

# Ihr Markenschutz auf globaler Marktebene

**Von Dr. John Moetteli, Esq.**

**US und Schweizer Patent- und Markenanwalt**

**EUIPO Marken- und Designanwalt**

**Da Vinci Partners, LLC**

*Da Vinci Partners* LLC

Intellectual Property is our middle name



MARKETING CLUB  
LAGO

# Eingetragene Marke®:

## Was ist ein eingetragenes Warenzeichen? Was ist eine Dienstleistungsmarke?

- Ein eingetragenes Warenzeichen ist, allgemein gesprochen, ein Wort, ein Text, ein Symbol oder ein Design, bzw. eine Kombination aus diesen Komponenten, und kennzeichnet bestimmte Waren einer spezifischen Partei bzw. unterscheidet diese von Waren anderer Parteien.
- Eine Dienstleistungsmarke ist das Gleiche wie ein Warenzeichen, ausser, dass hier eine Dienstleistung und kein Produkt von anderen Anbietern unterschieden wird. Im Verlauf der vorliegenden Präsentation beziehen sich die Bezeichnungen „eingetragenes Warenzeichen“ und „Marke“ sowohl auf Waren als auch auf Dienstleistungen.

# Sind Marken, Urheberrechte und Patente/ Designs das Gleiche?

**Nein**, sie schützen verschiedene Arten von geistigem Eigentum.

- Eine Marke schützt die für bestimmte Waren und Dienstleistungen verwendeten Markennamen und Logos und diese können für einen unbegrenzten Zeitraum geschützt werden.
- Ein Urheberrecht schützt das Original eines künstlerischen oder literarischen Werks für bis zu 100 Jahren.
- Ein Patent schützt eine Erfindung für maximal 20 Jahre.
- Innovative Technologieunternehmen brauchen Patente zum Schutz ihrer Produkte, so dass ein besseres Unternehmenswachstum gewährleistet wird.
- Aber auch alle anderen Unternehmen benötigen eingetragene Marken, um ihr Wachstum sicherzustellen.

# Unterschied zwischen Domain-Namen, Registrierung von Handelsnamen und Marken

Dauer des Eigentumsschutz

	Ursprung der Rechte	Voraussetzungen für Schutz	Schutzzumfang	Dauer	Prüfung auf Verletzung
Domain-Name	Registrierung	Registrierung	Eine Internetadresse	Unbegrenzt, wenn regelmässig erneuert	Unmöglich
Marken, Handelsnamen, Handelsaufmachung oder Dienstleistungsmarken, Kennzeichenmissbrauch	Verwendung Verbraucherschutzgesetz Eintragung	Dient zur Identifizierung und Unterscheidung von Geschäft, Waren oder Dienstleistungen	Wörter, Namen, Symbole oder andere Mittel	So lange, wie das Eigentum in Benutzung ist und die Registrierung erneuert wird.	Wahrscheinlichkeit der Verwirrung, Verwechslung oder Täuschung
Geschäftsgeheimnisse	Investition von Zeit, Geld und F&E	Erkennung von Wert und Nutzwert; Geheim gehalten	Vertraulicher/geheimer Gegenstand	Solange die Vertraulichkeit/Geheimhaltung Bestand hat	Zugang/Ableitung
Urheberrechte	Schöpfung von "urheberrechtlich geschützten Werken"	Originalität: Bei Durchsetzung ihrer Rechte sind in einigen Ländern Eintragung und Urheberrechtsvermerk erforderlich	Urheberrechtlich geschützte Werke	Unterschiedlich – Grossenordnung; 100 Jahre oder länger; Lebenszeit des Verfassers plus 70 Jahre	Zugang/Kopieren
Geschmacksmuster (Design)	Gewährt von Antrag des Erfinders	Neuer, originaler und dekorativer Gegenstand	Dekoratives Design oder Herstellungsprodukt	Bis zu 25 Jahren	Entwürfe sehen gleich aus im Auge des normalen Betrachters
Patente*	Gewährt von Antrag des Erfinders	Neuer, nützlicher und nicht-offensichtlicher Gegenstand oder Verfahren	Nützliches Verfahren, Maschinen, Herstellungsprodukt oder Materialzusammensetzungen	Im allgemeinen 20 Jahre ab Datum der <b>endgültigen</b> Antragsstellung	Herstellung, Verwendung oder Verkauf der beanspruchten Erfindung

Funktion des Schutzes

\*Gibt es auch Gebrauchsmusterschutz in einigen Ländern, womit neue Gegenstände (Maschinen, Produkte oder Materialzusammensetzungen) aber kein Verfahren für max. 10 Jahren geschützt werden können

# Domain-Namen:

- Die Domain ist ein Teil einer Internetadresse
- Die Verwendung eines Domain-Namens als Teil einer Internetadresse gilt nicht als Verwendung eines Markenzeichens
- Ähnlich ist es bei Unternehmensbezeichnungen, die nicht notwendigerweise automatisch als Markenzeichen gelten; eine anderweitige Nutzung eines Unternehmensnamens kann jedoch als Markenzeichen qualifiziert werden
- Die Ermächtigung eines Kantons oder Staates zur Gründung eines Unternehmens mit einem bestimmten Namen bedeutet nicht automatisch die Erteilung von Markenrechten

# SOLL ICH MEINE MARKE REGISTRIEREN?

## Ist die Eintragung meiner Marke erforderlich?

- **Ja**, wenn Sie verhindern möchten, dass andere Ihren Markennamen in Nicht-Common-Law Ländern, wie der Schweiz, nutzen.
- **Nein**, nicht unbedingt, in Common-Law-Ländern wie Großbritannien und den USA, wenn Ihr Name dort weit bekannt ist.

Sie können in vielen Ländern „Common-Law-Rechte bzw. Gewohnheitsrechte“ an einer Marke auf der Grundlage deren kommerzieller Markennutzung ohne eine vorherige Registrierung durchsetzen.

Jedoch bietet eine Markeneintragung wesentliche Vorteile.

# Vorteile einer Registrierung:

- Amtliche Bestätigung des Exklusivrechts zur Nutzung der Marke im Zusammenhang mit den in der Registrierung aufgelisteten Waren/Dienstleistungen
- Öffentliche Bekanntmachung Ihres Eigentumsanspruchs an der Marke
- Eintragung in die Online-Datenbank des Markenamtes
- Recht, das Symbol „®“ hinzuzufügen
- Berechtigung zur gerichtlichen Geltendmachung der eigenen Markenrechte
- Nutzung der lokal anerkannten Registrierung als Grundlage für eine Registrierung im Ausland

In den USA ist die Praxis in Bezug auf Marken sehr komplex, wesentlich komplexer als in der Schweiz. Daher ist es sinnvoll, mit Anwälten zu arbeiten, die beide Systeme kennen.

# ÜBERLEGUNGEN IN BEZUG AUF DIE REGISTRIERUNG EINER BESTIMMTEN MARKE

- Nicht jede Marke ist beim Markenamt eintragungsfähig, einige Marken sind unter Umständen nicht dazu geeignet, einen Rechtsanspruch durchzusetzen, wenn es darum geht, andere Parteien daran zu hindern, ähnliche Markenzeichen für ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu verwenden.
- Sie sollten einen geeigneten Name auswählen, denn es ist einfacher, einen einzigartigen Name - verglichen mit einem eher allgemein gehaltenen Name - zu schützen

# Überlegungen...

- Eine Markeneintragung ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, läuft parallel zu Ihren Marketingaufwendungen ab und kann sich, wenn Sie die Kosten berücksichtigen, die sich im Zuge der Promotion und Markenwerbung ergeben, als kostengünstig herausstellen.
- Die Auswahl des richtigen Markenzeichens gleich am Anfang ist sehr wichtig.
- Sobald Sie einige Markennamen zur Auswahl haben, registrieren Sie gleich die entsprechenden Domain-Namen.
- Als Markeninhaber tragen Sie selbst die Verantwortung für die Durchsetzung Ihrer Markenrechte.

# Verwechslungsgefahr mit anderen Marken

Das Markenamt prüft jeden Antrag auf Einhaltung der Bundesgesetze und Vorschriften.

In der Schweiz liegt der häufigste Grund für eine Ablehnung einer Markeneintragung darin, dass eine Markenbezeichnung von allgemeinem/generischem bzw. deskriptivem/beschreibendem Charakter ist.

Dies liegt daran, dass in der Schweiz das Markenamt keine Vergleiche mit zuvor eingetragenen Marken vornimmt.

In den USA ist der häufigste Grund dafür, dass eine Eintragung abgelehnt wird, jener, dass eine „Verwechslungsgefahr“ zwischen der Marke des Antragstellers und einer bereits registrierten Marke bzw. einer anhängigen Eintragung bestehen könnte.

Das US-Markenamt bestimmt eine mögliche Verwechslungsgefahr so:

Es ähneln sich sowohl (1) die Markenbezeichnungen als auch (2) die damit verbundenen Waren bzw. Dienstleistungen der beteiligten Parteien, sodass Verbraucher fälschlicherweise glauben könnten, dass die Produkte/Dienste aus derselben Quelle stammen.

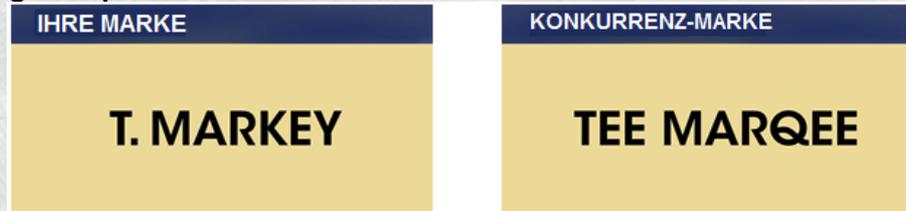
Vor Einreichung Ihres Antrags ist es deshalb sehr wichtig, dass Sie feststellen, ob Ihre geplante Marke einer Verwechslungsgefahr mit einer anderen Marke unterliegen könnte. Sie möchten mit Sicherheit kein Geld in die Förderung einer nicht schutzfähigen Marke investieren!

**Gründliche Markenrecherche ist zu empfehlen!**

# Ähnlichkeit von Marken

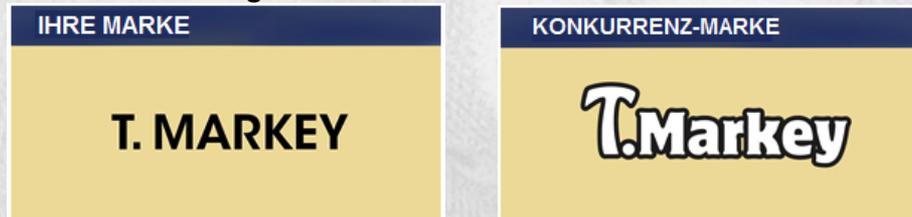
Nachfolgend einige Beispiele zur Ähnlichkeit von Marken:

## Klang/Aussprache



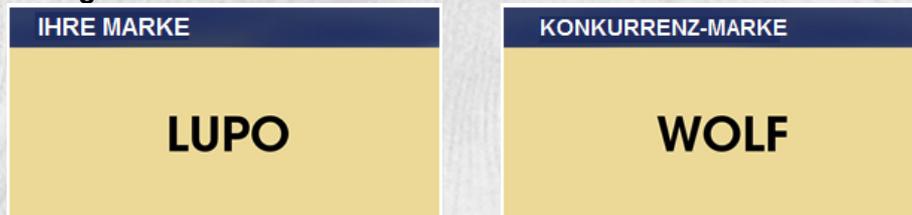
Auch wenn sie anders buchstabiert werden, klingen die Markennamen gleich; d.h., sie sind sich „phonetisch ähnlich“.

## Aussehen/Erscheinungsbild



Die Marken ähneln sich optisch sehr, auch wenn die Marke auf der rechten Seite eine stilisierte Schrift verwendet.

## Bedeutung

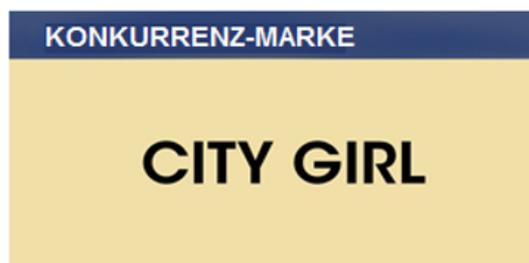
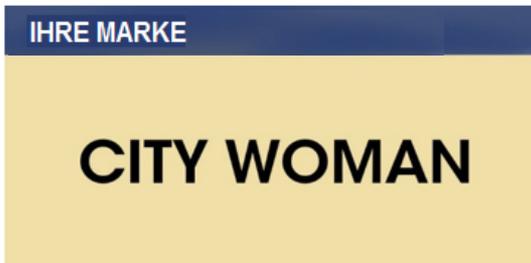


Die Marken sind sich ähnlich, da das italienische Wort „LUPO“ im Englischen „WOLF“ bedeutet.

## Markteindruck



Da die Marken dasselbe Design-Element enthalten, vermitteln sie kommerziell gesehen einen ähnlichen Gesamteindruck, auch wenn die Marke auf der rechten Seite beides enthält: die Wörter selbst und das besagte Design.



Die Marken vermitteln eine ähnliche allgemeine Bedeutung und rufen eine ähnliche geistige Reaktion hervor.

# Verhältnis zwischen verschiedenen Produkten und Dienstleistungen

Waren

IHRE WAREN

T-shirts  
and  
pants

VERBUNDENE WAREN

Hats

Dienstleistungen

IHRE DIENSTE

Banking  
services

VERBUNDENE DIENSTE

Mortgage  
lending  
services

Waren und  
Dienstleistungen

IHRE WAREN

T-shirts  
and  
pants

VERBUNDENE DIENSTE

Online retail  
store services  
featuring clothing

*DaVinci Partners* LLC

Intellectual Property is our middle name



MARKETING CLUB  
LAGO

# Starke und schwache Marken

- Marken fallen unter eine der folgenden Kategorien: fantasievoll oder willkürlich (sehr stark), suggestiv (stark), deskriptiv (sehr schwach) oder generisch (nicht schutzfähig).
- Es ist in Ihrem besten Interesse, eine Markenbezeichnung zu wählen, die handelsmarkentechnisch oder rechtlich gesehen als „stark“ gilt, d. h. eine Marke, die es Ihnen ermöglicht, eine Nutzung durch dritte Parteien zu verhindern.
- Wenn eine Marke „schwach“ ist, erschwert dies, die Marke effektiv zu überwachen und zu schützen.

## Beispiele für fantasievolle und willkürliche Marken:

- Fantasievoll: BELMICO für „Versicherungsdienstleistungen“
- Willkürlich: BANANA für „Reifen“

## Beispiele für suggestive Marken:

- QUICK N' NEAT für „Tortenboden“
- GLANCE-A-DAY für einen „Kalender“

# Deskriptive und generische Marken

Deskriptive Marken sind Wörter oder Designs (z. B. Abbildung eines Fernsehers für „TV-Reparaturservice“), die Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben.

## Beispiele für deskriptive Marken:

- SAHNIG für „Joghurt“
- DIE WELTWEIT BESTEN BAGELS für „Bagels“

Generische Begriffe sind die schwächsten Arten von „Marken“. Sie sind nie registrierfähig bzw. können Dritten gegenüber nie geltend gemacht werden.

## Beispiele für generische Marken:

- FAHRRAD für „Fahrräder“ oder „Fahrrad-Einzelhändler“
- MILCH für „ein Milchgetränk“
- ESCALATOR/ROLLTREPPE für „bewegliche Rolltreppen“

# Andere mögliche Gründe für das Markenamt, eine Registrierung abzulehnen

- die Markenbezeichnung ist ein Nachname (gilt in bestimmten Ländern)
- eine geographische Beschreibung der Herkunft eines Produktes / einer Dienstleistung
- abwertend oder beleidigend
- eine ausländische Bezeichnung, die übersetzt einer deskriptiven oder generischen Bezeichnung gleichkommt
- der Name das Abbild einer Person bzw. ein Buch- oder Filmtitel ist (gilt in bestimmten Ländern)
- Wenn rein dekorative oder ornamentale Materialien verwendet werden (gilt in bestimmten Ländern)

# Andere Faktoren bei der Auswahl einer Marke

Wenn Sie Ihre Waren oder Dienstleistungen ausserhalb Ihres Heimatlandes unter der gleichen Marke vermarkten möchten, prüfen Sie bitte, ob die Marke im Ausland eine andere Bedeutung hat.

## Beispiele:

- „ASS-Reinigung“
- „Looser Investments“.

# Markenrecherche

## Warum sollte ich eine Markenrecherche durchführen?

Die Durchführung einer vollständigen Markenrecherche vor der Anmeldung Ihrer Marke ist sehr wichtig, da die damit verbundenen Ergebnisse mögliche Probleme im Vorfeld identifizieren könnten das heiss: Eine Recherche spart Geld.

Beachten Sie bitte, dass alle diesbezüglichen Nachforschungen auf die Datenbanken des Markenamtes beschränkt sind; daher keine Marken von anderen Parteien berücksichtigt werden können, die ihre eigenen Marken lokal benutzen, unter anderem ohne Markenmeldung.

# Markenrecherche...

Diese Rechte, bekannt als „Gewohnheitsrechte“, bestehen ausschließlich auf der Grundlage der kommerziellen Markennutzung innerhalb eines bestimmten geographischen Bereichs.

Sie sollten sich überlegen, jemanden zu beauftragen, der die wichtigsten landesspezifischen oder bundesstaatlichen Firmen-Datenbanken oder Marken-Datenbanken untersucht.

# Wann kann ich die Markensymbole TM, SM und „®“ verwenden?

- Wenn Sie die Marke registriert haben, benutzen Sie ein „®“ nach der Markenangabe. Noch nicht eingetragene Marken sollten mit <sup>TM</sup> für Produkte bzw. mit <sup>SM</sup> für Dienstleistungen versehen werden.
- Sie dürfen das Symbol „®“ nur für eingetragene Marken und im Zusammenhang mit den in der Registrierung aufgelisteten Waren/ Dienstleistungen nutzen.

# «Mir wurde erklärt, dass eine „Wortmarke“ den weitreichendsten Schutz bietet - was ist eine „Wortmarke“?»?

- Markenbezeichnung aus Standardzeichen
- Ausschliesslich aus Wörtern, Buchstaben oder Zahlen bestehend.

Eine standardisierte, rein auf Zeichen bezogene Marke schützt den Wortlaut selbst, ohne die Marke auf der Grundlage einer bestimmten Schriftart, eines bestimmten Stils, einer spezifischen Grösse oder Farbe einzuschränken und gibt Ihnen daher einen umfassenderen Schutz, als dies eine speziell formatierte Markendarstellung gewähren würde.

Mir wurde erklärt...

Wenn Sie hingegen eine schwächere Marke registrieren möchten (z.B. weil Ihre gewählte Marke teilweise deskriptiv ist), können Sie ein Logo oder andere Besonderheiten hinzufügen. Dies ist keine „Wortmarke“.

Wenn Sie ein kombiniertes, geschütztes Markenzeichen wählen, das ein Logo enthält, sollten Sie dann eher eine Schwarz-Weiss-Darstellung statt eine Darstellung in Farbe einreichen.

# Wie schütze ich meine Marke auf internationaler Ebene?

Eine Markenregistrierung ist nur in jenem Land wirksam, in dem die Anmeldung eingereicht wurde.

Sie können eine internationale Anmeldung oder eine Anmeldung direkt in einem anderen Land einreichen, innerhalb von sechs Monaten nachdem Sie Ihre erste Markenmeldung eingereicht haben.

Ausländische Markenmeldungen können eine Priorität in Bezug auf Ihre Erstanmeldung beanspruchen, wobei jedoch alle Vorteile und Schönheitsfehler der ersten Anmeldung übernommen werden.

Dies ist ein weiterer Grund dafür sicherzustellen, dass die erste Anmeldung ordnungsgemäss erfolgt.

# Wie vermeide ich eine Löschung meiner registrierten Marke wegen Nicht Benutzung oder unsachgemässer Benutzung?

Sie müssen Ihre geschützte Marke ordnungsgemäss benutzen, um eine Löschung durch eine dritte Partei wegen Nicht Benutzung oder wegen unsachgemässer Nutzung zu verhindern.

Es empfiehlt sich, eine Markenbezeichnung stets adjektivisch zu verwenden.

Wenn man sich auf ein Produkt bezieht, sollte dem Markennamen stets ein generischer Begriff folgen. Beispiel: „Dieses Gerät ist ein LENOVO®-Computer“.

Betonen Sie stets, dass Ihre Marke auch als Marke verwendet wird. Beispiel: „Dieses Gerät ist ein BlackBerry Emerald™-Smartphone“.

Verwenden Sie eine Marke nicht als Oberbegriff für Ihr Produkt.

Stellen Sie sicher, dass die Markenbezeichnung nicht generisch verwendet wird, wie in etwa so: „Bitte geben Sie mir ein Kleenex“.

# SCHLUSSFOLGERUNGEN

- Ihre Markenrechte sind Ihr wertvollstes Kapital.
- Sie können nicht ohne sie weiterbestehen.
- Man kann sie gleichzeitig beliebig oft verlängern.
- Eine Markeneintragung läuft parallel zu Ihren Marketingaufwendungen ab und kann, wenn Sie die Kosten berücksichtigen, die sich im Zuge der Promotion und Markenwerbung ergeben, kostengünstig sein.
- Die Auswahl des richtigen Markenzeichens gleich am Anfang ist sehr wichtig.



# Schlussfolgerungen...

- Ausländische Markenmeldungen gehen von Ihrer Erstanmeldung aus und übernehmen demnach alle Vorteile und Schönheitsfehler einer ersten Antragstellung.
- Zudem unterscheidet sich die Vorgehensweise in Bezug auf Anmeldungen von US-Marken deutlich von jenen in der Schweiz oder in der Europäischen Union.
- Daher ist es sinnvoll, mit Anwälten zu arbeiten, die beide Systeme kennen.
- Da Vinci Partners LLC (Europa, darunter Schweiz und Deutschland, sowie Vereinigte Staaten und China)

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Dr. John Moetteli, Esq.**

**Da Vinci Partners LLC**

Rathausgasse 1

CH-9320 Arbon

Phone: +41 71 230 1000

Fax: +41 71 230 1001

Email: [moetteli@davincipartners.com](mailto:moetteli@davincipartners.com)

Websites: [www.davincipartners.com](http://www.davincipartners.com) / [www.davincischool.com](http://www.davincischool.com)



*Da Vinci Partners* LLC

Intellectual Property is our middle name



MARKETING CLUB  
LAGO