

Der Markenwiderspruch



Thema

Wie attraktiv und intensiv der Markenschutz ist, zeigt sich spätestens bei Kollisionsrecherchen. Es ist schon nicht einfach, sich eine passende neue Marke auszudenken. Noch viel schwieriger ist es, eine Marke zu kreieren, welche nicht mit bestehenden Rechten kollidiert. Meist sind bereits zig Drittmarken registriert, die der gewünschten neuen Marke ähnlich sind.

Hat man dann eine Marke gefunden und registriert, ist man noch lange nicht am Ziel: Es ist zu erwarten, dass in Zukunft Dritte neue Marken eintragen lassen werden, die der eigenen Marke nahe kommen.

Solche Marken bergen aber Gefahren, obwohl sie jünger sind: Sie werden oft erst entdeckt, wenn sie sich bereits im Markt etabliert haben. Entsprechend aufwändig ist es, die störende Drittmarke wieder aus dem Markt zu entfernen. Die parallele Benutzung verwechselbarer Marken kann aber dazu führen, dass sich der Schutzzumfang der einzelnen Marken (also auch der eigenen, älteren Marke) reduziert («Verwässerung»).

Was kann gegen solche Gefahren unternommen werden und wie aufwändig sind die entsprechenden Verfahren? Wie Sie in diesem grips sehen werden, kann mit konsequentem und frühzeitigem Handeln auch ohne Gerichtsverfahren schon viel erreicht werden.

«Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.»

(Günter Hörmann)

Dr. Philipp Rufenacht

Widerspruchsverfahren

	Voraussetzungen	Grundsätze
Wozu dient das Markenwiderspruchsverfahren?	<p>In vielen Ländern – darunter auch die Schweiz und die EU – wird im Eintragungsverfahren nicht geprüft, ob eine Kollision mit älteren Marken vorliegt. Der Inhaber eines älteren Rechts muss deshalb von sich aus gegen die Eintragung störender jüngerer Marken vorgehen. Dazu steht ihm der Widerspruch zur Verfügung, ein summarisches und deshalb verhältnismässig schnelles und kostengünstiges Verfahren.</p> <p>Im Gegensatz zu einem gerichtlichen Lösungsverfahren sind die möglichen Grundlagen eines Widerspruchs in der Regel auf eigene ältere Markenrechte beschränkt. Ebenfalls ist ein Widerspruch nur während einer kurzen Zeitspanne von z. B. drei Monaten ab Eintragung der jüngeren Marke möglich.</p> <p>Aufgrund des Widerspruchs kann die jüngere Marke eingeschränkt oder gelöscht werden.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Eintragungsverfahren ohne amtliche Prüfung auf Kollision mit älteren Marken> Widerspruch: Schnelles und kostengünstiges Verfahren nach dem Eintragungsverfahren> kurze Widerspruchsfrist> Widerspruch muss auf eigene ältere Markenrechte gestützt sein



	Verwechselbarkeit	Ähnlichkeitskriterien
Wann sind Marken miteinander verwechselbar?	<p>Voraussetzung für den Erfolg im Widerspruchsverfahren ist die Verwechselbarkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der jüngeren Marke. Entscheidend sind zum einen die Zeichenähnlichkeit und zum anderen die Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleistungen.</p> <p>Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich aus der Sicht der Durchschnittsabnehmer der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, dass die Marken unmittelbar nebeneinander betrachtet gleich oder ähnlich erscheinen. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass der Abnehmer die Marken in der Regel zeitlich versetzt wahrnimmt. Er vergleicht also die vor ihm stehende jüngere Marke mit seinem unscharfen Erinnerungsbild der älteren Marke und glaubt, die Marken oder zumindest die Unternehmen stünden miteinander in Beziehung.</p>	<ul style="list-style-type: none">> gleiche Vertriebskanäle> Substituierbarkeit> gleiche Technologie, gleicher Zweck> Hauptware und Zubehör

Rechtserhaltende Benutzung

	Schutz nur bei Gebrauch	Rechtserhaltender Gebrauch
Weshalb ist es wichtig, dass die eigene Marke, auf die der Widerspruch gestützt ist, benutzt wird?	<p>Eingetragene Marken müssen benutzt werden, damit sie Schutz geniessen. Nach Ablauf der sogenannten Benutzungsschonfrist (in der Schweiz fünf Jahre) kann eine Marke auf Antrag eines Dritten gelöscht werden, wenn sie nicht im Sinne des Gesetzes gebraucht wird.</p> <p>Der Widerspruchsgegner kann deshalb gegen den Inhaber der jüngeren Marke den Nichtbenutzungseinwand erheben, wenn die Angriffsmarke älter als fünf Jahre ist. Gelingt es dem Inhaber der älteren Marke nicht, die Benutzung seiner Marke glaubhaft zu machen, bleibt sein Widerspruch gegen die jüngere Marke ohne Erfolg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Gebrauch als Marke > Gebrauch im Inland > Gebrauch für beanspruchte Waren und Dienstleistungen > Gebrauch in ernsthaftem Umfang

	Koexistenzvereinbarungen	Vorteile
Wie lassen sich Markenkonflikte zwischen den Parteien regeln ?	<p>Oft ist es sinnvoll, ein Widerspruchsverfahren zu vermeiden und die Kollision direkt zwischen den Parteien zu regeln. So können nicht nur die Kosten des amtlichen Verfahrens vermieden werden, sondern es kann auch mit einem Schlag die weltweite Nutzung zwischen den Parteien einvernehmlich geregelt werden. Ein gewonenes Widerspruchsverfahren hat nämlich als solches noch nicht zur Folge, dass die Benutzung der jüngeren Marke im Inland (und erst recht nicht im Ausland) verboten ist.</p> <p>Statt ohne Vorankündigung Widerspruch einzulegen, ist es oftmals sinnvoll, die Gegenseite zu kontaktieren und sie zum vollständigen oder teilweisen Verzicht auf die jüngere Marke und deren Nutzung aufzufordern. Meist kann im Dialog mit der Gegenseite eine einvernehmliche Lösung für die Koexistenz der beiden Marken gefunden werden. Im Rahmen einer Koexistenzvereinbarung werden die Rechte und Pflichten der Vertragspartner bezüglich Registrierung und Nutzung ihrer Marken festgelegt, um Verwechslungen im Markt sowie zukünftige Konflikte zu vermeiden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Schnellere Klärung des Konflikts > Vermeidung der Widerspruchskosten > Erfasst auch Nutzungsrechte der Marke > Wirkung für mehrere Länder möglich



Markenüberwachung

	Konsequentes Handeln	Vorteile
Wie stellt man sicher, dass man die Widerspruchsfrist bei störenden Neueintragungen nicht verpasst?	<p>Wie bereits erwähnt, sind Widersprüche nur während einer kurzen Frist möglich. Sind die Augen des Markeninhabers nur auf den Markt gerichtet, werden störende Drittmarken meist erst zu spät entdeckt. Der Markeninhaber steht dann oft vor der schwierigen Entscheidung, ein aufwändiges gerichtliches Lösungsverfahren anzustreben oder die jüngere Marke zu dulden.</p> <p>Will man von der Widerspruchsmöglichkeit effizient Gebrauch machen, ist die Einrichtung einer Markenüberwachung empfehlenswert. In deren Rahmen werden die Register der überwachten Länder fortlaufend auf neu eingetragene Marken bzw. neu publizierte Markenmeldungen überprüft. Potenziell kritische jüngere Marken werden somit rechtzeitig entdeckt.</p> <p>Weil professionelle Überwachungsdienstleister bereits sehr frühzeitig Zugriff auf neu angemeldete Marken haben, bleibt oftmals auch genügend Zeit, mit der Gegenseite eine Koexistenzvereinbarung abzuschliessen, bevor die Widerspruchsfrist abläuft. Die zusätzlichen Kosten für einen (vorsorglichen) Widerspruch lassen sich somit vermeiden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > frühzeitiges Eingreifen möglich > Widerspruchsmöglichkeit wahren > Zentralangriff auf die internationale Marke > Koexistenzvereinbarung statt Widerspruch



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