



MLaw Simone Küng, Rechtsanwältin

## BRANDING UND WAS ES AUS RECHTLICHER SICHT ZU BEACHTEN GILT

*In der Entwicklung von Marken (sog. Branding) steckt viel Zeit, Innovation und in der Regel auch viel Geld. Schliesslich ist die Marke das Aushängeschild des Unternehmens für deren Produkte und Dienstleistungen. Sie steht für Qualität und dient der Abgrenzung zur Konkurrenz. Bei der Registrierung einer Marke sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen, denn es gilt das Motto "First come first served". Ist die Marke einmal eingetragen, hat der Inhaber das ausschliessliche Recht, Waren und Dienstleistungen mit seiner Marke zu kennzeichnen. Aus einer – aus marketingtechnischer Sicht – genialen Marke kann aber ohne Weiteres ein juristischer Dauerbrenner werden, wenn vorgängig keine sorgfältige Recherche durchgeführt wird und die wichtigsten markenrechtlichen Grundsätze unbeachtet bleiben.*

### I. KEIN BESCHREIBENDER INHALT

Um in der Schweiz Markenschutz zu erlangen, muss die gewählte Marke im schweizerischen Markenregister eingetragen werden. Es handelt sich also um ein Registerrecht. Die Anmeldung erfolgt über das Institut für Geistiges Eigentum (kurz IGE). Das IGE verweigert aber die Eintragung von Marken, die *unmittelbar beschreibend* sind. D.h. die Marke darf nicht direkt die Beschaffenheit, Qualität, Art oder den Herstellungsort der Produkte oder Dienstleistungen, die mit der Marke geschützt werden sollen, beinhalten (z.B. kann "Banane" nicht für Bananen oder Obst eingetragen werden). Zulässig wären solch beschreibende Angaben nur, wenn die Marke noch einen zweiten – einen nicht-beschreibenden – Bestandteil hat. Marken, die lediglich mittelbar beschreibende Angaben enthalten, können zwar eingetragen werden, aber auch hier gilt es Vorsicht walten zu lassen. Denn je eher die Marke beschreibend in Bezug auf die zu schützenden Produkte und Dienstleistungen ist, desto geringer ist deren Kennzeichnungskraft und damit deren Schutzzumfang. Dies bedeutet, dass sich eine schwache Marke nicht im gleichen Umfang gegen eine ähnliche Marke wehren kann wie eine starke Marke, die beispielsweise aus einem reinen Fantasiewort besteht.

Darüber hinaus darf die Marke aber auch keine täuschenden Angaben über Eigenschaften (z.B. Qualität, Beschaffenheit oder Herkunft) der Ware oder Dienstleistung enthalten. So soll das Publikum vor Irreführungen geschützt werden. Beispielsweise darf das Schweizerkreuz zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen nur verwendet werden, wenn die betroffenen Waren oder Dienstleistungen auch tatsächlich aus der Schweiz stammen. Schlussendlich darf die Marke nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder gegen geltendes Recht

verstossen. Praxisrelevant sind hier insbesondere religiöse Namen oder Symbole. Das Bundesgericht entschied, dass das Zeichen "Madonna" nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen werden darf, weil es die religiösen Gefühle verletzen könne und damit sittenwidrig sei (BGE 136 III 474).

## II. VORGÄNGIGE RECHERCHE

---

Bevor man eine Marke beim IGE zur Registrierung anmeldet, sollte eine gründliche Markenrecherche durchgeführt werden. Die Recherche sollte zumindest die Überprüfung von identischen oder ähnlichen Marken, Domain- und Firmennamen beinhalten. Unterlässt man eine ausgiebige Recherche, so kann dies später zu Konflikten mit anderen Kennzeichen führen. Denn Schutz genießt stets der Inhaber älterer Rechte. Dabei genügt es nicht, lediglich das schweizerische Markenregister zu durchforsten, zumal eine Marke als Internationale Marke eingetragen und über eine Schutzausdehnung auch in der Schweiz Schutz erlangen kann. Solche sog. IR-Marken sind im schweizerischen Markenregister i.d.R. nicht ersichtlich. Darüber hinaus sollte man sich von Beginn an überlegen, ob die Marke lediglich in der Schweiz oder auch im Ausland geschützt werden soll. Entsprechend wären vorgängig auch ausländische Register auf verwechselbare Zeichen zu überprüfen.

Zu beachten gilt es zudem, dass das IGE bei der Markeneintragung nicht prüft, ob allenfalls eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen – bereits eingetragenen – Marke (geschweige dann mit anderen Schutzrechten) besteht. So kann es durchaus sein, dass im Markenregister zwei identische Marken eingetragen sind. Nur weil die Marke eingetragen wird, bedeutet dies also nicht, dass keine anderen Schutzrechte verletzt werden. Es liegt jeweils am Inhaber der älteren Schutzrechte, seine Prioritätsansprüche gegen jüngere Marken geltend zu machen und durchzusetzen.

## III. WAREN- UND DIENSTLEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Bevor die Marke im schweizerischen Markenregister eingetragen werden kann, muss ein sogenanntes "Waren- und Dienstleistungsverzeichnis" erstellt werden. Darin sind die Waren und / oder Dienstleistungen zu bezeichnen, für welche unter der einzutragenden Marke Schutz erlangt werden soll. Hierbei können allerdings nicht wahllos Begriffe aufgezählt werden, sondern die Eintragung erfolgt nach der sogenannten "Nizza-Klassifikation". Diese sieht unterschiedliche Klassen zur Einteilung sämtlicher Waren und Dienstleistungen vor. Der Minimalist mag nun versucht sein, lediglich eine oder mehrere ganze Klassifikationsgruppen zu nennen, in welcher sich die gewünschten Waren und / oder Dienstleistungen befinden. Dies genügt aber den Anforderungen des IGE nicht. Vielmehr sind die Waren und Dienstleistungen nicht nur der richtigen Klasse zuzuordnen, sondern auch präzise zu bezeichnen (die Angabe "sämtliche Waren / Dienstleistungen dieser Klasse" genügt also nicht).

Ist die Marke einmal eingetragen, kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht einfach weiter ausgedehnt werden (wenn man z.B. seine Produktpalette weiter ausbauen möchte), sondern die Marke müsste erneut – mit einem erweiterten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis – zur Eintragung angemeldet werden – selbstverständlich unter erneuter Gebührenauflegung durch das IGE. Die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und dessen Marktausrichtung ist also bereits bei der Markeneintragung zu berücksichtigen. Aber auch ein von Beginn weg sehr breit aufgestelltes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis birgt seine Tücken: Je umfassender das Verzeichnis gefasst ist, desto eher besteht die Gefahr, dass ein anderer Markeninhaber mit einer älteren ähnlichen Marke für dieselben Waren und / oder Dienstleistungen Schutz beansprucht hat und damit entsteht das Risiko eines Angriffs durch den Inhaber dieser älteren Marke. Darüber hinaus steigen auch die Gebühren für die Markenhinterlegung (drei Waren- und Dienstleistungsklassen sind in der Grundgebühr von derzeit CHF 550.00 für die Hinterlegung enthalten; jede weitere Klasse kostet den Anmelder CHF 100.00). Hingegen ist eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nach erfolgter Eintragung der Marke jederzeit möglich.

Die Erstellung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses mag sich also vorerst banal anhören, längerfristig betrachtet ist es aber Ausfluss einer durchdachten Markenstrategie, bei welcher insbesondere auch zukünftige Entwicklungen der eigenen Marke zu berücksichtigen sind.

#### IV. VERWECHSLUNGSGEFAHR

---

Ist die Marke einmal eingetragen, kann sich der Markeninhaber – schweizweit – gegen ähnliche oder identische Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen zur Wehr setzen und deren Gebrauch verbieten, sofern für die relevanten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es wird zwischen unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr unterschieden. Von mittelbarer Verwechslungsgefahr spricht man, wenn der betroffene Verkehrskreis die Zeichen zwar unterscheiden kann, aber aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen der Eindruck entsteht, dass zwischen den betroffenen Unternehmen eine Verbindung besteht (bspw. *carpe diem / carpe noctem*). Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die kollidierenden Zeichen für die Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen schlichtweg kaum zu unterscheiden sind.

Einleitend wurde bereits ausgeführt, dass je eher die Marke beschreibend in Bezug auf die zu schützenden Produkte und Dienstleistungen ist, desto geringer deren Kennzeichenkraft ist und damit deren Schutzzumfang. Und im Umkehrschluss: Je origineller und je bekannter eine Marke ist, desto eher wird eine Verletzung anderer Markenrechte angenommen. Um sich vor Angriffen Dritter zu schützen, lohnt es sich also, eine möglichst originelle und insbesondere nicht beschreibende Marke zu kreieren.

#### V. GRENZEN DES MARKENSCHUTZES

---

Wird die Marke im schweizerischen Markenregister eingetragen, so ist sie vom Anmeldedatum an für zehn Jahre geschützt. Die Eintragung kann beliebig oft um weitere zehn Jahre verlängert werden. Zu bedenken ist, dass die Marke – sobald sie einmal eingetragen ist – nicht mehr abgeändert werden kann. Demzufolge muss man sich vorgängig gut überlegen, ob in der einzutragenden Marke tatsächlich Slogans, Hinweise auf ein Jubiläum oder andere kurzweilige Hinweise integriert werden sollen. Dabei gilt es nicht ausser Acht zu lassen, dass die Marke nach den ersten fünf Jahren, nachdem sie in das Markenregister eingetragen worden ist, auch in dieser Form für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt werden muss. D.h., die Marke muss im Wesentlichen genau so gewerblich genutzt werden, wie sie auch eingetragen ist. Wird sie es nicht, so kann ein Dritter beim IGE oder beim zuständigen Zivilgericht die Löschung der Marke verlangen. Darüber hinaus geniesst die Marke selbstverständlich nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen Schutz, für welche sie auch registriert worden ist (einzige Ausnahme bilden hier die sog. "berühmten Marken" wie bspw. Coca-Cola oder Nike).

Nach dem Territorialitätsprinzip ist eine Schweizer Marke nur innerhalb der Schweiz geschützt. Soll sie auch im Ausland Schutz erlangen, ist deren Schutz auf die anderen Länder auszudehnen. Hierfür stehen dem Markenanmelder mehrere Wege offen, welche vorgängig mit einem Markenberater besprochen werden sollten. Jede Strategie hat seine Vor- und Nachteile.

Eine Marke kann inzwischen bequem von zu Hause aus online angemeldet werden. Hierzu braucht es keinen Spezialisten. Um eine Marke längerfristig und erfolgreich etablieren zu können, gilt es hingegen bereits in der Vorbereitung zur Markenmeldung diverse Fragen und Besonderheiten zu klären, wobei sich die Konsultation eines Markenberaters empfiehlt.

5. Juni 2019