

MARKENSCHUTZ

leicht
gemacht



PROMARCA

Schweizerischer Markenartikelverband
Union suisse de l'article de marque

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

S. 2

Die Bedeutung von Marken und die Folgen von Markenverletzungen

S. 3



1. Gesetzliche Schutzmöglichkeiten

1.1	Markenrecht	4
1.2	Designrecht	10
1.3	Lauterkeitsrecht	12
1.4	Domainnamen	15
1.5	Persönlichkeits- und Namensrecht	15
1.6	Firmenrecht	15
1.7	Urheberrecht	16
1.8	Geografische Herkunftsangaben	17



2. Wie können Konflikte vermieden werden?

2.1	Wahl origineller Marken und Durchführung von Recherchen	18
2.2	Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzrechtskonzepts	18
2.3	Präferenz für Registerrechte	19
2.4	Überwachung der Register	19
2.5	Dokumentation der Benutzung	19
2.6	Abschreckung und Public Relations	20
2.7	Vertragliche Regelung der Rechte	21



3. Massnahmen bei Verletzung von Immaterialgüterrechten

3.1	Unverzügliche Reaktion und Dokumentation von Verletzungen	22
3.2	Rasche Einbindung eines Spezialisten und Festlegung der Taktik	22
3.3	Schutzrechtsverletzer mit Verwarnungsschreiben auf den Sachverhalt hinweisen	23
3.4	Einreichung eines Widerspruchs	23
3.5	Gerichtliche Sofortmassnahmen	24
3.6	Strafanzeige oder Strafantrag einreichen	24
3.7	Ordentlichen Zivilprozess einleiten	25
3.8	Hilfeleistung der Zollverwaltung beantragen	25



4. Checkliste Markenschutz

4.1	Einführung einer neuen Marke	26
4.2	Pflege bestehender Marken einschliesslich Line Extension	27
4.3	Abwehr von Piraterieprodukten/Vorgehen bei Verletzung eigener Marken	27

Nützliche Kontakte und Informations-Quellen

S. 28

Einleitung

Marken stehen für Orientierung, Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Promarca, gegründet 1929, vertritt die Interessen von rund 90 Markenunternehmen im Konsumgüterbereich in der Schweiz. Diese Markenunternehmen mit einem Jahresumsatz von 12,3 Milliarden Schweizer Franken, inkl. Export, beschäftigen direkt rund 17 000 Mitarbeitende. Mit den weltweit geführten Einheiten mit Sitz in der Schweiz schaffen sie über 47 000 Arbeitsplätze. Die Mitglieder von Promarca investieren jährlich Millionenbeträge in den Standort Schweiz und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Schweizer Volkswirtschaft.

Promarca fördert das Verständnis für den Wert der Marken und der Markenartikelindustrie, und weist auf die Bedeutung ihrer Schutzwürdigkeit (Fälschung, Nachahmung, Rufausbeutung) hin. Promarca setzt sich für ein faires Marktumfeld ein, so dass administrative Hürden für Markeninhaber nicht unnötig strenger ausgestaltet werden als im benachbarten Ausland und vermittelt markenrelevantes Wissen nach Innen und nach Aussen.

Die vorliegende Broschüre ist ein leicht verständlicher und praxisorientierter Leitfaden, mit dem die Bedeutung von Marken und die Notwendigkeit deren Schutzes aufgezeigt werden. «Markenschutz – leicht gemacht» ermöglicht Personen, die täglich mit Markenartikeln zu tun haben, zum Erhalt des Werts dieser Marken beizutragen und bietet allen Interessierten einen Einblick in die Materie des Markenrechts. Zudem vermittelt die Broschüre eine komprimierte Übersicht zu weiteren «markennahen» Themen des Immaterialgüterrechts, wie z.B. zum Lauterkeits-, Design- und Urheberrecht und zum Schutz von Domainnamen und geografischen Herkunftsangaben.

Die 5. überarbeitete und aktualisierte Auflage dieser Broschüre wurde wiederum in Zusammenarbeit mit den Markenrechtsspezialisten der Anwaltskanzlei Meyerlustenberger Lachenal erarbeitet. Diese haben täglich mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Durchsetzung, Bewirtschaftung und Bewertung von Marken zu tun.

Für weitere Informationen siehe
www.promarca.ch

Die Bedeutung von Marken und die Folgen von Markenverletzungen

Die Bedeutung und der Wert von Marken in der Praxis sind immens. Je länger und intensiver eine Marke bekannt gemacht worden ist, desto grösser ist ihr Wert. Eine genaue Bewertung dieser immateriellen Güter ist schwierig. Es gibt zahlreiche, sich zum Teil widersprechende Methoden für die Bewertung des Werts einer Marke. Der Wert der Marken GOOGLE oder APPLE wird je nach Berechnungsmethode gegen 200 Mrd. Franken geschätzt. Aber auch weniger bekannte Marken tragen als Symbole für Produkte und Unternehmen zu einem wesentlichen Teil der Wertschöpfung bei.

Mit zunehmendem Wert einer Marke werden Fälscher und Trittbrettfahrer auf den Plan gerufen. Sie kopieren entweder sämtliche individuellen Merkmale einer Marke (sogenannte «Pirateriewaren» oder auch «Nachmachungen») oder ahmen eine Marke derart nach, dass sich die Kennzeichen mehr oder weniger deutlich voneinander unterscheiden, das jüngere Zeichen aber im Fahrwasser des bekannten älteren Zeichens mitschwimmt (sogenannte «Nachahmungen», «Look Alikes» oder «Me-too-Produkte»).

Die Problematik der Fälschung und Piraterie von Originalwaren hat in den letzten Jahren stetig an Bedeutung zugenommen und schon längst ein globales Ausmass angenommen. So beziffert der Bericht «Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact», der von der OECD und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) im Jahr 2016 veröffentlicht wurde, den Wert der im Jahr 2013 weltweit in Umlauf gesetzten Pirateriewaren auf 461 Mrd. US-Dollar. Auch Schweizer Produkte werden gefälscht und kopiert: Nach den USA, Italien und Frankreich sind Markenunternehmen aus der Schweiz von Fälschungen sogar am stärksten betroffen. Der Schaden, welcher dadurch den in der Schweiz betroffenen Unternehmen zugefügt wird, geht jährlich in die Milliarden Franken. Der Handel mit gefälschten und kopierten Produkten widerspiegelt sich auch in den Statistiken der Zollbehörden: Die Zahlen der Fälle, bei welchen

wegen eines Verdachts auf Warenfälschung eingegriffen werden musste, belaufen sich in den letzten Jahren auf einem konstant hohen Niveau. Der Handel mit gefälschten Gütern verursacht aber nicht nur finanziellen Schaden, sondern täuscht auch die Konsumentinnen und Konsumenten und kann – gerade auch im Fall von Fälschungen von Konsumgütern – ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko für Leben und Gesundheit darstellen.

Promarca ist Mitglied des Vereins STOP PIRACY. Dieser Verein ging aus der vom Institut für Geistiges Eigentum gemeinsam mit ICC Switzerland (Internationale Handelskammer Schweiz) ins Leben gerufenen Schweizer Plattform gegen Fälschung und Piraterie hervor. STOP PIRACY will Fälschung und Piraterie durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Verstärkung der Kooperation und Koordination zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor sowie innerhalb dieser Sektoren wirksam und nachhaltig bekämpfen. STOP PIRACY positioniert sich in der Öffentlichkeit mit Fakten und klärt aktiv über die negativen Folgen von Fälschung und Piraterie auf. Anastasia Li-Treyer, Geschäftsführerin von Promarca, ist zugleich Präsidentin von STOP PIRACY.

Abgesehen von der eigentlichen Produktpiraterie gehen auch durch die Verwässerung von Kennzeichen Werte und Investitionen verloren. Können sich Mitbewerber ungehindert an eine Marke anlehnen, selbst wenn es zu keinen Verwechslungen kommt, droht die betroffene Marke ihre Unterscheidungskraft zu verlieren und zur blossen Sachbezeichnung zu werden. Auch die Rufausbeutung stellt deshalb ein grosses Problem dar, mit dem Markeninhaber zu kämpfen haben. Immer wieder versuchen Dritte, die Reputation, welche ein Markeninhaber für sein Zeichen aufgebaut hat, ohne eigenes Dazutun für eigene Waren anzupapfen. Die betreffenden Konflikte verursachen erhebliche Kosten und die schweizerische Gerichtspraxis, wie unzulässige Rufausbeutungen und zulässige Verhaltensweisen gegeneinander abzugrenzen sind, ist nicht gefestigt.

1

Gesetzliche Schutzmöglichkeiten

1.1 Markenrecht

Was sind Marken?

Marken im rechtlichen Sinn sind gesetzlich geschützte Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen. Gemäss Markenschutzgesetz (MSchG) kann jedes Zeichen, das die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen unterscheidet, eine Marke sein. Damit ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann, verlangen die nach wie vor viele Eintragungsbehörden (so grundsätzlich auch das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in der Schweiz) zudem, dass sich das fragliche Zeichen grafisch eindeutig und klar darstellen lässt, was bestimmte Kennzeichen, z.B. Gerüche, faktisch vom Markenschutz ausschliesst.

Am häufigsten werden Worte (z.B. OVOMALTINE), Logos (z.B. das NESTLÉ-Vogelnest, Abbildung 1) oder andere Zeichen mit Bildelementen, z.B. ein spezieller Schriftzug, als Marken verwendet (z.B. der MARS-Schriftzug, Abbildung 2); aber auch Farben bzw. Farbkombinationen (z.B. das Nivea-Blau für kosmetische Mittel oder die Farben Blau und Silber für Energy Drinks von Red Bull, Abbildung 3), Formen (z.B. die dreieckige Form der TOBLERONE-Schokolade, Abbildung 4) oder Melodien (z.B. die Postauto-Melodie für Dienstleistungen der schweizerischen Post, Abbildung 5). Dementsprechend unterscheidet man zwischen Wortmarken (werden in der Regel als Grossbuchstaben hinterlegt), reinen Bildmarken (bestehend aus einem grafischen Logo ohne Wortbestandteil), akustischen Marken, Farbmarken oder dreidimensionalen Marken, die entweder an

der Ware oder Verpackung angebracht (z.B. MERCEDES-Stern, Abbildung 6) oder direkt in der Ware bzw. der Verpackung verkörpert sein können (sog. Formmarken, z.B. WC-ENTE, Abbildung 7). In der Praxis werden diese Markentypen häufig miteinander kombiniert, so dass eine strikte Kategorisierung wenig sinnvoll ist.

Nach der Berechtigung der Markennutzung wird unterschieden zwischen Individualmarken (die gängigste Form; die Verantwortung über die Marke liegt bei einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person), Kollektivmarken (gehören einer Vereinigung von Unternehmen; die Marke weist auf die Waren oder Dienstleistungen dieser Vereinigung hin, der Gebrauch wird durch ein Reglement geregelt) sowie Garantimarken (die betroffenen Waren oder Dienstleistungen müssen die in einem Reglement festgehaltenen Qualitätseigenschaften aufweisen, der Markeninhaber darf die Marke selber nicht benutzen, garantiert aber, dass die Markenbenutzer das Reglement einhalten).

Kein Schutz für Gemeingut

Marken sind grundsätzlich nur für diejenigen Produkte (Waren bzw. Dienstleistungen) geschützt, für die sie auch eingetragen sind. Die Markenämter verwenden dabei die sog. Nizza-Klassifikation der Waren und Dienstleistungen, die 45 verschiedene Klassen unterscheidet. Die Einteilung von Produkten in verschiedene Waren und Dienstleistungsklassen soll helfen, ältere problematische Marken leichter aufzufinden, d.h. Recherchen zu vereinfachen, so

dass nicht der ganze Markenbestand durchsucht werden muss. Die Einteilung einer Ware oder Dienstleistung in eine bestimmte Klasse sagt aber grundsätzlich noch nichts über den Schutzzumfang der betreffenden Marke aus.

Nicht als Marken geschützt werden Zeichen, die für Produkte, die sie kennzeichnen sollen, unmittelbar beschreibend sind. Das bedeutet, dass sich beispielsweise direkte Angaben über Beschaffenheit, Qualität, Art und Ort der Herstellung oder Bestimmung eines Produkts nicht schützen lassen. Der Titel PREMIERE (Abbildung 8) wurde beispielsweise für eine Kinozeitschrift nicht als Marke geschützt, ebenso wenig wie LEVANTE für Backhefe, DESINFEKTA für Desinfektionsmittel, MASTER DRIVE für eine Fahrschule, oder die roten Schuhsolen von Louboutin als Marke für Schuhe (Abbildung 9).

Solche beschreibende Angaben können nur Gegenstand einer Marke sein, wenn sie mit nicht-beschreibenden Markenbestandteilen kombiniert werden. Zudem können beschreibende Zeichen Markenschutz erlangen, wenn sie sich im Verkehr als Hinweis auf bestimmte Produkte durchgesetzt haben. Das IGE pflegt indessen eine strenge Praxis in Bezug auf den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung und verlangt faktisch in vielen Fällen eine demoskopische Umfrage, die zeigt, dass das betroffene Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten von einem überwiegenden Teil der massgebenden Verkehrskreise als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.

Seit 2017 besteht in der Schweiz die Möglichkeit, geografische Herkunftsangaben als geografische Marken eintragen zu lassen. Eine solche Eintragung setzt allerdings voraus, dass das betroffene geografische Zeichen vorher als geschützte Ursprungsbezeichnung (GUB) oder geschützte geografische Angabe (GGA) oder mit einer Branchenverordnung des Bundesrats bereits geschützt war. Die geografische Marke darf für alle Produkte verwendet werden, die das Markenreglement erfüllen.

Ebenfalls nicht als Marken eingetragen werden täuschende Kennzeichen, die über Eigenschaften wie Herkunft, Beschaffenheit oder Qualität eines Produkts täuschen. Aus diesem Grund nicht eintragbar sind z.B. GOLDEN RACE für Waren, die nicht aus Gold bestehen, MIRABELL für Backwaren, die keine Mirabellen enthalten, oder INDIAN für Motorräder, die nicht aus Indien stammen (Abbildung 10).

Zu beachten ist, dass aufgrund der Mehrsprachigkeit der Schweiz der Gemeingut- bzw. täuschende Charakter eines angemeldeten Kennzeichens immer in Bezug auf alle Landessprachen geprüft wird. Damit ein Zeichen nicht als Marke eingetragen werden kann, genügt es, wenn das Zeichen in einer Landessprache beschreibend oder täuschend ist. Auch beschreibende Angaben in englischer, ja sogar in türkischer und portugiesischer Sprache werden in der Praxis unter Umständen zurückgewiesen, wenn sich die betroffene Waren oder Dienstleistungen insbesondere an die Angehörigen der entsprechenden Sprachgruppen richten.

Nicht als Marke geschützt werden können sodann Formen (z.B. die Form eines Produkts oder dessen Verpackung), die technisch notwendig sind oder die das Wesen der Ware ausmachen. Technisch notwendig ist eine Form gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts, wenn den Mitbewerbern für das betroffene Produkt keine zumutbaren Alternativformen zur Verfügung stehen. In der Praxis ergingen mehrere in der Öffentlichkeit diskutierte Gerichtsverfahren, in denen es um die Frage ging, ob eine bestimmte Form für eine beanspruchte Ware technisch bedingt sei (z.B. die Verfahren um die Eintragungsfähigkeit der Lego-Bausteine als Marke für Klemmbausteine (Abbildung 11) oder betreffend die Schutzfähigkeit der Nespresso-Kaffeekapseln).

Konturlose Farben (z.B. das NIVEA-Blau und das MILKA-Lila) werden in der Regel erst als Marken eingetragen, wenn eine Publikumsbefragung ergeben hat, dass ein wesentlicher Teil der angesprochenen Abnehmer den beanspruchten Farbton als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produktes versteht. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung kann theoretisch auch mit Benutzungsbelegen erbracht werden, nur sind die Anforderungen des IGE an den Umfang und Inhalt dieser Benutzungsbelege sehr hoch.

Beispiele Markenrecht



1 | NESTLÉ-Vogelnest



2 | MARS-Schriftzug



3 | Energy Drinks von Red Bull



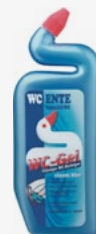
4 | TOBLERONE-Schokolade



5 | Postauto-Melodie



6 | MERCEDES-Stern



7 | WC-ENTE



8 | PREMIERE



9 | Louboutin



10 | Indian



11 | Lego

Wer zuerst kommt...

Ältere Marken haben gegenüber jüngeren Zeichen Vorrang. Dieser Vorrang von älteren gegenüber jüngeren Marken beurteilt sich in der Schweiz nach dem Datum der Hinterlegung, d.h. nach dem Anmeldedatum beim IGE, oder einem früheren ausländischen Anmeldedatum, das gemäss den einschlägigen Vorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) in der Schweiz beansprucht werden kann.

Die Eintragung einer Schweizer Marke dauert i.d.R. nicht länger als vier bis sechs Monate ab Hinterlegung und kostet für drei Klassen und eine Schutzdauer von zehn Jahren eine Gebühr von 550 Franken. Für eine zusätzliche Gebühr von 400 Franken wird die Marke innerhalb einer kürzeren Express-Frist von wenigen Wochen geprüft.

Eine weltweit einzigartige Bestimmung im schweizerischen Markenschutzgesetz schwächt das Prinzip der Hinterlegungspriorität ab: Der Inhaber einer Marke kann einem anderen Zeichenbenutzer nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung der betroffenen Marke gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.

In der Praxis kollidieren Markenrechte häufig mit anderen Kennzeichen, z.B. mit Personennamen, Firmennamen, Handelsnamen usw. Solche Konflikte zwischen verschiedenen Kennzeichen sind nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht streng nach der zeitlichen Priorität des Schutzes der einzelnen Kennzeichen zu entscheiden sondern anhand einer umfassenden Interessenabwägung, welche allen relevanten Aspekten Rechnung trägt, z.B. auch der Bekanntheit der verschiedenen Kennzeichen und den berechtigten Interessen der Kennzeicheninhaber.

Schutz zeitlich unbegrenzt, aber abhängig von Benutzung

Die Eintragung einer Marke kann alle zehn Jahre und beliebig oft erneuert werden. Wird jedoch eine Marke während fünf Jahren nicht oder nur für einige der eingetragenen Produkte benutzt, so kann beim IGE oder zuständigen Zivilgericht eine (Teil-)Löschung der Marke verlangt werden.

Löschungsverfahren vor dem IGE

Seit dem 1. Januar 2017 können interessierte Personen beim IGE verlangen, dass eine Marke gelöscht wird, wenn die Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren nicht für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen benutzt wurde und keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Vor der Einführung dieses Löschungsverfahrens beim IGE konnte die Löschung einer eingetragenen Marke in der Schweiz nur beim zuständigen Zivilgericht geltend gemacht werden.

Das neue Löschungsverfahren soll die Löschung einer unbenutzten Marke gegenüber dem Verfahren vor einem Zivilgericht vereinfachen. Die Löschungsgebühr, die dem IGE für die Behandlung des Löschungsantrags bezahlt werden muss, beträgt 800 Franken. Die zulässigen Beweismittel im Löschungsverfahren vor dem IGE sind beschränkt und das IGE fällt seine Entscheidungen ausschliesslich aufgrund der eingereichten Urkunden.

Wurde die Nichtbenutzung der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht, kann der Markeninhaber – wichtige Gründe für die Nichtbenutzung vorbehalten – die Löschung seiner Marke nur verhindern, wenn er im Gegenzug die Benutzung der Marke für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen belegt. Dies setzt voraus, dass er die Benutzung der Marke in regelmässigen Abständen dokumentiert hat.

Das IGE entscheidet als erste Instanz über den Löschungsantrag. Der betreffende Entscheid kann an das Bundesverwaltungsgericht und an das Bundesgericht weitergezogen werden.

Am Anfang steht eine Recherche

Vor jeder Benutzung einer neuen Marke und deren Hinterlegung sollte eine Recherche nach älteren Marken und nach älteren Firmen (= Namen von Unternehmensträgern) durchgeführt werden. In der Schweiz wird im amtlichen Eintragungsverfahren nämlich nicht geprüft, ob bereits ältere Marken oder Firmen eingetragene sind, welche durch die neu angemeldete Marke tangiert werden. Die Eintragung einer Marke gibt weder das Recht, diese zu benutzen, noch die Garantie für ihre Gültigkeit.

Markenrecherchen bietet u.a. das IGE an (<http://www.ip-search.ch/D/marken/m01.htm>). Die vom IGE betriebene Datenbank Swissreg stellt kostenlos Informationen aus dem schweizerischen Markenregister zur Verfügung (<http://www.swissreg.ch>). Sie ist jedoch nur als Instrument für Erstinformationen zu verstehen und beinhaltet z.B. keine Angaben über die für die Schweiz geltenden internationalen Marken, welche bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO bzw. OMPI) in Genf registriert sind. Letztere können über das Register der internationalen Marken der WIPO eingesehen werden (<http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml>). Verlässliche Informationen bedürfen professioneller Recherchen des IGE (ip-search) oder privater Anbieter. Über die Eintragung älterer Firmen kann das Eidgenössische Amt für das Handelsregister Auskunft geben (<http://www.zefix.ch>).

Hundertprozentige Sicherheit vermag allerdings auch eine gut durchgeführte Recherche nicht zu vermitteln. Dies liegt unter anderem daran, dass jede Recherche nur so zuverlässig ist, wie der ihr zu Grunde liegende Suchalgorithmus, und bei der Interpretation der Suchergebnisse ein erheblicher Ermessensspielraum besteht. Zudem kann der Inhaber einer Marke oder einer Markenmeldung, welche Schutz in einem nicht recherchierten Staatsgebiet genießt, seine Marke oder Markenmeldung innerhalb einer bestimmten Frist unter Inanspruchnahme der ursprünglichen Priorität auf das interessierende Gebiet ausdehnen und damit in der Zwischenzeit hinterlegte Marken prioritätsmäßig überholen, wenn ihm dies die einschlägigen internationalen Abkommen erlauben.

Wie weit geht der Schutz?

Der Markeninhaber kann Dritten die Benutzung eines jüngeren ähnlichen Kennzeichens für gleichartige Produkte verbieten, wenn für die relevanten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr entsteht. Verboten ist auch das Schaffen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr, bei der die Abnehmer die beiden sich gegenüber stehenden Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermögen, aber aufgrund der Zeichennähe Verbindungen zwischen den betroffenen Unternehmen vermuten. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr kann gemäss Bundesgericht insbesondere vorliegen, wenn eine jüngere Marke das Stammelement einer älteren Markenserie aufgreift (z.B. das jüngere Zeichen SECURICALL gegenüber der älteren Marke SECURITAS).

Je origineller und insbesondere je bekannter eine Marke ist, desto eher wird eine Schutzrechtsverletzung angenommen (beispielsweise wurde SALI als verwechselbar mit BALLY beurteilt, ebenso ESCAFE mit NESCAFE, NIEVINA mit NIVEA oder AXOTIDE mit ACOFIDE). Schwache Zeichen, die nahe der Grenze zum beschreibenden Zeichen sind, genießen dagegen nur geringen Schutz (ACTEVA verletzt nicht ACTIVIA, PROSOFT nicht PROFISOFT). Ursprünglich schwache Zeichen können durch langen Gebrauch und grosse Werbeanstrengungen so bekannt werden, dass sie erhöhten Schutz genießen (KAMILLON wurde als Verletzung von KAMILLOSAN beurteilt, obwohl KAMILLOSAN für eine Kamillensalbe nicht originell und der Unterschied zwischen den beiden Zeichen erkennbar ist).

Weiterbenützungsrecht

Wie vorstehend bereits erwähnt, gilt in der Schweiz ein sogenanntes Weiterbenützungsrecht. Das bedeutet, dass wer eine Marke benutzt hat, bevor sie von einem Mitbewerber zum Markenschutz angemeldet wurde, diese Marke im bisherigen Umfang weiterbenutzen darf. Andere Länder, z.B. die Mitgliedstaaten der EU, kennen keine solche Regelung. Dies führt leider immer wieder zu bösen Überraschungen, wenn nämlich schweizerische Unternehmen in diesen Ländern ein Kennzeichen seit längerer Zeit benützen, ohne dieses aber als Marke zu schützen, und plötzlich mit ansehen müssen, wie ein Mitbewerber das Zeichen als Marke schützt und dem schweizerischen Unternehmen verbietet, das Kennzeichen weiterhin zu gebrauchen.

Besonderer Schutz für besondere Marken

Besonderen Schutz genießt die so genannte «berühmte Marke» (z.B. NIKE, COCA-COLA, Nestlé). Der Gebrauch von Kennzeichen, die ähnlich sind zu einer berühmten Marke, ist grundsätzlich für gar keine Produkte erlaubt, auch wenn diese nicht gleichartig sind zu den Waren, für welche die berühmte Marke eingetragen ist.

«Notorisch bekannte Marken» schliesslich genießen in der Schweiz Schutz auch ohne Eintragung im Markenregister – eine Ausnahme von der Regel, dass Markenschutz erst durch Registereintrag entsteht. Die blosser Bekanntheit einer Marke genügt allerdings nicht für die Inanspruchnahme der Vorteile einer notorisch bekannten Marke. Damit eine noto-

risch bekannte Marke vorliegt, muss den massgeblichen Verkehrskreisen offenkundig sein, dass das betroffene Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht wird. Die Anforderungen an eine notorisch bekannte Marke sind in der Schweiz relativ hoch und es wurde bspw. bisher noch kein Widerspruch, der sich auf eine notorische Marke stützte, gutgeheissen.

Das Widerspruchsverfahren

Nach der Eintragung und Veröffentlichung einer Marke im elektronischen Markenregister Swissreg (www.swissreg.ch) können Inhaber älterer Marken innerhalb von drei Monaten gegen die Eintragung der jüngeren Marke beim IGE Widerspruch erheben. Die Widerspruchsgebühr des IGE für die Behandlung des Widerspruchs beträgt 800 Franken. Der Widerspruch wird gutgeheissen und die jüngere Marke gelöscht, wenn diese ähnlich mit der älteren Marke sowie für gleichartige Produkte eingetragen ist, so dass dadurch eine Verwechslungsgefahr entsteht. Ein Widerspruchsverfahren ist in der Regel rascher, günstiger und einfacher als ein Zivilprozess. Wer die Widerspruchsfrist verpasst hat, kann allerdings eine jüngere verwechselbare Marke nur von einem Zivilgericht löschen lassen (zumindest wenn das vorne erwähnte Lösungsverfahren für nicht benutzte Marken vor dem IGE nicht in Frage kommt).

Über Widerspruchsverfahren entscheidet in erster Instanz das IGE. Dessen Entscheid kann von der unterliegenden Partei an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden, das ein endgültiges Urteil fällt. Wird ein Widerspruch rechtskräftig abgewiesen und verbleibt damit die jüngere Marke im schweizerischen Markenregister, kann die betroffene Marke vom Inhaber der älteren Marke allerdings später auch noch vor den Zivilgerichten angegriffen werden.

Markenschutz im Ausland

Wegen der Territorialität der Markenrechte muss Markenschutz im Ausland grundsätzlich im jeweiligen Land separat beantragt werden. Auch das Fürstentum Liechtenstein gilt diesbezüglich als eigenes Territorium.

Ausnahmen in Europa sind die alle Benelux-Länder umfassende Beneluxmarke und die alle EU-Länder umfassende Unionsmarke, die beim EUIPO in Alicante (<https://euipo.europa.eu>) angemeldet werden muss.

Durch das Madrider Markenabkommen (MMA) und das Protokoll zum MMA (MMP) können schweizerische Unternehmen den Schutz einer schweizerischen Marke über die WIPO in Genf (<http://www.wipo.org>) auf praktisch alle wirtschaftlich wichtigen Länder ausdehnen (sogenannte Internationale Marke).

Das Gesuch für eine Internationale Registrierung ist beim IGE in Bern (<http://www.ige.ch>) einzureichen, das den Antrag an die WIPO weiterleitet. Diese prüft den Antrag formal und trägt die Marke in das internationale Register ein. Die öffentliche Publikation erfolgt im Internationalen Markenblatt – «Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks». Damit ist der nationale bzw. regionale Markenschutz im jeweiligen Land aber noch nicht gesichert. Das Eintragungsgesuch wird an die Markenämter der ausgewählten Vertragsparteien weitergeleitet. Erst wenn diese nicht innerhalb von 12, längstens 18 Monaten eine Schutzverweigerung gegen die Schutzausdehnung erlassen, ist die Marke im jeweiligen Land als Marke geschützt. Der internationale Markenschutz kann somit in jedem Land unterschiedlich sein.

Wenn der Schutz einer schweizerischen Marke bzw. Markenmeldung innerhalb von sechs Monaten international ausgedehnt, d.h. innerhalb dieser Frist beim IGE ein entsprechendes Gesuch um Schutzausdehnung eingereicht wird, kann für die internationale Marke im Ausland das Datum der Ersthinterlegung in der Schweiz als sog. Priorität beansprucht werden. Das bedeutet, dass der Markeninhaber auch im Ausland das schweizerische Anmeldedatum für sich in Anspruch nehmen kann, was bei Kollisionen mit jüngeren Marken entscheidend sein kann.

Nationale Eintragung und internationale Registrierung sind insofern voneinander abhängig, dass die internationale Registrierung (i.d.R.) während einer Frist von fünf Jahren an die schweizerische Eintragung gebunden ist. Änderungen in der nationalen Basisregistrierung, z.B. eine teilweise Löschung, wirken sich während dieser Frist auch auf die internationale Registrierung aus.

Das Verbotsrecht eines Markeninhabers ist in der Schweiz erschöpft, wenn das mit der Marke bezeichnete Produkt mit der Zustimmung des Markeninhabers irgendwo auf der Welt in Verkehr gebracht worden ist. Man spricht in diesem Zusammenhang von der internationalen Erschöpfung des Markenrechts. Die Frage der Erschöpfung spielt eine wichtige Rolle, um die Zulässigkeit von Parallelimporten und Graumarktwaren ausserhalb selektiver Vertriebssysteme zu beurteilen.

1.2 Designrecht

Das Designgesetz bietet Schutz gegen die Nachahmung der Gestaltung eines Produktes, wenn die betreffende Gestaltung in der Schweiz als Design geschützt ist. Der Designschutz eignet sich z.B. für neue Produktgestaltungen, die nur eine beschränkte Zeit verwendet werden sollen, und die vom Verkehr (noch) nicht als Hinweis auf den Hersteller bzw. Anbieter verstanden werden (Abbildung 12).

Schutz nur für neue Designs

Ein Design kann nur geschützt werden, wenn es neu ist, sich nicht nur in unwesentlichen Merkmalen von bereits bestehenden Gestaltungen unterscheidet (das Design muss eine sogenannte Eigenart aufweisen) und weder gesetzeswidrig noch anstössiger Natur ist. Designschutz wird nicht gewährt für Herstellungsweisen, Nützlichkeitszwecke und technische Funktionen – gegebenenfalls können diese durch ein Patent geschützt werden.

Wer zuerst kommt...

Der Antrag für Designschutz ist beim IGE in Bern (<http://www.ige.ch>) einzureichen. Die Hinterlegung eines Designs kostet 200 Franken. Ausländische Unternehmen können ihre im Ausland eingetragenen Designs über das Haager Musterschutzabkommen auf die Schweiz ausdehnen lassen.

Nach Eintrag in das Designregister werden die neuen Designhinterlegungen mit Abbildung im Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Die Publikation kann auf Antrag für max. 30 Monate nach Hinterlegungsdatum kostenpflichtig aufgeschoben werden. Diese Geheimhaltung ist nützlich, wenn z.B. einer Trenderkennung durch Mitbewerber vorgebeugt oder noch ein Patent angemeldet werden soll.

Bei eigener Veröffentlichung eines Designs durch den Designanmelder, bevor das Design hinterlegt wurde, gewährt das Gesetz dem am Design Berechtigten eine Frist von einem Jahr, innert welcher das Design noch hinterlegt werden kann. Die Neuheit bleibt innerhalb dieses Zeitraumes bestehen. Für bereits gut und länger am Markt eingeführte Produkte kommt der Designschutz aufgrund der bloss einjährigen Schonfrist nicht mehr in Frage.

Schutzdauer maximal 25 Jahre

Die Schutzdauer eines Designs beträgt fünf Jahre und kann maximal vier Mal verlängert werden, so dass die gesamte Schutzdauer höchstens 25 Jahre beträgt.

Am Anfang steht eine Recherche

Das IGE oder andere Eintragungsbehörden prüfen bei einer Hinterlegung nicht, ob das angemeldete Design neu und eigenartig ist. Es empfiehlt sich daher, vor der Benutzung eines wichtigen Designs bzw. vor dessen Hinterlegung eine Designrecherche durchzuführen. Eine solche Designrecherche empfiehlt sich auch, wenn ein neues Logo oder eine Wort-/Bildmarke gebraucht oder hinterlegt werden sollen. Designrecherchen bietet u.a. das IGE in Bern (<https://www.ige.ch/designs/recherchen-produkte.html>) an. Die Suche nach älteren Designs ist leider nach wie vor wesentlich aufwändiger und schwieriger als die Recherche nach Wortmarken.

Wie weit geht der Schutz?

Ein eingetragenes Design verschafft Schutz vor jüngeren Gestaltungen, welche die wesentlichen Merkmale der registrierten Gestaltung übernehmen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken. Diese Merkmale dürfen nicht ausschliesslich technisch bedingt sein. Bei der Beurteilung des massgeblich durch die wesentlichen Merkmale geprägten Gesamteindrucks ist entscheidend, wie der Kaufinteressent die in Frage stehenden Gebrauchsgegenstände in kurzfristiger Erinnerung behält.

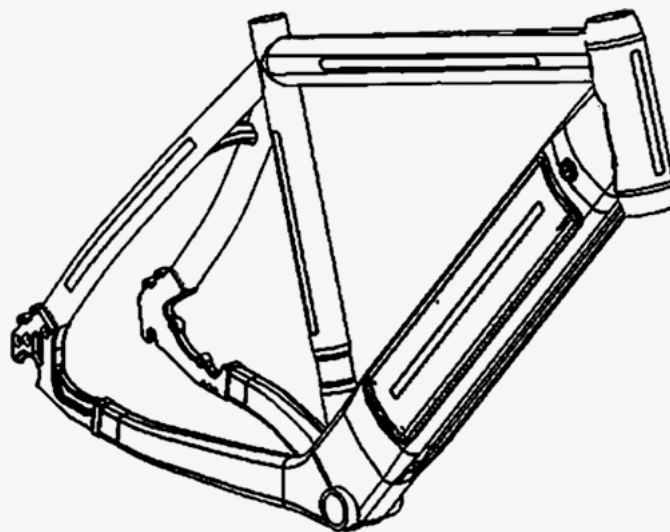
Designschutz im Ausland

Designrechte bieten nur Schutz in dem Land, in dem das Design hinterlegt wurde. Im Designrecht existiert jedoch wie im Markenrecht auch ein System zur internationalen Registrierung, das so genannte Haager Musterschutzabkommen. Diesem Abkommen gehören mit Ausnahme von China und Russland unterdessen praktisch alle wirtschaftlich wichtigen Länder an (Stand: April 2017).

Die internationale Hinterlegung mit Gültigkeit für die Mitgliedstaaten des Haager Abkommens ist direkt bei der WIPO in Genf zu beantragen. Bis max. sechs Monate nach der Ersthinterlegung in einem Land kann der Designschutz

auf weitere Länder ausgedehnt werden. Die Neuheit des Designs bleibt während dieser Zeit auf jeden Fall auch in diesen Ländern bestehen.

Für alle Länder der EU kann beim EUIPO in Alicante (<https://euipo.europa.eu>) ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster hinterlegt werden. Die Anmeldung eines einzelnen Gemeinschaftsgeschmacksmusters kostet 350 Euro, jedes weitere Design in der gleichen Anmeldung (sogenannte Sammelanmeldungen) ist günstiger. Zudem sind Designs, die als Erstes in der EU veröffentlicht wurden, in der EU auch ohne Hinterlegung als sog. nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt, allerdings nur während drei Jahren.



1.3 Lauterkeitsrecht

Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) soll den fairen und funktionierenden Wettbewerb durch das Verbot von gegen das Gebot von Treu und Glauben verstossenden Verhaltensweisen gewährleisten. Man spricht auch vom «Lauterkeitsrecht». Weil automatisch (d.h. insbesondere auch ohne Registereintrag) anwendbar und zeitlich unbegrenzt, ist das UWG besonders dann von Interesse, wenn ein Kennzeichen nicht als Marke eingetragen oder ein Designschutz unterlassen wurde bzw. abgelaufen ist.

Das UWG verbietet das Schaffen einer Verwechslungsgefahr, unnötig anlehnende oder herabsetzende Werbung oder anderes unlauteres Verhalten bei Vorliegen «besonderer unlauterer Umstände».

Verwechslungsgefahr

Art. 3 lit. d UWG: Unlauter handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Eine wichtige Bestimmung im Kampf gegen Nachahmungen ist Art. 3 lit. d UWG. Diese Bestimmung verbietet das Anbieten von Produkten, die mit älteren Produkten, die über eine unterscheidungskräftige Aufmachung oder Kennzeichnung verfügen, so ähnlich sind, dass Verwechslungen entstehen können.

Der Begriff der Verwechslungsgefahr hat im Lauterkeitsrecht grundsätzlich die gleiche Bedeutung wie im Markenrecht. Von einer Verwechslungsgefahr ist somit dann auszugehen, wenn die Abnehmer zur Annahme bewogen werden könnten, eine Leistung sei einer anderen als der eigentlich dahinter stehenden Person zuzuordnen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder dann, wenn die Abnehmer zur Auffassung gelangen könnten, zwei Personen (Mitbewerber) stünden aufgrund ähnlicher Leistungen in einer wirtschaftlichen Beziehung (Konzern-, Lizenzvertragsverhältnis) oder seien gar wirtschaftlich identisch (mittelbare Verwechslungsgefahr).

Das Handelsgericht des Kantons Aargau hielt den Gesamteindruck der Verpackungen von Getreideriegeln trotz der unterschiedlichen Marken, die darauf abgebildet waren, für verwechselbar (Abbildungen 13 und 14).

Unnötig anlehnende Werbung

Art. 3 lit. e UWG: Unlauter handelt, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt.

Eine unnötig anlehnende Werbung liegt vor, wenn ein Anbieter seine Produkte mit denjenigen eines Mitbewerbers vergleicht und ohne sachliche Gründe den Eindruck erweckt, als sei sein Angebot gleich gut oder Ersatz für die Erzeugnisse des Mitbewerbers oder wenn der Anbieter anderswie versucht, die Bekanntheit und den guten Ruf eines Mitbewerbers auszunutzen. Sachliche Gründe fehlen, wenn die Anlehnung an die fremde Leistung nur als Rufausbeutung verstanden werden kann und keinem von der Rechtsprechung anerkannten Informationsbedürfnis der Verbraucher dient.

Eine unnötig anlehnende Werbung setzt keine Verwechslungsgefahr voraus und kann deshalb auch vorliegen, wenn für die Abnehmer ersichtlich ist, dass hinter den betroffenen Produkten nicht die gleichen Anbieter stehen.

Beispiel für eine unnötig anlehnende Werbung ist nach der schweizerischen Praxis z.B. die Aussage: «Wir haben eine neue, sensationelle Untermatratze als Gegenprodukt zur LATTOFLEX entwickelt, unsere neue bico-flex-Matratze (+ Patent Nr. 513 623)».

Eine unnötig anlehrende Werbung stellt auch die Verwendung des Akronyms «WMC» für Luxusuhren dar, weil die Buchstabenfolge zwar von der bekannten Uhrenmarke «IWC» unterschieden werden kann, aber nach Auffassung des Bundesgerichts dennoch so ähnlich ist, dass unlautere Assoziationen geweckt werden.

«Nötig» ist anlehrende Werbung beispielsweise, wenn das Kennzeichen eines Konkurrenten verwendet wird, um auf die technische Kompatibilität zwischen zwei Produkten hinzuweisen. Kaffeekapseln, die kompatibel zu Nespresso-Kaffeemaschinen sind, dürfen deshalb nach schweizerischer Gerichtspraxis auf ihre Kompatibilität zu diesen Maschinen ausdrücklich hinweisen.

Die schweizerischen Gerichte stellen relativ hohe Anforderungen an das Vorliegen einer unnötig anlehrenden Werbung. So haben z.B. das Bundesgericht im Fall Maltesers (Abbildung 15) gegen Kit Kat (Abbildung 16) und das Handelsgericht des Kantons Aargau in Auseinandersetzungen um die Aufmachungen von Beutelsuppen (Abbildungen 17 und 18) und Getreideriegel (Abbildungen 19 und 20) jeweils unnötig anlehrende Werbungen verneint. Die Praxis des Gerichtshofs der Europäischen Union ist – zumindest wenn bekannte Marken betroffen sind – weniger streng und hat in einer Auseinandersetzung zwischen L'Oréal und Bellure, in der es um unlautere Nachahmung von Parfümverpackungen ging, zu Gunsten des Originalherstellers entschieden (Abbildung 21).

Besondere Umstände

Art. 2 UWG: *Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.*

Zum Schutz gegen Produktnachahmungen kann auch die Generalklausel des UWG, nämlich dessen Art. 2, angerufen werden.

Die Gerichte sind allerdings zurückhaltend, wenn es darum geht, einen Fall losgelöst von einem Spezialtatbestand in Art. 3 ff. UWG allein gestützt auf die Generalklausel von Art. 2 UWG zu beurteilen.

Die Praxis des Bundesgerichts bestätigt, dass Nachahmung grundsätzlich erlaubt ist («Nachahmungsfreiheit»). Wenn jedoch die «besonderen Umstände» im konkreten Fall ein auf Art. 2 UWG gestütztes Verbot ausnahmsweise rechtfertigen, gilt der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit nicht.

Dies ist etwa dann der Fall, wenn ein Konkurrent nicht nur ein einzelnes Produkt abkupfert, sondern eine ganze Produktlinie. In diesen Fällen wird von «systematischer Nachahmung» gesprochen und eine Unlauterkeit auch dann bejaht, wenn die kopierten Inhalte selber nicht unterscheidungs- bzw. kennzeichnungskräftig sind.

Beispiele Lauterkeitsrecht



13 und 14 | Beispiel Verwechslungsgefahr



15 und 16 | Maltesers und Kit Kat



17 und 18 | Beutelsuppen



19 und 20 | Getreideriegel



21 | Parfum

1.4 Domainnamen

Die Eintragung von Domainnamen als Marken

Zusätzlich zu ihrer eigentlichen Funktion als Adressierungselemente können Domainnamen beim IGE in Bern (<http://www.ige.ch>) auch als Marken hinterlegt werden, wenn der Gesamteindruck im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausreichend unterscheidungskräftig ist. Nach ständiger Praxis des IGE verleihen Top-Level-Domains wie z.B. «.ch», «.com» einer beschreibenden Bezeichnung keine zusätzliche Unterscheidungskraft, damit das Zeichen als Marke registriert werden kann.

Die Nutzung einer Marke als Domainname

Eine eingetragene Marke bietet auch Schutz vor der Verwendung dieser Marke als Domainname durch einen Nichtberechtigten, sofern auf den unter diesem Domainnamen auffindbaren Webseiten Produkte bzw. Dienstleistungen angeboten werden, für welche die Marke beansprucht wird und dadurch eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird oder ein Tatbestand des UWG erfüllt wird. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der meisten Anbieter

von generischen oder länderspezifischen Top-Level-Domains verpflichten heute die Inhaber eines Domainnamens, sich in einem Streit um den betreffenden Domainnamen einem Streitbeilegungsverfahren zu unterziehen. Der Weg an ein ordentliches Gericht bleibt vorbehalten. Diese Schiedsverfahren bieten sich insbesondere in Fällen an, in denen die Registrierung des Domainnamens ersichtlich bösgläubig erfolgte, und haben den Vorteil, sehr viel rascher sowie günstiger zu sein als ein ordentlicher Zivilprozess. Für viele Top-Level-Domains werden die Streitbeilegungsverfahren vom Arbitration und Mediation Center der WIPO administriert (www.wipo.int/amc/en/).

Will der Inhaber einer Marke dieses Zeichen für sich als Domainname registrieren, kann es zu Konflikten mit den Inhabern anderer Kennzeichen kommen, z.B. mit dem Träger eines gleichlautenden oder ähnlichen Namens. In solchen Konstellationen, wo verschiedene Kennzeichenrechte miteinander kollidieren, ist mit einer umfassenden Interessenabwägung, die allen Aspekten des Einzelfalls Rechnung trägt, nach einer gerechten Lösung zu suchen. Von wem das Zeichen, das als Domainname registriert ist, zuerst benutzt wurde, ist ein mögliches Indiz, wie der Konflikt zu lösen ist. Es ist für sich allein aber grundsätzlich nicht ausschlaggebend.

1.5 Persönlichkeits- und Namensrecht

Art. 28 des Zivilgesetzbuchs (ZGB) schützt sowohl natürliche als auch juristische Personen gegen Eingriffe in ihre Persönlichkeit. So ist z.B. die Verwendung des Bildes oder Namens eines Menschen für Werbung ohne

dessen Zustimmung selbst dann rechtswidrig, wenn es sich um eine Person des öffentlichen Lebens handelt. Ausfluss des Persönlichkeitsrechts ist auch der in Art. 29 ZGB speziell geregelte Schutz gegen Namensanmassung.

1.6 Firmenrecht

Handelt es sich beim Namen um die Firma einer im Handelsregister eingetragenen Gesellschaft, so ist Art. 951 des Obligationenrechts (OR) relevant, wonach sich jede jüngere Firma deutlich von bereits eingetragenen Firmen unterscheiden muss. Nach der Praxis des Bundesgerichts ist

der Firmenname gegen verwechselbar ähnliche Firmen selbst dann geschützt, wenn die jüngere Gesellschaft in einem anderen Bereich tätig ist. Anders als das Marken- und Lauterkeitsrecht kennt das Firmenrecht kein Branchenprinzip.

1.7 Urheberrecht

Was sind Urheberrechte und verwandte Schutzrechte?

Das Urheberrecht schützt geistige Schöpfungen, d.h. in einer bestimmten Form zum Ausdruck gebrachten Inhalt, die zur Literatur oder Kunst gehören und Individualität (Originalität) aufweisen. Auch Computerprogramme sind urheberrechtlich geschützt.

Darbietungen ausübender Künstler, Tonträger und Tonbildträger sowie Radio- und Fernsehsendungen sind ebenfalls geschützt (verwandte Schutzrechte).

Für die Inanspruchnahme des Urheberrechtsschutzes ist keine Anmeldung nötig bzw. möglich, da der Schutz automatisch mit der Schaffung des Werkes oder der Leistungserbringung entsteht.

Schutz ist zeitlich begrenzt

Der Urheberrechtsschutz erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Die verwandten Schutzrechte erlöschen 50 Jahre nach der Darbietung des Werkes, der Herstellung der Ton- bzw. Tonbildträger oder der Ausstrahlung der Sendung.

Schutz im Ausland

Die Mehrheit der industrialisierten Länder ist den wichtigsten internationalen Abkommen (Berner Übereinkunft und WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT) für das Gebiet Urheberrecht, Rom-Abkommen und WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger (WPPT) für die verwandten Schutzrechte) beigetreten, so dass der Schutz weitgehend auch auf internationaler Ebene gewährleistet ist.

Was gilt es zu beachten?

Das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte sind zu berücksichtigen, wenn Logos, Labels, Verpackung, Broschüren, Werbung oder Melodien kreiert bzw. verwendet werden. Wer urheberrechtlich geschützte Werke nutzen will, muss die Einwilligung des Urhebers bzw. Rechtsinhabers einholen. Das ist vor der Nutzung sowie bevorzugt in schriftlicher Form sicherzustellen.

Ein Werk kann im Einzelfall sowohl als Marke registriert als auch – sofern der Werkbegriff erfüllt ist – urheberrechtlich geschützt sein, z.B. ein Logo. Auch Designs können doppelt (d.h. als Design und als Werk des Urheberrechts) geschützt sein.

Bestimmte Werke können für bestimmte Nutzungsarten nur über die zuständigen Verwertungsgesellschaften (z.B. SUISA, ProLitteris, etc.) verwertet werden (z.B. Verwen-

dung musikalischer Werke für Radiosendungen oder die Nutzung von Musik als Hintergrundmusik in Restaurants oder Verkaufsgeschäften).

1.8

Geografische Herkunftsangaben

Was ist eine geografische Herkunftsangabe?

Eine geografische Herkunftsangabe ist ein Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder Dienstleistung, wie z.B. die Bezeichnung «Gruyère» für Käse. Ob ein Zeichen als Hinweis auf die geografische Herkunft verstanden wird, ist aus Sicht der betroffenen Abnehmer in der Schweiz zu entscheiden.

Was ist beim Gebrauch von geografischen Herkunftsangaben zu beachten?

Das Markenschutzgesetz stellt zusammen mit der Markenschutzverordnung und der Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel Vorschriften auf, wie die geografische Herkunft von Naturprodukten, Lebensmitteln, gewerblichen und industriellen Produkten sowie Dienstleistungen zu bestimmen ist. Das Gesetz verbietet den Gebrauch von Herkunftsangaben für Waren oder Dienstleistungen, deren nach dem Gesetz bestimmte Herkunft nicht im Land, der Region oder dem Ort liegt, auf den die Herkunftsangabe verweist.

Werden schweizerische Herkunftsangaben für kosmetische Mittel oder für Uhren verwendet, gelten spezielle Branchenverordnungen. Weitere Branchenverordnungen für andere Waren können in Zukunft vom Bundesrat erlassen werden.

Geografische Marke

Das Markenschutzgesetz lässt seit dem 1. Januar 2017 zu, dass geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben sowie die in einer Branchenverordnung geregelten Herkunftsangaben als geografische Marke eingetragen werden. Da geografische Herkunftsangaben beschreibend sind für die geografische Herkunft der betroffenen Waren, konnten bisher die entsprechenden Bezeichnungen ohne zusätzliche unterscheidungskräftige Elemente oder den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marken geschützt werden.

Hinterlegerin einer geografischen Marke kann nur eine Gruppierung sein, welche für das betroffene Produkt bzw. die Branche repräsentativ ist.

Für jede geografische Marke ist ein Markenreglement zu hinterlegen. Dieses muss dem Pflichtenheft der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geschützten geografischen Angabe oder den Kriterien in der Branchenverordnung entsprechen, welche die Basis der geografischen Marke bilden. Die geografische Marke darf für sämtliche Produkte benutzt werden, die das Markenreglement erfüllen.

2

Wie können Konflikte vermieden werden?

2.1

Wahl origineller Marken und Durchführung von Recherchen

Der Schutz einer Marke beginnt mit deren Wahl. Phantasievolle Marken genießen aus rechtlicher Sicht von Anfang an einen besseren Schutz. Orientierung bieten erfolgreiche Brands wie NIKE für Sportbekleidung, MERCEDES für Autos oder SAMSUNG für Elektronikgeräte; alles Beispiele für originelle, nicht beschreibende Marken.

Bevor eine neue Marke benutzt und angemeldet wird, ist wenn möglich durch Recherchen in den relevanten Ländern abzuklären, ob die Marke nicht bereits besetzt ist.

2.2

Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzrechtskonzepts

Ein Schutzrechtskonzept, das die Ziele, Mittel und Zuständigkeiten für die Anmeldung, Verwaltung und Durchsetzung von Schutzrechten klar regelt, trägt wesentlich zur Vermeidung von Konflikten und zu einem effizienten Vorgehen gegen Verletzungen bei.

Verabschiedung, Überprüfung und Anpassung des Schutzrechtskonzepts gehören in die Verantwortung der Geschäftsleitung. Das Schutzrechtskonzept sollte allen Betroffenen, vor allem den Mitarbeitern der Produktentwicklung, des Marketing und des Aussendienstes, bekannt sein.

2.3

Präferenz für Registerrechte

Der Schutz über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist wegen der automatischen, zunächst kostenlosen Entstehung und zeitlichen Unbegrenztheit verlockend. Er bietet aber zahlreiche Nachteile und der Ausgang entsprechender Prozesse ist schlecht zu prognostizieren, weil das Schutzobjekt und der Schutzzumfang in jedem Einzelfall neu bestimmt werden müssen. Die Durchsetzung ist aufwändig und hat hohe Anwaltskosten zur Folge, insbesondere weil i.d.R. erst bewiesen werden muss, dass überhaupt ein Schutzrecht besteht und wer daran legitimiert ist.

Im Hinblick auf ein rasches Vorgehen weisen Registerrechte, also Marken- und Designrechte sowie z.B. Patentrechte und geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben, wesentliche Vorteile auf (z.B. Definition des Schutzgegenstandes, Vermutung der Legitimation des Inhabers sowie bestimmte Vermutungen zu Gunsten der Rechtsbeständigkeit der Schutzrechte).

Statt auf einen Schutz durch das UWG zu vertrauen, sollten deshalb in allen relevanten Ländern wenn möglich Registerrechte angemeldet werden.

2.4

Überwachung der Register

Nicht nur in der Phase der Entwicklung von Marken und Designs sind Recherchen vorzunehmen. Um Marken und Designs vor Verletzungen zu schützen, ist auch später eine kontinuierliche Überwachung neu veröffentlichter Eintragungen notwendig.

Empfehlenswert ist, eine solche Überwachung bei einem spezialisierten Rechercheanbieter zu abonnieren. Diesen Service bietet z.B. das IGE in Bern (<https://www.ip-search.ch/markenrecherchen.html>) oder private Anbieter wie beispielsweise CompuMark von Clarivate Analytics an (<http://www.compumark.com>).

2.5

Dokumentation der Benutzung

Werden Marken nach ihrer Eintragung nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder eines Widerspruchsverfahrens während einer ununterbrochenen Frist von fünf Jahren (in bestimmten Ländern beträgt diese Frist auch nur drei Jahre) nicht für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen benutzt, geht der Markenschutz für die betroffenen Waren und Dienstleistungen verloren und es kann die (Teil-)Löschung der Marken gefordert werden.

Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das Markenrecht wieder auf, wenn noch niemand den Nichtgebrauch der Marke geltend gemacht hat.

Die Benutzung von Marken sollte aus diesem Grund dokumentiert werden, um einen Einwand der fehlenden Benutzung auch nach 10, 20 oder mehr Jahren erbringen zu können.

Bei einem gerichtlichen Vorgehen kann es erforderlich werden nachzuweisen, wann, wie und mit welchem Werbeaufwand eine bestimmte Marke gebraucht worden ist und welchen Bekanntheitsgrad die Marke aufweist. Alle Werbung für Markenprodukte sollten deshalb hinsichtlich Zeitpunkt, Medien und Aufwendungen sorgfältig archiviert werden.

Meinungsumfragen über die Bekanntheit von Marken – die oft ohnehin für das Marketing und die Werbung durchgeführt werden – sollten auch die für ein gerichtliches Vorgehen gegen Verletzungen relevante Verkehrsbekanntheit erfassen.

Mindestens jährlich sowie bei der Einführung neuer Produkte oder der Neugestaltung des Erscheinungsbildes einer Marke ist zu überprüfen, ob der Markenschutz mit

dem tatsächlichen Gebrauch der Marke (noch) übereinstimmt. Ist dies nicht mehr der Fall, sind entweder der Gebrauch oder das Schutzrechtsportfolio anzupassen.

Bei der Einführung neuer Produkte ist zu beantworten, ob die Marke für alle neuen Produkte registriert ist. Falls nicht, ist eine Neuanschuldung der Marke mit einem erweiterten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis empfehlenswert.

Auch eine wesentliche Abweichung des tatsächlichen Erscheinungsbildes der Marke vom Registereintrag kann eine erneute Anmeldung der Marke (bzw. des Designs) notwendig machen. Dies ist insbesondere zu überprüfen, wenn ein Logo oder ein Schriftzug neu gestaltet wurden.

2.6 Abschreckung und Public Relations

Oft sind der Konkurrenz bestehende Schutzrechte nicht bekannt. Insbesondere für Schadenersatzforderungen und jedes strafrechtliche Vorgehen braucht es aber zumindest einen Eventualvorsatz des mutmasslichen Verletzers. Eventualvorsatz liegt vor, wenn der Markenverletzer die Verletzung eines Schutzrechtes in Kauf nahm.

Durch eine konsequente Verwendung von Schutzrechtsvermerken (®, TM, ©, mod.dép. etc.) wird auf den beanspruchten Rechtsschutz hingewiesen. Mit dem ®-Zeichen wird angezeigt, dass die Marke im betreffenden Territorium rechtskräftig registriert ist. TM dient dazu anzugeben, dass ein Zeichen als (nicht-eingetragene) Marke verwendet wird. Die betreffenden Symbole stammen aus dem

anglo-amerikanischen Recht und ihre Bedeutung in der Schweiz ist nicht restlos geklärt. Wichtig ist, die Schutzrechtsvermerke nicht irreführend zu verwenden, d.h. nicht für (noch) nicht eingetragene bzw. nicht als Marke benutzte Zeichen. Das ®-Zeichen darf auch nicht in Ländern verwendet werden, in denen die Marke nicht registriert ist.

Um Konkurrenten und Abnehmer mit Schutzrechtsvermerken über die eigene Markensituation aufzuklären, eignen sich unter anderem auch Pressemitteilungen und öffentliche Bekanntmachungen wie z.B. Geschäftsberichte. In solchen Publikationen ist der Verwendung von Schutzrechtsvermerken besondere Beachtung zu schenken.

2.7

Vertragliche Regelung der Rechte

Oft ist die Zuordnung von Marken-, Urheber- und Designrechten unklar. Insbesondere Urheberrechte entstehen wegen des sogenannten Schöpferprinzips originär bei der kreativ tätigen Person und stehen dem Arbeit- oder Auftraggeber nur in beschränktem Umfang zu. Dies kann nicht nur das Vorgehen gegen Verletzer erschweren, sondern auch zu Abhängigkeiten führen.

Daher sollte mit allen internen und externen Personen, welche Leistungen im Zusammenhang mit der Gestaltung von Kennzeichen bzw. Designs erbringen, die Zuordnung der Rechte und deren Entschädigung schriftlich vereinbart werden.

3

Massnahmen bei Verletzung von Immaterialgüterrechten

3.1

Unverzügliche Reaktion und Dokumentation von Verletzungen

- Schutzrechtsverletzungen jeglicher Art sollten von Mitarbeitern oder Vertragspartnern unverzüglich der zuständigen Person des Rechteinhabers gemeldet werden.
- Wenn möglich, sollte die Schutzrechtsverletzung durch einen Testkauf dokumentiert werden. Begleitende Umstände sind fotografisch und/oder schriftlich festzuhalten.
- Weiter ist zu dokumentieren, wer die Nachahmung wo, wann sowie unter welchen Umständen entdeckt hat und welche zusätzlichen Informationen über die Vertriebswege vorliegen.

3.2

Rasche Einbindung eines Spezialisten und Festlegung der Taktik

- Nach der Meldung von Schutzrechtsverletzungen sollte der Firmenjurist oder ein externer Anwalt rasch die Rechtslage sowie das Kostenrisiko beurteilen und die Handlungsoptionen aufzeigen.
- Auf Basis dieser Informationen kann der Schutzrechtsinhaber unter Berücksichtigung aller Aspekte über das weitere Vorgehen entscheiden. Die richtige Taktik ist für den Erfolg entscheidend.
- Eine Verbandsklage ist nur in Sonderfällen möglich und sinnvoll.

3.3

Schutzrechtsverletzer mit Verwarnungsschreiben auf den Sachverhalt hinweisen

- Wenn möglich und sinnvoll, sollte der mutmassliche Verletzer zunächst Gelegenheit erhalten, sich zu den Vorwürfen und zur Beurteilung der Rechtslage zu äussern.
- Ein gut vorbereitetes, glaubwürdiges und im richtigen Tonfall gehaltenes Verwarnungsschreiben kann den Schutzrechtsverletzer zum Einlenken motivieren und weitere Kosten verursachende Verfahren unnötig machen.
- Zu beachten ist, dass ungerechtfertigte Verwarnungen ihrerseits unlauteren Wettbewerb darstellen können.

3.4

Einreichung eines Widerspruchs

- Aufgrund der kurzen Fristen zur Einreichung eines Widerspruchs gegen neu eingetragene jüngere Marken (die Widerspruchsfrist beträgt lediglich drei Monate) sollten die Markenregister ständig überwacht werden. Solche Überwachungsdienstleistungen können bei dafür spezialisierten Dienstleistern in Auftrag gegeben werden.
- Vor Einreichung eines Widerspruchs ist mit dem Inhaber der jüngeren Marke wenn möglich abzuklären, ob dieser freiwillig auf den Schutz bestimmter Waren oder Dienstleistungen verzichtet. Viele Widerspruchsverfahren können zudem dank Abgrenzungsvereinbarungen beendet werden.
- Zu berücksichtigen ist, dass das Kostenrisiko eines Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens nicht unerheblich ist. Auch diese Administrativverfahren können in gewissen Fällen einige Jahre dauern, insbesondere wenn die unterliegende Partei gegen die Entscheidung des IGE Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhebt. Die Zivilgerichte sind an die Endentscheide im Widerspruchsverfahren nicht gebunden, so dass die Marke jederzeit Gegenstand eines Zivil- oder Strafverfahrens werden kann.
- Zu beachten ist, dass selbst bei einem Obsiegen in einem Widerspruchsverfahren zwar die jüngere Marke aus dem Markenregister gelöscht wird, dem Inhaber dieser Marke aber damit noch nicht verboten ist, dieses Zeichen auch als Marke zu gebrauchen. Ein solches Verbot kann nur in einem Zivilprozess erwirkt werden.

3.5

Gerichtliche Sofortmassnahmen

- In dringlichen Fällen besteht die Möglichkeit eines sogenannten vorsorglichen Rechtsschutzes, mit dem innert Tagen bis Monaten gegen einen mutmasslichen Schutzrechtsverletzer vorgegangen werden kann. Damit soll der Schaden, der durch eine während der Dauer eines ordentlichen Gerichtsverfahrens andauernde Verletzung entstehen kann, minimiert werden.
- Falls eine besondere Dringlichkeit gegeben ist und insbesondere wenn die Gefahr besteht, dass die vorsorglich anzuordnenden Massnahmen vereitelt würden, wenn die Gegenseite sich vorgängig dazu äussern kann, kann ein Gericht auch vorsorgliche Massnahmen anordnen, ohne vorher den mutmasslichen Schutzrechtsverletzer anzuhören. Man spricht in der Schweiz in diesem Zusammenhang von sogenannten superprovisorischen Massnahmen.
- Voraussetzung für vorsorglichen Rechtsschutz ist sehr rasches Handeln, nachdem der Schutzrechtinhaber von der mutmasslichen Schutzrechtsverletzung erfahren hat. Alle Behauptungen sind durch Urkunden glaubhaft zu machen.
- Nach ersten gerichtlichen Massnahmen bietet sich insbesondere anlässlich von Gerichtsverhandlungen oft die Möglichkeit einer vergleichsweisen Einigung.

3.6

Strafanzeige oder Strafantrag einreichen

- Unter Umständen kann es sinnvoll sein, gegen einen mutmasslichen Schutzrechtsverletzer Strafanzeige bzw. Strafantrag einzureichen. Bei Delikten, die nur verfolgt werden, wenn ein Strafantrag gestellt wurde, ist darauf zu achten, dass dieser innert drei Monaten nach Entdeckung der strafbaren Handlungen bzw. des mutmasslichen Täters eingereicht werden muss.
- Strafanzeige sollte insbesondere eingereicht werden, wenn der Verdacht besteht, dass die Schutzrechtsverletzung mit krimineller Absicht begangen wurde, was insbesondere bei Pirateriefällen, d.h. eigentlichen Produktfälschungen, zutrifft. In Pirateriefällen ist die Gegenpartei typischerweise unbekannt oder nicht greifbar, was ein Zivilverfahren erschwert.
- In einem Strafverfahren gibt der Markeninhaber allerdings einen erheblichen Teil seiner Prozesshoheit ab. Die Strafuntersuchungsbehörden und nicht der Markeninhaber bestimmen grundsätzlich, welche Untersuchungsmassnahmen angeordnet werden und in welchem Tempo der Prozess geführt wird. Deshalb ist es wichtig, den Kontakt zu den Strafuntersuchungsbehörden zu suchen und aufrecht zu erhalten.

3.7

Ordentlichen Zivilprozess einleiten

- Wurde eine Schutzrechtsverletzung einstweilig verboten oder soll Schadenersatz oder eine andere finanzielle Kompensation geltend gemacht werden, muss ein ordentlicher Zivilprozess eingeleitet werden.
- In vielen Ländern sind für die Verfolgung der Verletzung von Immaterialgüterrechten spezialisierte Gerichte zuständig. Daneben gibt es viele Gerichte, die in diesem Bereich keine oder nur geringe Erfahrung aufweisen. In der Schweiz sind die Kantone verpflichtet, für ihr Gebiet ein einziges Gericht zu bezeichnen, das für die Beurteilung von Markenkonflikten zuständig ist. Die Urteile dieser Gerichte können von der unterliegenden Partei innert 30 Tagen an das Bundesgericht weitergezogen werden. Über besondere Erfahrung im Umgang mit Markenverletzungen verfügen insbesondere die vier Handelsgericht der Kantone Zürich, Bern, Aargau und St. Gallen.
- Auch in ordentlichen Zivilprozessen bietet sich die Möglichkeit, die Auseinandersetzung vergleichsweise zu erledigen. Ein wesentlicher Teil der Zivilprozesse wird – zumindest in der Schweiz – nicht durch ein Urteil beendet, sondern mit einem Vergleich. Die meisten Gerichte führen zu diesem Zweck Vergleichsverhandlungen durch, deren Ziel es ist, die Parteien zu einer einvernehmlichen Regelung zu bringen.

3.8

Hilfeleistung der Zollverwaltung beantragen

- Besteht die Gefahr, dass markenverletzende Güter in die Schweiz eingeführt oder von der Schweiz ausgeführt werden, ist wenn möglich die Hilfeleistung der Zollverwaltung in Anspruch zu nehmen. Die Zollverwaltung hält auf Antrag oder bei Kenntnis von Amtes wegen markenverletzende Waren fest und gibt dem Markeninhaber Gelegenheit, rechtliche Schritte einzuleiten. Gesuche um Festhaltung markenverletzender Waren sind an die Oberzolldirektion in Bern zu richten. Diese stellt auf ihrer Webseite nützliche Musteranträge zur Verfügung. Je mehr Informationen den Zollbehörden zur Verfügung gestellt werden können (eindeutige Beschreibung und Bezeichnung der Originalwaren und der Fälschungen, möglicher Grenzüberschreitungsort, Absender, Empfänger, Speditionsunternehmen usw.), desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass Markenverletzungen beim Grenzüberschreitung erkannt und festgehalten werden.
- Auch Waren, die bloss zum privaten Gebrauch eingeführt werden, können an der Grenze festgehalten und Privatpersonen weggenommen werden. Promarca appelliert an ihre Mitglieder, die von diesem Mittel Gebrauch machen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und die Bevölkerung über die Folgen aufzuklären, welche die Einfuhr markenverletzender Güter auch für den bloss privaten Gebrauch hat.

4

Checkliste Markenschutz

4.1 Einführung einer neuen Marke

- Legen Sie schon zu Beginn fest, welche Aufgaben den verschiedenen Beteiligten zum Schutz Ihrer Marken zukommt. Erarbeiten Sie ein Schutzrechtskonzept, das definiert, welche Zeichen für welche Produkte in welchen Territorien gebraucht werden und deshalb geschützt werden sollen, wer für die Anmeldung, die Dokumentation des Gebrauchs, die Überwachung, die Lizenzierung, die Anpassung und Aktualisierung des Markenportfolios und die Verteidigung der Marken zuständig ist.
- Kreieren und benützen Sie originelle Marken.
- Entwickeln Sie eine kurze Liste mit möglichen Alternativmarken, damit Sie eine Auswahl haben, falls die eine oder andere schon besetzt ist.
- Am Anfang steht eine Recherche: Markenspezialisten können Sie bei einer Markenrecherche unterstützen, um zu prüfen, ob die Benutzung der in die engere Wahl gezogenen Marken zulässig und die Marken schützbar sind.
- Schützen Sie Ihre Marke umfassend durch nationale und/oder internationale Registrierung. Achten Sie auf die richtige Auswahl der zu schützenden Waren- und Dienstleistungen. Fassen Sie das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis möglichst konkret ab.
- Nach der Registrierung ist eine permanente Markenüberwachung empfehlenswert, um rechtzeitig gegen den Missbrauch Ihrer Marke vorgehen zu können.
- Verwenden Sie Schutzrechtsvermerke (®, ™) und informieren Sie über die getroffenen Schutzmassnahmen durch öffentlichkeitswirksame Aktivitäten, z.B. Medienberichte.
- Achtung vor gefälschten Rechnungen: Leider kommt es regelmässig vor, dass kriminelle Organisationen neue Publikationen in Markenpublikationsorganen erfassen und an die Inhaber der betreffenden Marken unrechtmässige Rechnungen schicken. Solche Rechnungen sollten ignoriert werden. Wenn das Markeneintragungsverfahren über einen Vertreter vorgenommen wurde, prüft dieser in der Regel alle Rechnungen und es sollten nur solche bezahlt werden, die vorgängig vom Vertreter genehmigt wurden.

4.2

Pflege bestehender Marken einschliesslich Line Extension

- Dokumentieren Sie kontinuierlich den Gebrauch der Marke in Zusammenhang mit den im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen.
- Überprüfen Sie in regelmässigen Abständen, ob die tatsächliche Verwendung der Marke mit den registrierten Waren und Dienstleistungen übereinstimmt. Eventuell ist eine Neu anmeldung der Marke mit erweitertem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis notwendig. Das kann z.B. der Fall sein, wenn Sie im Rahmen einer Produktlinienerweiterung neue Produkte einführen, die von der vorhandenen Registrierung nicht abgedeckt sind.
- Bei einer Neugestaltung einer Marke sollten Sie prüfen, ob es wesentliche Abweichungen zu dem tatsächlichen Erscheinungsbild und dem Register eintrag gibt. Wenn dies der Fall ist, sollte die Marke neu angemeldet werden.
- Regelmässige Markenüberwachung ist empfehlenswert, um rechtzeitig gegen den Missbrauch Ihrer Marke vorgehen zu können.
- Verwenden Sie weiterhin Schutzrechtsvermerke (®, ™) und informieren Sie, wo sinnvoll, über die getroffenen Schutzmassnahmen durch öffentlichkeitswirksame Aktivitäten wie zum Beispiel Medienberichte.
- Vergessen Sie nicht, den Markenschutz alle zehn Jahre zu verlängern.

4.3

Abwehr von Piraterieprodukten/Vorgehen bei Verletzung eigener Marken

- Schalten Sie umgehend einen Markenrechtsspezialisten ein und legen Sie die Taktik fest.
- Weisen Sie den Schutzrechtsverletzer mittels eines Verwarnungsschreibens auf den Sachverhalt und die möglichen Konsequenzen hin.
- Legen Sie Widerspruch ein, wenn eine jüngere Marke publiziert wird, die mit Ihrer Marke identisch oder ähnlich ist und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde. Beachten Sie die Widerspruchsfristen (bei einer nationalen Eintragung innert drei Monaten nach Publikation, bei internationalen Marken endet die Widerspruchsfrist drei Monate nach dem ersten Tag des auf die Publikation folgenden Monats).
- Beantragen Sie einstweiligen Rechtsschutz, wenn die Gefahr besteht, dass Ihre Marke während der Dauer des Gerichtsverfahrens Schaden nehmen kann und Sie dadurch einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil erfahren.
- Bei Pirateriefällen, d.h. in Fällen, in denen die Abnehmer getäuscht werden sollen, ist die Einreichung einer Strafanzeige zu prüfen.
- Wenn die Verletzung einstweilig verboten wurde oder Schadenersatz geltend gemacht werden soll, muss ein ordentlicher Zivilprozess eingeleitet werden.

Nützliche Kontakte und Informations-Quellen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
 Stauffacherstrasse 65/59g
 3003 Bern
 Tel. 031 377 77 77
 Fax 031 377 77 78
 E-Mail info@ipi.ch
www.ige.ch

Das IGE steht als Kompetenzzentrum des Bundes im Immaterialgüterrecht bei Fragen im Zusammenhang mit der Anmeldung, Änderung, Übertragung und Verlängerung von Marken-, Design- und Patentrechten zur Verfügung.

Beim IGE sind kostenlose Leitfäden zum Marken-, Design- und Patentschutz und auch zum Urheberrecht sowie Formulare für Anmeldungen, Widersprüche etc. erhältlich. Die Informationen können direkt von der Webseite des IGE heruntergeladen werden: z.B. unter www.ige.ch/guide/d/030403.shtm

Das IGE ist auch Ansprechpartner für Marken-, Patent- (siehe www.ip-search.ch) und Designrecherchen (design@ipi.ch).

Weltorganisation für Geistiges Eigentum (OMPI bzw. WIPO)
 34, chemin des Colombettes
 PO Box 18, CH-1211 Genève 20
 Tel. 022 338 91 11
 Fax 022 733 54 28
www.wipo.int

Die WIPO nimmt eine wichtige Funktion u.a. im Bereich der internationalen Registrierung von Marken, Designs und Patenten ein. Die WIPO führt unter anderem das Register mit den registrierten internationalen Marken:
www.wipo.int/romarin/

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (EHRA)
 Bundesrain 20
 3003 Bern
 Tel. 031 322 41 96
 Fax 031 322 44 83
www.zefix.ch

Im zentralen Firmenindex des EHRA kann unter www.zefix.ch nach bestehenden Firmen und Firmennamen in der Schweiz mit bestimmten Firmenbestandteilen recherchiert werden. Auf Anfrage führt das EHRA auch Ähnlichkeitsrecherchen durch.

**Eidg. Oberzolldirektion
 Sektion Aufgabenvollzug
 Monbijoustrasse 40
 3003 Bern
 Fax 031 323 92 79
 E-Mail
ozd.aufgabenvollzug@ezv.admin.ch**

Die Zollverwaltung hält auf Antrag oder von Amtes wegen markenverletzende Produkte an der Grenze fest. Der Markeninhaber erhält anschliessend Gelegenheit, die nötigen rechtlichen Schritte einzuleiten. Gesuche um Hilfeleistung der Zollverwaltung sind bei der Oberzolldirektion einzureichen.

Schweizerische Lauterkeitskommission
 Kappelergasse 14
 Postfach 2744
 8022 Zürich
 Tel. 044 211 79 22
 Fax 044 211 80 18
www.lauterkeit.ch

Die Lauterkeitskommission ist das Selbstkontrollorgan der schweizerischen Werbebranche. Eine wichtige Adresse bei Schutzrechtsverletzungen, die über die Medien beworben werden. Bei der Lauterkeitskommission können grundsätzlich kostenlose (in bestimmten Fällen fällt seit dem 1. Januar 2012 eine Bearbeitungsgebühr von 50 Franken und im Fall einer Konkurrentenbeschwerde von 500 Franken an) Beschwerden gegen unlautere Werbemassnahmen eingereicht werden. Die Lauterkeitskommission beurteilt diese Werbungen anhand des Lauterkeitsrechts und der eigenen Lauterkeitsgrundsätze. Als Sanktion stellt die Lauterkeitskommission die Unlauterkeit der Werbung fest und fordert denwerbenden nötigenfalls auf, die Werbung zu unterlassen.

Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO)
 Avenida de Europa, 4
 E-03008 Alicante
 Tel. +34 96 513 9100
 Fax +34 96 513 1344
www.wipo.int/romarin/

Das EUIPO mit Sitz in Alicante ist das Marken- und Geschmacksmusteramt der Europäischen Union und verwaltet die Unionsmarken sowie die eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Herausgeber

**Promarca Schweizerischer
Markenartikelverband**

Bahnhofplatz 1, 3011 Bern
Postfach 2895, 3001 Bern
+41 31 310 54 54
info@promarca.ch
www.promarca.ch

PROMARCA™ Markenschutz-
broschüre, © Dezember 2017