

Defensivmarken

**Thema**

Neuheit ist keine Schutzvoraussetzung für Marken. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Patenten und Designs. Aber eingetragene Marken müssen benutzt werden, damit sie Schutz genießen.

Der tiefere Sinn dieser gesetzlichen Konzeption ist es, denjenigen Schutz zu verschaffen, die mit ihrer Marke aktiv am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen. Der Markt soll nicht durch Marken behindert werden, die tot im Register liegen.

Welche Konsequenzen hat dies in der Praxis?

Wer eine Marke einträgt, sie aber nicht benutzt, kann sich plötzlich mit der Situation konfrontiert sehen, dass ein Dritter die gleiche Marke benutzt und einträgt, ohne dass etwas dagegen unternommen werden kann. Man kann sich also nicht Marken auf Vorrat anlegen.

Es ist zwar im Gesetz vorgesehen, dass eine zeitlich begrenzte Nichtbenutzung noch keinen Rechtsverlust nach sich zieht («Benutzungsschonfrist»). Auch kann die Nichtbenutzung unter besonderen Umständen entschuldbar sein. Wer aber gar nicht die Absicht hat, die Marke zu benutzen, wird von diesen Regelungen nicht geschützt. Er hat dann nur Defensivmarken- und diese genießen von vornherein keinen Schutz.

«In der Welt gibt es fast nur noch potemkinsche Dörfer. Wir müssen lernen, hinter die Fassaden zu schauen.»

(Rainer Mayer, Professor für Kultur an der Universität Mainz)

Werner A. Roshardt

Fallbeispiel «Gmail»

Sachverhalt	Pinpoints
<p>Kann man sich gegen «Marken-Squatter» zur Wehr setzen?</p> 	<p>Als die Firma Google Anfang 2004 ihren eigenen E-Mail Dienst «Gmail» ins Leben rief, erhielt sie im November des gleichen Jahres einen Brief eines Deutschen, der im Jahr 2000 die Wort/Bildmarke «Gmail-und die Post geht richtig ab» für sich registriert hatte. Der Deutsche bot Google die eigene Marke zur Übernahme zu einem adäquaten Preis an.</p> <p>Knapp einen Monat nach dem Angebotschreiben meldete der Deutsche in der Schweiz die Marke «Gmail» als Wortmarke an (also ohne Bild und ohne Slogan). Google nahm die eigene Anmeldung dagegen erst im April 2005 vor.</p> <p>Als die Verhandlungen schliesslich zu keinem Ziel führten, klagte Google beim Handelsgericht Zürich auf Löschung der Gegenmarke, weil sie widerrechtlich sei.</p>

Entscheid Bundesgericht	Pinpoints
<p>Kann eine Defensivmarke die Benutzungsschonfrist beanspruchen?</p>	<p>Das Handelsgericht Zürich wies die Klage ab. Dass die Marke vom Deutschen nicht gebraucht würde, sei kein Beweis, dass es sich um eine Defensivmarke handle. Solange die (fünfjährige) Benutzungsschonfrist nicht abgelaufen sei, müsse die Marke nicht benutzt werden. Auch die Tatsache, dass der Deutsche seine Marke zum Kauf angeboten habe, sei kein Beleg für die Widerrechtlichkeit. Marken seien nämlich frei übertragbar.</p> <p>Das Bundesgericht hingegen hob dieses Urteil auf. Eine Marke, die nur zum Zweck angemeldet wird, Dritte zu behindern oder eine eigene Position zu verbessern, sei eine Defensivmarke. Solche Marken verstiesse gegen Treu und Glauben und seien unlauterer Wettbewerb. Defensivmarken seien von Anfang an nichtig. Die Benutzungsschonfrist sei in diesem Zusammenhang unerheblich. Auch sei unerheblich, ob der Kaufpreis überhöht ist oder nicht.</p> <p>Massgeblich ist, ob der (in casu geringfügige) Benutzungsumfang ernsthaft oder nur vorgetäuscht oder marginal sei.</p>

Fallbeispiel «Bainbridge»

	Sachverhalt	Pinpoints
<p>Wann ist der erweiterte Schutz einer Serienmarke gegeben?</p>	<p>FMG Textiles meldete in der EU die Wortmarke «BAINBRIDGE» an.</p> <p>Il Ponte Finanziaria erhob Widerspruch aus elf italienischen Marken mit dem Wort «BRIDGE».</p> <p>Die meisten dieser Marken waren nicht benutzt. Nur für die Marke «THE BRIDGE» wurde eine tatsächliche Benutzung geltend gemacht. Sie war im Winter-Katalog 1994/1995 und in einigen undatierten Katalogen sowie in einer geringen Zahl geschalteter Werbeanzeigen benutzt.</p> <p>Die Widersprechende machte geltend, die elf Marken bildeten eine Markenserie zum Wort «Bridge» und die angegriffene Marke «BAINBRIDGE» erzeuge eine Verwechslungsgefahr. Die Benutzung der Marke «THE BRIDGE» sei auch als Benutzung der Marke «Bridge» (deren Benutzungsschonfrist abgelaufen war) zu verstehen, da sich die Marken nur geringfügig unterscheiden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Angemeldete EU-Marke «BAINBRIDGE» > Elf Widerspruchsmarken: «Bridge», «THE BRIDGE», «Old Bridge», «Footbridge», etc. > Nur eine der elf Widerspruchsmarken benutzt
<p>Kann eine nach nationalem Recht zulässige, nicht benutzte Marke einer EU-Marke entgegenstehen?</p>	<p>Alle angerufenen Instanzen (einschliesslich dem EuGH) wiesen den Widerspruch zurück. Defensivmarken sind nach EU-Markenrecht nicht zulässig. Dass das italienische Recht solche zulässt, ist keine rechtfertigende Entschuldigung für die Nichtbenutzung solcher Marken.</p> <p>Der erweiterte Schutz einer Serienmarke entsteht nicht aufgrund von Markeneintragungen, sondern aufgrund tatsächlicher Benutzung. Wenn nur zwei Marken benutzt sind, ist noch keine Serienmarke gegeben.</p> <p>Der Schutz einer (benutzten) eingetragenen Marke A kann nicht auf eine ebenfalls eingetragene (aber nicht benutzte) Marke B ausgeweitet werden, selbst wenn die Marke B nur eine leichte Abwandlung der Marke A darstellt.</p> <p>Es besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen «THE BRIDGE» und «BAINBRIDGE».</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Das EU-Markenrecht ist unabhängig vom nationalen Recht > Serienmarken setzen eine grössere Zahl benutzter Marken voraus > Eingetragene Marken müssen so wie eingetragen benutzt werden > Klangliche Ähnlichkeit genügt nicht, wenn die visuelle Wahrnehmung im Vordergrund steht



Praktische Konsequenzen

	Bedeutung der Benutzung	Pinpoints
<p>Was ist zu beachten, wenn man sich gegen Drittmarken erfolgreich durchsetzen will?</p>	<p>Der «Gmail»-Fall setzt ein klares Zeichen gegen «Marken - Squattering». Wer feststellt, dass eine ihm entgegenstehende Marke von einem Dritten als Defensivmarke eingetragen worden ist, kann deren Löschung bewirken.</p> <p>Nach wie vor ist es aber zulässig, dass eine im Ausland von einem Unternehmen A benutzte Marke in der Schweiz von einem anderen Anmelder B für sich hinterlegt wird. Entscheidend ist, dass eine tatsächliche Benutzungsabsicht besteht.</p> <p>Der «Bainbridge»-Fall belegt, wie wichtig es ist, dass man seine Marken benutzt, wenn man den Schutz einer Serienmarke geltend machen will. Es kann zwar Teil einer Strategie sein, dass man vorsorglich mehrere ähnliche Marken hinterlegt. Der Schutz wird aber nur für die tatsächlich benutzten Marken entstehen. Allerdings kann diese Strategie unter Umständen dazu führen, dass der Schutz nicht verbreitert, sondern verengt wird. Der EuGH sieht die Grenzen des Markenschutzes nämlich dort, wo der Schutz einer anderen eingetragenen Marke besteht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Marken so anmelden, wie sie benutzt werden > Serienmarken vergrössern den Schutzbereich > Erhöhte Anforderungen an die Serienmarken > Vorsicht bei zu ähnlichen Marken in der eigenen Serie
<p>Werden in der Nähe der benutzten Marke ähnliche Marken eingetragen, kann der Schutzbereich enger sein, als wenn die nahe kommenden Marken nicht existieren würden.</p>		

Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP-*

Strategien (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG
Schmiedenplatz 5
CH-3000 Bern 7
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch