

Nicolas Schwarz

Erfolgreiche Markenführung

Handbuch zum Markenrecht

Über den Autor

Der Autor praktiziert als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Zürich und berät und vertritt Klienten unter anderem auch rund ums Geistige Eigentum, insbesondere im Marken- und Domain-Namen-Recht. Bevor er 2000 das Anwaltspatent erlangt hat, war er als Gerichtsschreiber an einem zürcherischen Bezirksgericht tätig und studierte in Zürich und Chicago Rechtswissenschaft.

Ihre Anregungen und Kritik sind herzlich willkommen und werden bei einer Neuauflage gerne berücksichtigt: Anwaltskanzlei Schwarz, Kreuzplatz 1, Postfach, CH-8032 Zürich oder info@anwaltskanzlei-schwarz.ch.

Besuchen Sie meine Webseite www.anwaltskanzlei-schwarz.ch, um sich über Änderungen und Entwicklungen im Markenrecht zu informieren.

Dieses Buch ist als gedrucktes Buch und als E-Book erhältlich.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2017 Nicolas Schwarz

Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt

ISBN: 9783746018485

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| I. Einführung | 11 |
| Aufbau dieses Buchs | 11 |
| Begriff der Marke (Art. 1 MSchG) | 13 |
| Erscheinungsformen der Marke | 14 |
| Individualmarke vs. Garantimärke und Kollektivmarke (Art. 21 ff. MSchG)..... | 15 |
| Schutzvermerk ® | 16 |
| Wo ist das Markenrecht geregelt? | 17 |
| Nationale Regelungen | 17 |
| Internationale Regelungen | 17 |
| Eine kurze Geschichte der Marke | 18 |
| Die Vorteile der Marke | 18 |
| Wiedererkennung, Information und Orientierung..... | 19 |
| Monopolisierung..... | 19 |
| Vertrauensschutz und Verlässlichkeit | 19 |
| Markentreue und -loyalität | 20 |
| Imagetransfer | 20 |
| Direkter Draht zum Konsumenten..... | 21 |
| Gegenstand von Verträgen | 21 |
| Der Wert einer Marke | 21 |
| Abgrenzung zu anderen Rechten | 26 |
| Urheberrecht | 27 |
| Designrecht..... | 29 |
| Tabellarischer Vergleich der Immaterialgüterrechte | 31 |
| Patente..... | 30 |

| | |
|--|----|
| Herkunftsangaben (Art. 47 ff. MschG) | 31 |
| Internet-Domains | 32 |
| Firmen | 33 |
| Namen | 35 |
| II. Die Markenrecherche | 37 |
| Einleitung | 37 |
| Identitätsrecherche und Ähnlichkeitsrecherche | 39 |
| Wahl der Länder und Wirtschaftsräume | 39 |
| Wahl der Waren und Dienstleistungen | 40 |
| Selbst recherchieren oder Beauftragung eines Spezialisten? | 42 |
| Datenbanken für die Recherche | 42 |
| III. Vom Markenschutz ausgeschlossene Zeichen | 47 |
| Absolute vs. relative Eintragungshindernisse (Art. 2 f. MSchG) | 47 |
| Zeichen des Gemeinguts (Art. 2 lit. a MSchG) | 48 |
| Häufige Fragen zum Gemeingut | 50 |
| Verkehrsdurchsetzung | 51 |
| Wenn Marken generisch werden | 52 |
| Irreführende Zeichen (Art. 2 lit. c MSchG) | 53 |
| Sittenwidrige oder gegen die öffentliche Ordnung verstossende Zeichen (Art. 2 lit. d MSchG) | 54 |
| Wappenschutzgesetz und Swissness | 54 |
| Wappen | 54 |
| Schweizer Kreuz | 54 |
| Internationale Organisationen | 56 |
| IV. Das Eintragungsgesuch | 57 |
| Form des Eintragungsgesuchs | 57 |
| Elektronische Markenmeldung Schritt für Schritt | 57 |
| 1. Wahl der Sprache | 58 |
| 2. Willkommen-Seite | 58 |
| 3. Anmelden | 58 |
| 4. Angaben zum Hinterleger | 58 |
| 5. Angaben zum Vertreter | 59 |
| 6. Angaben zur Marke | 61 |
| 7. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis | 63 |
| 8. Allgemeine Angaben | 65 |
| 9. Gebühren | 66 |
| 10. Abschliessen der Anmeldung | 67 |
| Mehrere Anmeldungen | 68 |
| Zeitpunkt der Anmeldung | 68 |
| Hinterlegungsdatum | 69 |

| | |
|---|----|
| Nachträgliche Änderung des Eintragungsgesuchs | 69 |
| V. Das Eintragsverfahren | 71 |
| Einleitung | 71 |
| Ablauf des Eintragsverfahrens (Art. 28 ff. MSchG) | 72 |
| 1. Eingangsprüfung | 72 |
| 2. Veröffentlichung auf www.swissreg.ch | 72 |
| 3. Hinterlegungsbescheinigung | 72 |
| 4. Ordentliche Markenprüfung | 74 |
| 5. Eintragung | 74 |
| Verfahrensdauer | 74 |
| Keine Prüfung der relativen Ausschlusshindernisse | 75 |
| Verweigerung des Markenschutzes | 75 |
| VI. Nach der Eintragung | 77 |
| Rechte des Markeninhabers (Art. 13 MSchG) | 77 |
| Kennzeichnung der Marke | 78 |
| Täuschende Rechnungen und Offerten | 78 |
| Rechtsgeschäfte betreffend die Marke | 79 |
| Lizenzierung der Marke (Art. 18 MSchG) | 79 |
| Verkauf und Übertragung der Marke (Art. 17 MSchG) | 80 |
| Verpfändung, Nutzniessung (Art. 19 MSchG) | 80 |
| Änderungen | 81 |
| Änderungen an der Marke | 81 |
| Änderung der Waren und Dienstleistungen | 81 |
| Adressänderungen | 81 |
| Markenüberwachung | 82 |
| Verlängerung des Markenschutzes (Art. 10 MSchG) | 83 |
| Löschung der Marke (Art. 35 MSchG) | 83 |
| Nichtgebrauch der Marke (Art. 12 MSchG) | 84 |
| Tod des Markeninhabers (Privatperson) | 84 |
| Konkurs des Markeninhabers (Unternehmen) | 84 |
| VII. Internationale Registrierung | 85 |
| Grundsatz Territorialitätsprinzip | 85 |
| Madriider System | 85 |
| Internationale Recherche | 86 |
| IR-Gesuch | 87 |
| Hinterlegungspriorität | 87 |
| Ablauf der Internationalen Registrierung | 88 |
| Schutzdauer und Koppelung an die Basismarke | 90 |
| Teilnehmende Länder | 90 |
| Gebühren | 91 |

| | |
|---|-----|
| Benennung zusätzlicher Länder | 92 |
| Bereinigung des Internationalen Registers | 92 |
| Direktanmeldung in anderen Staaten | 93 |
| Europäische Unionsmarke | 93 |
| VIII. Streitigkeiten rund um eine Marke | 95 |
| Konflikte | 95 |
| Marke vs. Marke..... | 95 |
| Marke vs. nicht registriertes Zeichen (Art. 14 MSchG) | 96 |
| Marke vs. Notorisch bekannte Marke (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG) | |
| | 96 |
| Marke vs. Internet-Domain..... | 97 |
| Marke vs. Name | 97 |
| Marke vs. Firma | 98 |
| Exkurs: Firma vs. Firma | 98 |
| Gütliche Beilegung eines Konflikts | 100 |
| Überblick über die verschiedenen Verfahren | 101 |
| Widerspruchsverfahren (Art. 31 ff. MSchG)..... | 102 |
| Einleitung und Widerspruchsfrist | 102 |
| Widerspruchsgründe (Art. 3 Abs. 1 MSchG)..... | 103 |
| Reaktionsmöglichkeiten des Widerspruchsgegners | 108 |
| Ablauf und Dauer des Widerspruchsverfahrens | 108 |
| Kosten des Widerspruchsverfahrens | 108 |
| Widerspruchsentscheid..... | 109 |
| Häufige Fragen zum Widerspruchsverfahren | 109 |
| Löschungsverfahren (Art. 35 ff. MSchG) | 110 |
| Zivilprozess (Art. 51a ff. MSchG, Zivilprozessordnung)..... | 110 |
| Einleitung | 110 |
| Zuständigkeit..... | 110 |
| Verfahrensablauf..... | 111 |
| Gerichtskosten | 112 |
| Vorsorglicher Rechtsschutz (Art. 59 MSchG) | 113 |
| Rechtsmittel | 114 |
| Häufige Fragen zum Zivilprozess | 114 |
| Markenmässiger Gebrauch..... | 115 |
| Die berühmte Marke (Art. 15 MSchG) | 116 |
| Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) | 117 |
| Hilfestellung des Zolls (Art. 70 ff. MSchG)..... | 118 |
| Strafanzeige, Strafverfahren (Art. 61 ff. MSchG, | |
| Strafprozessordnung) | 118 |
| IX. Domain-Namen | 119 |
| Begriff des Domain-Namens..... | 119 |

| | |
|---|-----|
| Registrierung des Domain-Namens..... | 120 |
| Beteiligte Parteien | 120 |
| Anforderungen | 122 |
| Verfügbarkeit..... | 123 |
| Verfahren | 123 |
| Kosten | 124 |
| Übertragung, Löschung und Blockierung von Domain Namen..... | 124 |
| Konflikte mit Domain-Namen | 125 |
| Grundsatz der Eintragungspriorität | 125 |
| Marke vs. Internet-Domain..... | 125 |
| Firma vs. Internet-Domain..... | 126 |
| Name vs. Internet-Domain | 127 |
| Rechtsschutz | 128 |
| Streitbeilegungsverfahren und Zivilprozess | 128 |
| Trademark Clearinghouse | 130 |
| Anhang I: Tipps für eine erfolgreiche Marke..... | 131 |
| Anhang II: Weitere Informationen | 133 |
| Informationen im Internet..... | 133 |
| Bücher | 134 |
| Anhang III: Internationale Klassifikation der Waren und Dienstleistungen | 135 |
| Anhang IV: Markenschutzgesetz | 141 |

I. Einführung

Aufbau dieses Buchs

- Im **ersten Kapitel** erfahren Sie, was eine Marke überhaupt ist und in welchen Erscheinungsformen sie auftritt. Sie lernen die Rechtsquellen des Markenrechts, die Vorteile einer Marke und die Berechnung des Werts einer Marke kennen. Schliesslich wird Ihnen aufgezeigt, wie Markenrechte von anderen Rechten, insbesondere den anderen Immaterialgüterrechten, wie etwa dem Urheberrecht, abgegrenzt wird.
- Im **zweiten Kapitel** geht es um die Überlegungen, welche Sie sich vor der Anmeldung einer Marke machen sollten. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Markenrecherche.
- Im **dritten Kapitel** erfahren Sie, was grundsätzlich gar nicht als Marke geschützt werden kann, bzw. umgekehrt welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine Marke erfolgreich eingetragen werden kann.
- Das **vierte Kapitel** befasst sich mit dem Eintragungsgesuch. Hier erfahren Sie Schritt für Schritt, wie eine Markenmeldung ausgefüllt werden muss.
- Im **fünften Kapitel** geht es um das Eintragungsverfahren, d.h. das Verfahren, welches an die Anmeldung der Marke anschliesst.
- Das **sechste Kapitel** enthält alles, was Sie wissen und beachten müssen, nachdem die Marke erfolgreich im Markenregister eingetragen wurde.

- Im **siebten Kapitel** erfahren Sie, wie Sie eine Marke international schützen können.
- Im **achten Kapitel** geht es um Markenkollisionen, d.h. um die Rechte und Möglichkeiten, welche bestehen, falls Ihre Marke angegriffen wird oder Sie gegen den Inhaber einer anderen, Ihre Marke nachahmenden Marke vorgehen möchten.
- Im letzten, **neunten Kapitel** erfahren Sie alles über Domain-Namen.
- In den **Anhängen** werden zusammenfassend die wichtigsten Tipps zum Markenschutz im Sinne einer Checkliste noch einmal in geraffter Form dargestellt, ausserdem finden Sie Hinweise auf weitergehende Literatur, die sogenannte Nizza-Klassifikation (Sie werden noch erfahren, worum es sich hier genau handelt) und das Markenschutzgesetz abgedruckt.

Bitte beachten Sie auch, dass sich sämtliche Ausführungen vor allem auf das Gebiet der Schweiz beziehen. An verschiedenen Stellen weise ich aber auch auf die Situation in den anderen deutschsprachigen Ländern hin.

Alle Informationen in diesem Buch dienen nur zu Ihrer vorläufigen Orientierung. Sie können eine Beratung durch einen Spezialisten nicht ersetzen. Die Benutzung dieses Buchs und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Dieses Buch wurde unter grosser Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Druckfehler und veraltete Informationen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Autor übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte des Buches. Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir Fehler, Anregungen und Hinweise mitteilen, welche ich in einer Neuauflage gerne berücksichtigen werde.

Besuchen Sie meine Webseite www.anwaltskanzlei-schwarz.ch, um sich über Änderungen und Entwicklungen im Markenrecht zu informieren.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spass bei der Lektüre.