

Markenführung

Holistic Branding, Teil 7: Der Markenschutz

Mit der Serie «Holistic Branding» zeigt das «KMU-Magazin» auf, wie sich aus der Kraft der eigenen Marke über eine ganzheitliche Markenführung nachhaltiger Erfolg entfalten kann. Voraussetzungen dafür sind ein effizientes Markenmanagement und ein optimaler Markenschutz, der das Fokusthema des 7. Teils der Serie ist.

› Arthur Buck, Pascal D. Staub

«Wer Schätze anhäuft und sich selbst nichts gönnt, sammelt für andere; sie werden sich mit seinem Besitz ein gutes Leben machen.» Diese Weisheit aus dem alten Testament, Buch Sirach, lässt sich durchaus auch auf die Marke und ihren Schutz beziehen. Denn ohne Schutz können andere Marktteilnehmer aus Ihrer Marke Kapital schlagen.

Marken sind für jedes Unternehmen ein entscheidendes Profilierungsmerkmal und stellen wertvolle Assets dar. Namen und Logos, mit denen sich Waren, Dienstleistungen oder Unternehmen auf dem Markt profilieren oder bewerben lassen, können als Marke geschützt werden. Der Markenschutz verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, seine Marke zur Kennzeichnung seines Angebots (Waren, Produkte, Dienstleistungen) zu verwenden.

Die Gesetzgebung

Die Rechtsgrundlagen für den Schutz von Kennzeichen sind in der Schweiz vielschichtig. Sie finden sich im Markenschutzgesetz (Individual-, Kollektiv- und Garantimarken sowie Herkunftsanga-

ben), im Obligationenrecht (Firma) und im Zivilgesetzbuch (Namen); weiter im Wettbewerbsrecht sowie in Nebenerlassen wie zum Beispiel Landwirtschaftsgesetz, Edelmetallgesetz. Dazu finden sich Schutzbestimmungen in zahlreichen Sonderbestimmungen, insbesondere zum Schutz von Konsumenten vor Irreführung und Täuschung. Aufgrund dieser ausgeprägten Zersplitterung der Rechtsgrundlagen ist es unvermeidlich, dass diese mit-

einander in Konflikt geraten können und es dabei Überschneidungen und Doppelspurigkeiten gibt bzw. geben kann.

Dabei sind Kennzeichen als Oberbegriff definiert für verschiedene Arten von Zeichen. Wir unterscheiden Kennzeichen der Unternehmensleistung (Marke), Kennzeichen des Unternehmensträgers (Firma, Name), geografische Bezeichnungen (Herkunftsangaben) und Domain-Namen. Im Folgenden beschränken sich unsere Ausführungen auf den Schutz der Marke nach schweizerischem Markenschutzgesetz (MSchG).

Die Marke ist nach Artikel 1 MSchG ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Marken können dabei insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, Darstellungen, Formen oder Verbindungen der vorgenannten Elemente untereinander oder mit Farben sein.

Im Brand Care Cycle (P. D. Staub, m.a.d. brand care et al.) der Methodik für holistische Markenentwicklung und -führung wird den Aspekten des Markenschutzes



kurz & bündig

- › Eine Marke muss bestimmte formelle und materielle Anforderungen erfüllen, um eingetragen werden zu können.
- › Die Marke muss nach Ablauf einer fünfjährigen Schonfrist gebraucht bzw. benutzt und eingesetzt werden.
- › Um gegen den Missbrauch einer Marke vorgehen zu können, ist eine zeitnahe und umfassende Marktbeobachtung durch ein effizientes Markenmanagement unerlässlich.



im Prozessschritt Markenstrategie sowie im Rahmen des kontinuierlichen Markencontrollings Rechnung getragen.

Optimaler Markenschutz

Der Markenschutz verleiht dem Inhaber das Recht, seine Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Voraussetzung für die Entstehung des Markenschutzes ist die Eintragung eines Zeichens (Marke) im Markenregister.

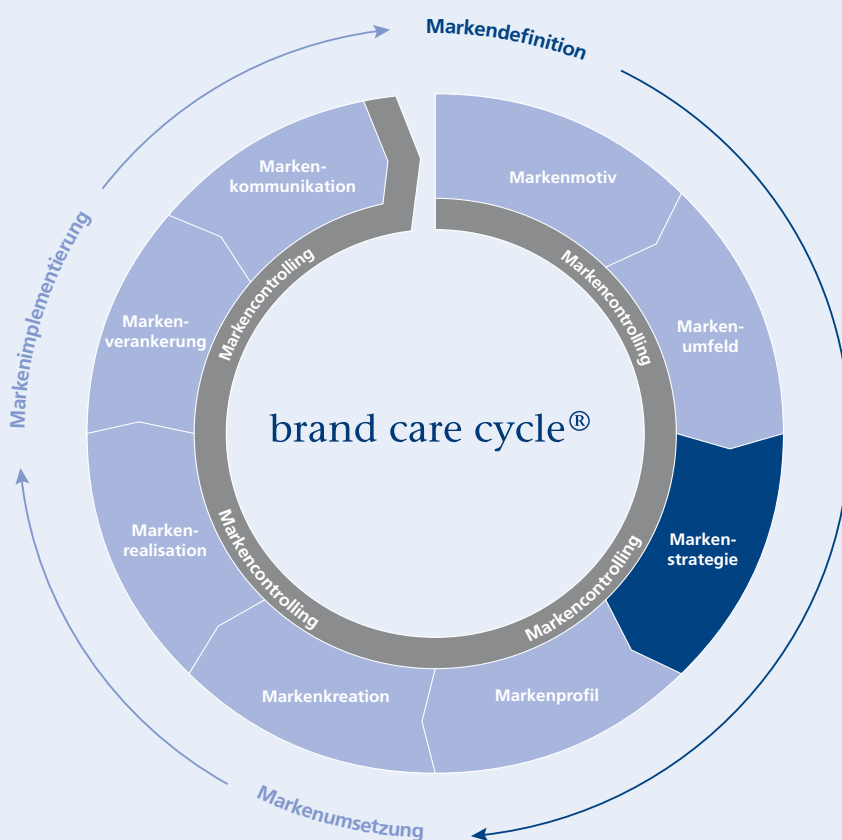
In der Schweiz ist das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum in Bern (IGE) zuständig. Hier kann die Marke für die Schweiz geschützt werden. Mit der Registereintragung der Marke entsteht ein ausschliessliches Recht für den Inhaber (Art. 5 MSchG). Dieses kann frei übertragen werden. Weder die Benutzung noch die Verkehrsgeltung sind Voraussetzung für die Entstehung des Markenrechts. Demgegenüber ist die Benutzung erforderlich, um das Recht an der Marke zu erhalten.

Eintragung im Markenregister

Die Eintragung im Markenregister bedingt vertiefte Recherchen. Ein effizientes Markenmanagement plant und steuert den Auftritt einer Marke rechtzeitig. Denn Störungen oder Verzögerungen können den Erfolg einer neuen Marke entscheidend beeinflussen. Vor der Eintragung einer Marke sind deshalb wichtige Fragen zu klären und genaue Recherchen anzustellen:

- › Ist die neue Marke noch verfügbar?
- › Verletzt die neue Marke Markenschutzrechte Dritter?
- › Für welche Länder oder Wirtschaftsräume soll für die neue Marke ein Schutz erreicht werden?
- › Für welche Waren- und Dienstleistungsklassen soll der Markenschutz gelten?

Abb. 1: Das Prozessmodell «Brand Care Cycle»



Der «Markenschutz» im Prozessschritt Markenstrategie sowie im Markencontrolling des Brand Care Cycle

Abb. 2: Gesetzliche Grundlagen (Grobübersicht)

	Marken	Firmen	Domain-Namen
Gesetzliche Grundlagen	Markenschutzgesetz (MSchG); Markenschutzverordnung (MSchV)	Art. 934, 944-956 des Obligationenrechts (OR), Handelsregisterverordnung (HRegV)	
Weitere Informationen	Auf der Website des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE), www.ige.ch und auf der Website des Schweizerischen Markenartikelverbandes, www.promarca.ch	Auf der Website des Bundesamts für Justiz, www.bj.admin.ch (Rubrik Handelsregister und Zefix)	Auf den Websites der Stiftung Switch (www.switch.ch) sowie der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org).
Recherchen	<ul style="list-style-type: none"> › Informationen zu schweizerischen Marken und Eintragungsgesuchen in der Datenbank des IGE, www.swissreg.ch › Weitere Informationen zu professionellen Markenrecherchen unter www.ige.ch > Marken > Markenrecherchen. 	<ul style="list-style-type: none"> › Online-Abfragen im zentralen Firmenindex, www.zefix.ch › Firmennamenrecherchen können Sie durch das Eidgenössische Amt für das Handelsregister oder durch private Anbieter ausführen lassen. 	<ul style="list-style-type: none"> › über die Website von Switch, www.switch.ch › Professionelle Domainnamen-Recherchen durch private Anbieter

- › Ist ein Markenschutz für die neue Marke realistisch zu erreichen? Ist der Schutz überhaupt notwendig?
- › Droht Missbrauch durch Dritte (Nachahmung, Piraterie)?
- › Können mögliche Angriffe auf die neue Marke abgewehrt werden?
- › Wer sind die potenziellen Gegner, mit denen sich die neue Marke bei Rechtsstreitigkeiten auseinandersetzen muss?
- › Welcher Schutz ist optimal für die Marke?
- › Wie sieht das Kosten-Nutzen-Verhältnis aus?

Nach positiver Klärung der vorerwähnten Fragen entscheidet das Markenmanagement, ob die Recherche durch den Markeninhaber selbst vorgenommen wird

oder ob dabei ein spezialisiertes Rechercheunternehmen beauftragt wird. Markenrecht und Markenpraxis sind komplex. Nicht selten ist der Beizug eines Markenspezialisten angebracht. Das IGE prüft im Eintragungsverfahren gerade nicht, ob der Markenmeldung ältere Marken oder Firmenrechte entgegenstehen. Mit anderen Worten, Recherchen im Markenregister und Handelsregister sind Sache des Hinterlegers.

Werden schliesslich durch die Recherchen keine Kollisionsgefahren entdeckt, steht der Eintragung der Marke ins Markenregister nichts mehr im Wege.

Eintragung und Hindernisse

Das Eintragungsverfahren verläuft in mehreren Schritten (siehe Abbildung 3). Die Marke muss bestimmte formelle und materielle Anforderungen erfüllen, um eingetragen werden zu können. Bei deren Nichterfüllen wird die Eintragung der

Marke ausgeschlossen. Unterschieden werden dabei absolute und relative Ausschlussgründe. Letztere, wie z.B. Ähnlichkeit zu älteren Marken, Verwechslungsgefahr, werden vom IGE im Eintragungsverfahren nicht geprüft. Absolute Ausschlussgründe werden in der Eingangsprüfung durch das IGE erkannt.

Marken, die gegen geltendes Recht, gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstossen, oder die irreführende Zeichen oder beschreibenden Zeichen, die zum Gemeingut gehören, enthalten, können nicht im Markenregister eingetragen werden. Solche Marken werden von Amtes wegen ausgeschlossen.

Die Marke muss nach Ablauf einer fünfjährigen Schonfrist gebraucht bzw. benutzt und eingesetzt werden. Wird die Marke während mehr als fünf Jahren nicht gebraucht, kann jedermann deren Löschung verlangen. Das Markenrecht

Abb. 3: Das Eintragungsverfahren



Abb. 4: Checkliste Markenschutz

Eintragung der Marke		Gebrauch der Marke		Verteidigung der Marke	
<input type="checkbox"/>	Erarbeiten eines Markenschutzkonzepts	<input type="checkbox"/>	Dokumentation des Gebrauchs der Marke	<input type="checkbox"/>	Einlegen Widerspruch innert drei Monaten nach Publikation
<input type="checkbox"/>	Definition, welche Marke für welche Produkte in welchen Territorien	<input type="checkbox"/>	Prüfen der Übereinstimmung der Verwendung der Marke mit den registrierten Waren und Dienstleistungen	<input type="checkbox"/>	Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz
<input type="checkbox"/>	Festlegen Zuständigkeiten: Anmeldung, Dokumentation des Gebrauchs, Überwachung, Verteidigung	<input type="checkbox"/>	Permanente Markenüberwachung	<input type="checkbox"/>	Ordentlicher Zivilprozess bei Schadenersatzforderung
<input type="checkbox"/>	Durchführen einer Markenrecherche	<input type="checkbox"/>	Verwendung von Schutzrechtsangaben (®, TM)	<input type="checkbox"/>	Strafanzeige bei Markenpiraterie
<input type="checkbox"/>	Nationale und/oder internationale Registrierung				

bzw. der Markenschutz kann anschliessend nicht mehr geltend gemacht werden.

Überwachung und Verteidigung

Nach erfolgreicher Eintragung der Marke können immer noch verschiedene Gefahren auftauchen, die den Wert der Marke reduzieren können. Die Verwechslungsgefahr und damit die Möglichkeit von Markenkollisionen werden, wie erwähnt, von Amtes wegen nicht geprüft. Um gegen den Missbrauch einer Marke vorgehen zu können, ist eine zeitnahe und umfassende Marktbeobachtung durch ein effizientes Markenmanagement unerlässlich. Wird eine Verletzung des Markenrechts festgestellt, kann dieses verteidigt werden in einem Widerspruchsverfahren oder mit einer Klage vor einem ordentlichen Gericht. Sowohl bei der Markenüberwachung sowie auch beim Ergreifen allfälliger Rechtsmittel empfiehlt sich der Beizug von spezialisierten Vertretern.

Dauer des Markenschutzes

Der Eintrag der Marke im Markenregister ist zehn Jahre gültig und kann um weitere zehn Jahre verlängert werden, wenn rechtzeitig vor Ablauf der Schutzfrist – spätestens aber sechs Monate danach gegen eine zusätzliche Gebühr – eine Verlängerung beantragt wird. Sofern kein Verlängerungsgesuch vorliegt, wird die Marke nach Ablauf von zehn Jahren von Amtes wegen gelöscht. Eine Löschung kann aber auch durch den Markeninhaber beantragt werden, auch nur für einen Teil der Waren- und Dienstleistungen. Änderungen von Namen, Firma, Adresse oder Sitz sowie Vertreter können jederzeit im Markenregister vorgenommen werden. Auch die Einschränkung von Waren- und Dienstleistungslisten können beantragt werden. Eine Erweiterung ist hingegen nicht möglich. Hierfür braucht es eine Neuanmeldung.

Übertragungsrecht

Marken können frei, ganz oder teilweise übertragen, lizenziert und verkauft wer-

den. Dadurch können Marken nicht nur optimal bewirtschaftet, sondern auch langfristig unter Schutz gestellt werden, wenn sie erst in einer späteren Phase der Marktbearbeitung genutzt werden.

Internationale Registrierung

Wie in der Schweiz kann die Marke in vielen anderen Staaten direkt angemeldet werden. Auch Markenhinterlegungen bei regionalen Markenämtern können einen Markenschutz in mehreren Staaten gleichzeitig verschaffen wie zum Beispiel in allen Mitgliedsstaaten der EU

(HABM, Alicante, Spanien, <http://oami.europa.eu>). Zu beachten gilt, dass die gesetzlichen Grundlagen, Anmeldeformalitäten, Prüfungs- und Erteilungsverfahren von Land zu Land verschieden sind. Durch das Madrider Markenabkommen über die internationale Registrierung von Marken, das von 88 Mitgliedsstaaten oder regionalen Organisationen ratifiziert ist, kann der schweizerische Markenschutz auf andere Vertragsstaaten oder Vertragsorganisationen ausgedehnt werden. Diese internationale Registrierung hat zwingend beim IGE zu erfolgen. ‹‹



Porträt



Arthur Buck

Senior Partner itheca Group

Der Unternehmer Arthur Buck (lic.iur.) ist Senior Partner und VR bei der itheca Group, einem auf wertorientierte Unternehmenstransformation fokussierten Beratungsunternehmen. Strategische Unternehmensführung, Finanzführung, Controlling, Umstrukturierung, Restrukturierung, Sanierung, Nachfolgeregelung, Steuern und Handelsrecht sind seine Spezialgebiete. Er berät und betreut Unternehmen im In- und Ausland in verschiedenen Wirtschaftsgebieten.



Pascal D. Staub

Senior Partner itheca Group

Der Unternehmer Pascal D. Staub ist Senior Partner und VR bei der itheca Group, einem auf wertorientierte Unternehmenstransformation fokussierten Beratungsunternehmen. Neben Mandaten als strategischer Markenberater stellt er als VRP der Markenagentur m.a.d. brand care auch die konsistente, nachhaltig ausgerichtete Markenvisualisierung als sichtbares Resultat seiner Beratungsleistung sicher. Staub berät gleichsam KMU wie Grossunternehmen, vorwiegend mit Sitz in der Schweiz.



Kontakt

arthur.buck@itheca.com

www.itheca.com, www.ardantes.ch

pascal.staub@itheca.com

www.itheca.com, www.mad-brandcare.com