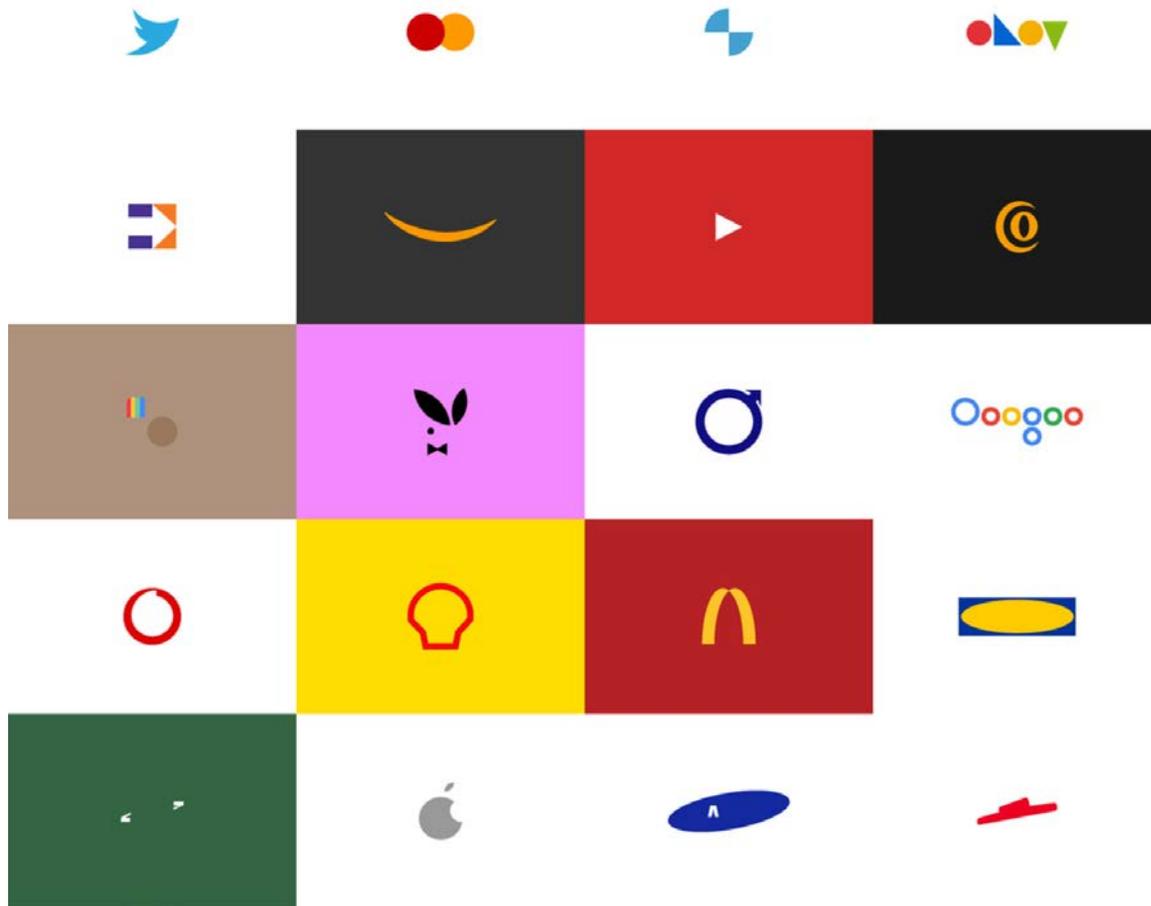
Was ist eine Marke

Kennen Sie diese Marken bzw. Produkte?



Was ist eine Marke

Kennen Sie diese Marken bzw. Produkte?



Was ist eine Marke

Definition und Funktionen

Der Begriff Marke (engl. Brand) steht für alle **Eigenschaften**, mit denen sich Produkte von konkurrierenden Produkten **unterscheiden**

- ✓ Herkunftsfunktion
- ✓ Unterscheidungsfunktion
- ✓ Werbe- und Marketingfunktion



Was ist eine Marke

Marken haben einen Wert

Google weiterhin wertvollste Marke der Welt



Grafik: © APA, Quelle: APA/Millward Brown



Was ist eine Marke

Art. 1 MSchG

Die Marke ist

ist ein **Zeichen**, das geeignet ist, **Waren oder Dienstleistungen** eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu **unterscheiden**

Was ist eine Marke

Art. 1 MSchG

Marke ist also

- Zeichen
 - Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen
 - Unternehmen
-
- ✓ Eine Marke verschafft **Eigentum** an einem **Zeichen** und
 - ✓ verschafft damit dem Inhaber einen **Vorteil im Wettbewerb!**

Was ist eine Marke

Art. 13 MSchG / Ausschliessliches Recht

Welche Rechte hat der Inhaber?

- Marke verleiht dem Inhaber das **ausschliessliche Recht**, die Marke zu gebrauchen und darüber zu verfügen.
- Der Markeninhaber kann anderen **verbieten**, ein Zeichen zu gebrauchen, das **gleich oder ähnlich** ist.

Wie werde ich Inhaber einer Marke

Eintragung im Markenregister

Entstehung

- Mit Eintragung im Markenregister
- Für 10 Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit

Hinterlegung

- Antrag beim IGE (www.swissreg.ch)
- Wiedergabe der Marke (Wortmarke, Logo)
- Festlegen der Waren & Dienstleistungen (Nizza-Klassifikation)

Prüfungsverfahren

- Prüfung
- Eintragung & Veröffentlichung

Wie werde ich Inhaber einer Marke

Registereintrag www.swissreg.ch

| | |
|-------------------------------|---|
| Bezeichnung | |
| Auszug vom | 12.11.2017 |
| Status | aktive Marke |
| Marken Nr. | 675656 |
| Hinterlegungsdatum | 04.05.2015 |
| Ablauf Schutzfrist | 04.05.2025 |
| Quelle erste Veröffentlichung | Swissreg am 15.07.2015 |
| Gesuch Nr. | 55297/2015 |
| Marke | Markenabbildung (149 KB)  |
| Inhaber/in | Schärer Rechtsanwälte Hintere Bahnhofstrasse 6 5001 Aarau |
| Waren und Dienstleistungen | 16 Druckereierzeugnisse, insbesondere Publikationen wie Bücher, Prospekte, Broschüren, Zeitschriften, Periodika, Fachartikel. 35 Unternehmensberatung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Erstellen von Steuerklärungen. 36 Vermögensverwaltung, Steuerberatung. 41 Ausbildung, insbesondere Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen wie Bücher, Zeitschriften, Periodika, Informationsblättern und Fachartikeln. 42 Juristische Dienstleistungen aller Art, insbesondere Beratung und Prozessführung in allen juristischen Sachgebieten (inklusive Steuerrecht); notarielle Dienstleistungen aller Art. |
| Nizza Klassifikation Nr. | 16, 35 - 36, 41 - 42 |
| Eintragung ins Markenregister | 15.07.2015 |
| Widerspruchsstatus | kein Widerspruch erhoben |
| Datum techn. Aktualisierung | 15.07.2015 |

Wie werde ich Inhaber einer Marke

Schutzausschlussgründe

Absolute Schutzausschlussgründe (Eintragungsfähigkeit)

- Zeichen werden bei Vorliegen gar nicht eingetragen
- Vor Eintragung Prüfung von Amtes wegen durch IGE

Relative Ausschlussgründe (Verwechselbarkeit)

- Zeichen sind bereits eingetragen
- Zeichen sind verwechselbar
- Wird von einem Konkurrent geltend gemacht. Amt prüft das nicht.

Wie werde ich Inhaber einer Marke

Absolute Schutzausschlussgründe

Folgende Zeichen werden nicht eingetragen:

- Zeichen mit **fehlender Unterscheidungsfunktion**
 - ✓ Zeichen wird **üblicherweise** als Begriff verwendet
 - ✓ Wirtschaftsverkehr ist auf Zeichen angewiesen, ergo **keine Monopolisierung** erwünscht
 - ✓ Zeichen ist für Waren und Dienstleistungen **beschreibend**

Beispiele:

- SUPEROIL für Schmieröl
- CAFE SUISSE für Verpflegung
- RECHTSANWALT für Rechtsberatung
- APPLE für Äpfel (nicht aber für Telefone)

Wie werde ich Inhaber einer Marke

Absolute Schutzausschlussgründe

Eintragung trotz fehlender Unterscheidungsfunktion

- **Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens**
 - ✓ Intensiver, kennzeichenmässiger Gebrauch
 - ✓ Mehrheit der relevanten Verkehrskreise identifiziert Zeichen mit Waren eines bestimmten Unternehmens

Wie werde ich Inhaber einer Marke Absolute Schutzausschlussgründe

Beispiel einer Eintragung trotz fehlender Unterscheidungsfunktion

- Durchgesetzte Marke des Migros-Genossenschafts-Bundes



Wie werde ich Inhaber einer Marke

Absolute Schutzausschlussgründe

Irreführende Zeichen

- Irreführung zu Herkunft, sachliche Eigenschaften oder geschäftliche Verhältnisse
 - ✓ BELTINA SUISSE für Fahrräder aus Frankreich
 - ✓ VITAMINREICH für alkoholische Getränke
 - ✓ MEIER CAFE für Kaffee-Ersatz

Rechts-, sitten- und ordnungswidrige Zeichen

- ✓ 11th SEPTEMBER 2001 für Flugzeuge
- ✓ MOHAMMED für alkoholische Getränke

Wie bleibe ich Inhaber meiner Marke

Relative Ausschlussgründe

Vom Markenschutz **ausgeschlossen** sind Zeichen

- mit einer älteren Marke **identisch oder ähnlich**
- gleiche oder ähnliche **Waren oder Dienstleistungen**

- ✓ **Somit besteht eine Verwechslungsgefahr**

Wie bleibe ich Inhaber meiner Marke

Relative Ausschussgründe

Vorgehen, wenn ein Zeichen verwechselbar ist

- Im **Anschluss** an die Markeneintragung
(Widerspruchsverfahren innert 3 Monaten)
- Später als **Prozess** vor einem Gericht
- Inhaber der älteren Marke klagt oft gegen den jüngeren Konkurrenten
- **Vorbenutzte Zeichen** dürfen weiter benutzt werden

Wie bleibe ich Inhaber meiner Marke

Relative Ausschlussgründe

Prüfung, ob ein Zeichen verwechselbar ist. Vergleich von

➤ **Waren und Dienstleistungen**

- ✓ Endkunden, Vertrieb, Verwendungszweck

➤ **Zeichen**

- ✓ Klang, Schriftbild, Bedeutung des Wortes/Logos
- ✓ Beispiel Wortmarken CRESPO und CRISPA

➤ **Prüfung Verwechselbarkeit**

- ✓ Wechselspiel
- ✓ Starke Marken haben einen grösseren Schutzbereich als schwache



Wie bleibe ich Inhaber meiner Marke

Relative Ausschlussgründe



Wie bleibe ich Inhaber meine Marke

Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauch

Nichtgebrauch der Marke

- Einwand kann von jedermann erhoben werden
- frühestens 5 Jahre nach Eintragung (oder Widerspruch)

Tipps

Grundsätzliche Überlegungen

Brauchen Sie überhaupt eine Marke?

- Wichtig ist im Alltag vor allem auch eine **Domain**
- Registereintrag kann für ungewollte internationale **Publizität** sorgen
- **Kosten**
 - ✓ Hinterlegungsgebühr (Schutzdauer zehn Jahre, verlängerbar) CHF 550
 - ✓ Klassenzuschlag (ab vierter Klasse, pro Klasse) CHF 100

Tipps

Grundsätzliche Überlegungen

Brauchen Sie überhaupt eine Marke?

➤ **Unternehmenskauf**

- ✓ Erfolgreiche Marken haben einen Wert
- ✓ Due Diligence auch in Bezug auf Marken
- ✓ Sind auch als Assets verkäuflich ohne Aktien

Tipps

Vor der Markeneintragung

- **kreatives Zeichen** suchen => absolute Schutzausschlussgründen werden immer wichtiger

- **Waren- und Dienstleistungsklassen** definieren

- **Verwechslungsgefahr** mit älteren Marken abklären
 - ✓ Markenrecherche
 - ✓ Nationale und internationale Register absuchen
 - ✓ Webrecherche

Tipps

Nach der Eintragung

Pflegen Sie Ihre Marke

- Bei längerem **Nichtgebrauch** kann die Marke untergehen
- Die Marke ist so zu gebrauchen, wie sie im **Register** ist
 - ✓ Logos werden oft verändert und sollten auch im Register nachgeführt werden
 - ✓ Achtung, das gibt ein neues Eintragungsdatum

- **Überwachung** für wichtige Marken nach Eintragung
 - ✓ Verschafft Überblick über Markt
 - ✓ Ist Kostenpflichtig



Schärer
Rechtsanwälte

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

lic. iur. Kaspar Hemmeler LL.M.