

CIP-Kurztitelaufnahme der deutschen Bibliothek

Marke

Herausgeber: Manfred Küng

Projektleitung: Michael Gander

WEKA Business Media AG, Schweiz

© WEKA Business Media AG, Zürich, 2012

Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck – auch auszugsweise – nicht gestattet.

Die Definitionen, Empfehlungen und rechtlichen Informationen sind von den Autoren und dem Verlag auf deren Korrektheit in jeder Beziehung sorgfältig recherchiert und geprüft worden. Trotz aller Sorgfalt kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autoren bzw. des Verlags ist daher ausgeschlossen. Der Einfachheit halber und zwecks besserer Lesbarkeit wurden meist die männlichen Formen verwendet. Die weiblichen Formen sind dabei selbstverständlich mitgemeint.

WEKA Business Media AG

Hermetschloostrasse 77, CH-8048 Zürich

Telefon 044 434 88 88, Telefax 044 434 89 99

www.weka.ch

Zürich • Kissing • Paris • Amsterdam • Wien

ISBN 978-3-297-02034-0

1. Auflage 2012

Druck: Kösel GmbH & Co. KG, Layout: Dimitri Gabriel, Satz: Peter Jäggi



Ein Problem? Kein Problem!

Vorwort

Dieser Ratgeber beinhaltet eine Reihe von Selbsthilfe-Checklisten, Hilfsmittel sowie Mustervorlagen und soll Personen ohne juristische Ausbildung in die Lage versetzen, rechtliche Probleme ohne Rechtsberater lösen oder zumindest soweit vorbereiten zu können, dass ein beigezogener Rechtsberater effizient instruiert werden kann.

Diese Publikation stellt in erster Linie die wesentlichen Informationen für die Eintragung einer Marke nach Markenschutzgesetz, Markenschutzverordnung und weiteren Rechtsgrundlagen zusammen. Außerdem werden Informationen zu anderen Kennzeichen und deren Schutz vermittelt.

Das vorliegende Werk wurde von den Autoren mit aller Sorgfalt erarbeitet. Dennoch müssen Verlag und Autoren jedwelche Haftung für das Werk oder seine Checklisten und Muster ablehnen, denn es kann weder gewährleistet werden, dass die Checklisten und Muster auf jeden konkreten Fall Anwendung finden, noch dass die hier vertretenen Auffassungen von allen involvierten Behörden geteilt oder befolgt werden; ferner kann eine geltende Rechtspraxis von Gerichten und Behörden auch geändert werden.

Wer rechtliche Risiken ausschliessen will, sollte professionellen Rat beziehen. Diesfalls hilft das vorliegende Werk bei der Vorbereitung der Besprechung mit dem Berater.

Manfred Küng

Marcel Aeischer

Michael Rutz



Dr. Manfred Küng
ist selbstständiger
Rechtsanwalt und
Seniorpartner bei
Küng Rechtsanwälte

Inhaltsverzeichnis

1.	Gebrauchsanleitung	5
1.1	Wie wird das vorliegende Business Book verwendet?	6
1.2	Muss ein Anwalt beigezogen werden?	6
1.3	In welchen Fällen sollte ein Anwalt beigezogen werden?	7
1.4	Wie finde ich einen Anwalt?	8
2.	Einführung in das Markenrecht	9
2.1	Kennzeichen und Schutz	10
2.1.1	Welche Kennzeichen werden unterschieden?	10
2.1.2	Woran knüpft der Schutz von Kennzeichen an?	10
2.2	Was ist die Firma?	10
2.2.1	Wie ist die Firma geschützt?	10
2.3	Was ist die Marke?	11
2.4	Was ist die Enseigne?	11
2.4.1	Wie ist die Enseigne geschützt?	12
2.5	Was ist der Domainname?	12
2.5.1	Wie ist der Domainname geschützt?	12
2.6	Was ist der Name?	12
2.6.1	Wie ist der Name geschützt?	12
2.7	Wie sind weitere Kennzeichen geschützt?	12
3.	Markenschutz	13
3.1	Wie ist die Marke geschützt?	14
3.2	Wie entsteht das Markenrecht von nationalen Marken in der Schweiz?	14
3.3	Wie entsteht das Markenrecht von schweizerischen Marken im Ausland?	14
3.4	Wie entsteht das Markenrecht von internationalen Marken aus dem Ausland in der Schweiz?	14
4.	Markenfähigkeit und Markenkategorien	15
4.1	Wann ist eine Marke eintragungsfähig?	16
4.2	Welche Arten von Marken werden unterschieden?	16
4.3	Was ist eine nationale Marke?	16
4.4	Was ist eine internationale Marke?	16
4.5	Was ist eine Gemeinschaftsmarke?	16
4.6	Was ist eine Wortmarke?	17
4.7	Was ist eine Bildmarke?	17
4.8	Was ist eine akustische Marke?	17
4.9	Was ist eine Duftmarke?	17
4.10	Was ist eine dreidimensionale Marke (Formmarke)?	18
4.11	Was ist eine abstrakte Farbmarke?	18
4.12	Was ist eine Wort-/Bildmarke?	18
4.13	Was ist eine Dienstleistungsmarke?	19
4.14	Was ist eine Firmenmarke?	19
4.15	Was ist eine Kollektivmarke?	19
4.16	Was ist eine Konzernmarke?	19
4.17	Was ist eine berühmte Marke?	19

4.18	Was ist eine durchgesetzte Marke?	20
4.19	Was ist ein Produzentenkennzeichen?.....	20
5.	Waren- und Dienstleistungsklassen	21
5.1	Welches sind die Voraussetzungen für die Markeneintragung?.....	22
5.2	Welche Waren und Dienstleistungen sind geschützt?.....	22
5.3	Wie viele Warenklassen gibt es?	22
5.4	Wie viele Dienstleistungsklassen gibt es?	22
5.5	Wie geht der Qualifikationsvorgang vor sich?.....	22
6.	Eintragungsverfahren bei nationalen Marken.....	23
6.1	Wer ist zur Hinterlegung einer nationalen Marke berechtigt?	24
6.2	Welches Anmeldeformular (Eintragung einer schweizerischen Marke) muss verwendet werden? 24	24
6.3	Welche Angaben zum Hinterleger sind notwendig?	24
6.4	Welche Angaben zum Vertreter sind notwenig?	24
6.5	Welche Angaben zur Marke sind notwendig?	24
6.6	Welche Angaben zu den Waren- und Dienstleistungsklassen sind notwendig?	25
6.7	Welche weiteren Angaben im Formular sind notwendig?	25
7.	Eintragungsverfahren bei internationalen Marken	27
7.1	Wer ist zur Hinterlegung einer internationalen Marke berechtigt?	28
7.2	Welches Anmeldeformular (Gesuch um internationale Registrierung) muss verwendet werden? .28	28
7.3	Welche Angaben zum Hinterleger sind notwendig?	28
7.4	Welche Angaben zum Vertreter sind notwendig?	28
7.5	Welche Angaben zur Marke sind notwendig?	28
7.6	Welche Angaben zu den Waren- und Dienstleistungsklassen sind notwendig?	28
7.7	Auf welche Länder kann der Schutz ausgedehnt werden?	29
7.8	Welche weiteren Angaben im Formular sind notwendig?	29
8.	Schutzworaussetzungen	31
8.1	Welches sind die Schutzworaussetzungen einer Marke?	33
8.2	Welches sind die absoluten Ausschlussgründe?	33
8.3	Wie werden die absoluten Ausschlussgründe geprüft?	33
8.4	Was umschreibt der Begriff «Gemeingut»?.....	33
8.5	Warum sind reine Sachbezeichnungen bei der Firma verboten?.....	34
8.6	Wie werden beschreibende Zeichen behandelt?	34
8.7	Wie werden freihaltebedürftige Zeichen behandelt?.....	35
8.8	Was sind vorbehaltene Zeichen?	35
8.9	Wie wird der Wappenschutz behandelt?	35
8.10	Wie werden Namen und Abkürzungen internationaler Organisationen behandelt?	35
8.11	Wie werden Edelmetallwaren behandelt?.....	35
8.12	Wie werden Lebensmittel behandelt?	36
8.13	Wie wird der Sortenschutz behandelt?	36
8.14	Was ist die firmenrechtliche Täuschungsgefahr?	36
8.15	Was ist die markenrechtliche Täuschungsgefahr?	36
8.16	Welches sind die relativen Ausschlussgründe?	37
8.17	Was ist die markenrechtliche Verwechselbarkeit?	37
8.18	Was ist eine ältere Marke?	38

8.19	Welche Berechtigung haben ältere Marken im Widerspruchsverfahren?	38
8.20	Welches ist Form und Inhalt des Widerspruchs?	38
8.21	Was bedeutet die Geltendmachung des Nichtgebrauchs?	39
8.22	Welche Rechtsmittel gegen den Entscheid gibt es?	39
9.	Markengebrauch	41
9.1	Wie muss die Marke gebraucht werden?	42
9.2	Was ist die Firmengebrauchspflicht?	42
9.3	Was sind die Folgen des Nichtgebrauchs einer Marke?	42
9.4	Was ist der Inhalt des Markenrechts?	42
9.5	Wann ist eine Markenverletzung gegeben?	42
10.	Markenlizenzen.....	43
10.1	Was ist das Lizenzrecht?	44
10.2	Kann die Marke Gegenstand von Nutzniessung und Verpfändung sein?	44
10.3	Kann das Markenrecht verlängert werden?	44
11.	Markenübertragung und Löschung.....	45
11.1	Kann die Marke übertragen werden?	46
11.2	Welches ist die Form der Übertragung?	46
11.3	Gehen mit einem Unternehmenskauf auch seine Marken über?	46
11.4	Was bewirkt die Nichtigerklärung?	46
11.5	Was bewirkt die Unterlassung der Verlängerung?	46
11.6	Was bewirkt die Löschung auf Verlangen?	46
12.	Beschwerdeverfahren.....	47
12.1	Welches ist die Beschwerdeinstanz?	48
12.2	Wie sieht das Beschwerdeverfahren aus?	48
13.	Kosten und Gebühren	49
13.1	Was kostet die Hinterlegung einer nationalen Marke?	50
13.2	Was kostet die Hinterlegung einer internationalen Marke?	50
13.3	Wie hoch ist die Widerspruchsgebühr?	50
13.4	Was kostet die Verlängerung einer Markeneintragung?	50
13.5	Wie hoch sind die Vertreterkosten?	50
14.	Kennzeichenschutz nach UWG	51
14.1	Was regelt das UWG?	52
14.2	Wie sind Kennzeichen nach UWG geschützt?	52
14.3	Was ist der Erstgebrauch?	52
14.4	Wie erfolgt eine Kennzeichenrecherche?	52
15.	Kollision von Kennzeichen.....	53
15.1	Was gilt bei der Kollision von registrierten Kennzeichen?	54
15.2	Was, wenn registrierte und nicht registrierte Zeichen kollidieren?	54
15.3	Was, wenn nicht registrierte Zeichen kollidieren?	54
16.	Planung des Kennzeichenschutzes	55
16.1	Was kosten die Bereinigungen von Kennzeichenkollisionen?	56
16.2	Wie erfolgt eine effiziente Kennzeichenschutzplanung?	56

17.	Checklisten/Hilfsmittel.....	57
17.1	Vorbereitung	58
17.2	Verzeichnis der Länder der Markenabkommen.....	59
17.3	Gebührenliste für Marken	62
17.4	Gebührenliste internationaler Marken.....	63
17.5	Internationale Waren- und Dienstleistungsklassifikationen.....	69
17.6	Weisung betreffend Firmen und Namen.....	74
18.	Mustervorlagen	125
18.1	Gesuch um nationale Registrierung	126
18.2	Gesuch um internationale Registrierung	130
18.3	Gesuch um Verlängerung der Markeneintragung	137
19.	Behördenverzeichnis.....	139
	Herausgeber	141

2.

Einführung in das Markenrecht

2.1	Kennzeichen und Schutz	10
2.1.1	Welche Kennzeichen werden unterschieden?	10
2.1.2	Woran knüpft der Schutz von Kennzeichen an?	10
2.2	Was ist die Firma?	10
2.2.1	Wie ist die Firma geschützt?	10
2.3	Was ist die Marke?	11
2.4	Was ist die Enseigne?	11
2.4.1	Wie ist die Enseigne geschützt?	12
2.5	Was ist der Domainname?	12
2.5.1	Wie ist der Domainname geschützt?	12
2.6	Was ist der Name?	12
2.6.1	Wie ist der Name geschützt?	12
2.7	Wie sind weitere Kennzeichen geschützt?	12

2. Einführung in das Markenrecht

2.1 Kennzeichen und Schutz

2.1.1 Welche Kennzeichen werden unterschieden?

Man unterscheidet die Firma, die Marke, die Enseigne, den Domainnamen und den Namen.

2.1.2 Woran knüpft der Schutz von Kennzeichen an?

Eine Marke hat nur dann Anspruch auf gerichtlichen Schutz, wenn die im Gesetz vorgeschriebenen Förmlichkeiten der Hinterlegung und Eintragung erfüllt sind. Der firmenrechtliche Schutz steht nur den im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Firmen zu.

Um Firmen- und Markenschutz zu geniessen, müssen die entsprechenden Kennzeichen in das jeweilige Register eingetragen sein. Ohne Registereintrag besteht kein Firmen- und Markenschutz.

Die übrigen Kennzeichen sind über das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) geschützt. Hier ist der Erstgebrauch massgebend. Im Streit um den Zeitpunkt des Erstgebrauchs können sich heikle Beweisfragen stellen. Deshalb ist es vorteilhaft, ein Zeichen als Firma oder Marke registrieren zu lassen.

2.2 Was ist die Firma?

Die Firma ist der Name, der ein Rechtssubjekt im Geschäftsleben bezeichnet. Alle Handelsgesellschaften – wie Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaft etc. – und Genossenschaften haben ihre Firma im kantonalen Handelsregister einzutragen.

2.2.1 Wie ist die Firma geschützt?

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Firma und deren Schutz sind im Obligationenrecht in Art. 944–956 geregelt.



Der Firmenschutz erfasst nur die im Handelsregister eingetragenen Geschäftsfirmen, die in den Art. 944–956 OR behandelt werden.

WICHTIG

Vereine und Stiftungen sind vom Firmenschutz nicht erfasst. Ihr Name ist über das Namensrecht des Zivilgesetzbuches (ZGB) geschützt.

Eine im Handelsregister eingetragene Einzelfirma darf von keinem anderen Geschäftsinhaber an demselben Orte verwendet werden, selbst dann nicht, wenn er den gleichen Vor- und Familiennamen hat, mit dem die ältere Firma gebildet worden ist. Diese Vorschriften gelten auch für die Firma der Kollektivgesellschaft, der Kommanditgesellschaft, der Kommanditaktiengesellschaft.

Die Firmen von Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften haben sich von den eingetragenen Firmen von Unternehmen deutlich zu unterscheiden, die am selben Ort ansässig sind und eine der erwähnten Rechtsformen aufweisen.

Die Firmen von Aktiengesellschaften, GmbH und Genossenschaften müssen sich von allen Firmen von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz deutlich unterscheiden, die eine dieser drei Rechtsformen aufweisen.

2.3 Was ist die Marke?

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Marke und deren Schutz sind im Markenschutzgesetz (MSchG; SR 232.11) und in der Markenschutzverordnung (MSchV; SR 232.111) geregelt.

Eine Marke ist ein Kennzeichen, das dazu dient, die Waren eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Das Recht an der Marke steht demjenigen zu, der die Marke zuerst zur Eintragung im Markenregister anmeldet.

2.4 Was ist die Enseigne?

Mit der Enseigne wird ein ganz bestimmtes Geschäftslokal bezeichnet. Beispiele sind die von Einzelunternehmern oft unter reinen Personenfirmen im Handelsregister eingetragenen Gaststätten, die unter Enseignes wie «Kreuz» oder «Au Bücheron» etc. betrieben werden. Aber auch bestimmte Geschäftslokale von Körperschaften sind gelegentlich unter einer Enseigne bekannt, wie z.B. der «Neumarkt» für eine konkrete Migros-Filiale in St. Gallen oder der «Rosengarten» für eine Solothurner Coop-Filiale.

2.4.1 Wie ist die Enseigne geschützt?

Die Enseigne geniesst keinen Firmenschutz, ist aber allenfalls über das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geschützt.

2.5 Was ist der Domainname?

Der Domainname ist eine Adresse im Internet (z.B. *www.kueng-law.ch*). Durch die Registrierung eines Domainnamens ist dieser für Dritte gesperrt. Trotz fehlender rechtlicher Wirkung der Registrierung ist diese von grosser praktischer Bedeutung.

2.5.1 Wie ist der Domainname geschützt?

Die Registrierung einer solchen Adresse bietet keinen rechtlichen Schutz. Ist der betreffende Domainname als Firma oder Marke registriert, geniesst er selbstverständlich Schutz gegen missbräuchliche Benutzung durch Dritte im Internet. Liegt keine Firmen- oder Markenregistrierung vor, kann in besonderen Fällen das UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) Schutz bieten.

2.6 Was ist der Name?

Der Name ist eine individuelle Kennzeichnung einer Person, eines geographischen Ortes etc. (z.B. beim Verein: «Registergilde» oder bei einer natürlichen Person: «Hans Muster».)

2.6.1 Wie ist der Name geschützt?

Art. 29 ZGB gewährt Namenschutz in zweierlei Hinsicht. Einerseits wird das Recht gewährt, einen Namen zu führen, andererseits die Möglichkeit eingeräumt, bei Beeinträchtigung durch Namensanmassung auf Unterlassung zu klagen.

2.7 Wie sind weitere Kennzeichen geschützt?

Nicht registrierte Kennzeichen geniessen keinen Firmen- oder Markenschutz. Denkbar ist ein Schutz daher einzig über das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das Namensrecht oder das Urheberrecht.

3.

Markenschutz

3.1	Wie ist die Marke geschützt?	14
3.2	Wie entsteht das Markenrecht von nationalen Marken in der Schweiz?.....	14
3.3	Wie entsteht das Markenrecht von schweizerischen Marken im Ausland?	14
3.4	Wie entsteht das Markenrecht von internationalen Marken aus dem Ausland in der Schweiz?	14

3. Markenschutz

3.1 Wie ist die Marke geschützt?

Mit der Eintragung im Markenregister erhält der Berechtigte das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen.

3.2 Wie entsteht das Markenrecht von nationalen Marken in der Schweiz?

Für die Entstehung des Markenrechts ist das Eintragungsprinzip massgebend. Das Recht an einer Marke entsteht mit der Eintragung im Markenregister. Ohne Eintrag besteht kein Markenrecht und damit auch kein Markenschutz.

3.3 Wie entsteht das Markenrecht von schweizerischen Marken im Ausland?

Das Recht auf eine internationale Marke wird durch deren Eintragung bei der WIPO/OMPI erworben. Die Eintragung kann nur Waren und Dienstleistungen betreffen, welche im Ursprungsland eingetragen sind. Der Markenschutz kann ausgedehnt werden, indem die Marke in anderen Staaten geschützt wird. Es bestehen drei Möglichkeiten:

- Direktanmeldung in anderen Staaten
- Regionale Anmeldungen
- Internationale Registrierungen nach dem Madrider System

3.4 Wie entsteht das Markenrecht von internationalen Marken aus dem Ausland in der Schweiz?

Auch in anderen Ländern gibt es Markenämter analog zum Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in der Schweiz. Wird im Ausland eine Marke zur internationalen Registrierung angemeldet, wird das IGE von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) davon in Kenntnis gesetzt. Das IGE entscheidet darüber, ob absolute Ausschlussgründe vorliegen. Ist dies nicht der Fall, wird die Marke veröffentlicht. Jetzt beginnt die Frist für Inhaber von Marken zu laufen, um relative Ausschlussgründe vorzubringen.

WICHTIG

Die Formulare zur Eintragung einer Marke (national/international) sind auf www.ige.ch/download/download/marken.html des Instituts für geistiges Eigentum zu finden.

