

§ 18 Anmeldestrategien für Marken

Checkliste

I. Übersicht

1 Nutzen und Grenzen einer Anmeldestrategie:

- Hat das zu schützende Kennzeichen bereits ein Grob-Clearing durchlaufen?
- Welche Einflussfaktoren sind zu berücksichtigen?

II. Vorausgehendes Prüfen der verschiedenen Anmeldeparameter

A. Darstellung des zu vermarktenden Kennzeichens in der Anmeldung

2 Unterscheiden zwischen Markendarstellung beim konkreten Gebrauch und in der Anmeldung:

- Ist eine Abweichung zwischen der Markendarstellung im Gebrauch und jener im Register schädlich?
- Enthält das zu vermarktende Kennzeichen Elemente unterschiedlicher Schutzbedürftigkeit?
- Sind einzelne Elemente des Kennzeichens nur in Kombination schutzwürdig?
- Müssen die Anmeldungen in allen Ländern die gleiche Darstellung aufweisen?
- Ist in einzelnen Ländern auch die Darstellung in besonderen Schriftzeichen anzumelden?

B. Sachlicher Schutzmfang (Waren- und Dienstleistungsliste)

3 Unterscheiden zwischen konkretem Waren- und Dienstleistungsangebot und definierte Tätigkeit gemäss Markenanmeldung:

- Welches sind die aktuellen und geplanten eigenen Tätigkeiten und welches sind weiter reichende Tätigkeiten von Mitbewerbern?
- Wo finden sich Formulierungs- und Klassifizierungshilfen?
- Welches sind die wichtigen bzw. weniger wichtigen Klassen?
- Worauf ist bei der konkreten Formulierung besonders zu achten?

C. Geografischer Schutzmfang

4 Kriterien für die Länderauswahl:

- Welches sind die generellen Auswahlkriterien?
- Ist das kostengünstige Madrider System anwendbar?
- Lässt sich die rechtlich effiziente Gemeinschaftsmarke nutzen?

D. Nachforschungen in ausgewählten Ländern

5 Abschätzen des Konfliktpotentials:

- Wie sicher ist eine Prognose?
- Welche Register umfasst ein minimaler Rechercheaufwand?
- Welche Konfliktmarken können in Kauf genommen werden?

E. Anmelder**6 Anmelder: Naheliegend ist nicht notwendigerweise zweckmässig**

- Ermöglicht einer der naheliegenden Anmelder die Wahl eines sicheren Basislandes für die Internationale Eintragung?
- Welche sonstigen Anmelder kommen andernfalls in Frage?

F. Besondere länderspezifische Voraussetzungen oder Auflagen (Auswahl)**7 Unterschiedliche Rechtssysteme trotz fortgeschrittener Harmonisierung**

- Besondere Anmeldevoraussetzungen in Kanada;
- striktes Wahrheitsgebot für Deklarationen in den USA;
- Erklärungen bzgl. des bereits bestehenden oder geplanten Markengebrauchs in weiteren Ländern.

G. Interdependenz der Anmeldeparameter**8 Gesamtbereinigung aller vorläufig festgelegter Anmeldeparameter**

- Welche der vorläufigen Absichten lassen Varianten zu?
- An welchen definitiven Absichten haben sich die Varianten zu orientieren?

H. Kostenmanagement und Einsparungsmöglichkeiten**9 Kostspieliger Markenschutz**

- Ist aus Budgetgründen ein territorial schrittweiser Ausbau sinnvoll?
- Ist aus Budgetgründen ein schrittweiser Ausbau bzgl. der Klassen sinnvoll?
- Gibt es anderweitige Kosteneinsparungen?

III. Problembewältigung während des Anmeldeverfahrens und unmittelbar danach**10 Oftmals hindernisreicher Weg von der Anmeldung bis zur definitiven Eintragung**

- Welche Möglichkeiten bestehen, um eine von Amtes wegen bestrittene Schutzhfähigkeit aus absoluten Gründen zu überwinden?
- Welche Möglichkeiten bestehen, um eine von Amtes wegen bestrittene Schutzhfähigkeit aus relativen Gründen zu überwinden?
- Welche Möglichkeiten bestehen, um einen von dritter Seite eingereichten Widerspruch zu überwinden?

Kommentierung

Literaturauswahl: NOTH MICHAEL/BÜHLER GREGOR/THOUVENIN FLORENT (Hrsg.), Stämpfli's Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009 (zit.: BEARBEITER/IN, in: Noth/Bühlér/Thouvenin); WILLI CHRISTOPH, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002.

Materialien: EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM (Hrsg.), Richtlinien in Markensachen, Bern 2011 (zit.: IGE-Richtlinien).

I. Übersicht

Nutzen und Grenzen einer Anmeldestrategie:

1

- Hat das zu schützende Kennzeichen bereits ein Grob-Clearing durchlaufen?
- Welche Einflussfaktoren sind zu berücksichtigen?

Wer sein unternehmerisches Angebot auf dem Markt positionieren will, stellt sich die Frage, mit welchem Unternehmensauftritt oder Kennzeichen er sich von vergleichbaren Angeboten unterscheidbar machen soll (zur Vielfalt der verschiedenen möglichen Kennzeichen vgl. § 16 Markenmanagement, Rz. 3.1 ff. und 4.1 ff.) und wie sich das aus dem Markencreationsprozess (vgl. dazu § 16 Markenmanagement, Rz. 6.1 ff.) resultierende Kennzeichen am zweckmässigsten schützen lässt. Bereits im Creationsprozess bzw. im Auswahlverfahren sollte sinnvollerweise zumindest ein Grob-Clearing hinsichtlich der Schutzhörigkeit (vgl. § 16 Markenmanagement, Rz. 6.3 ff.) und der Verfügbarkeit (vgl. § 16 Markenmanagement, Rz. 7.4 ff.) durchgeführt worden sein, um das Risiko möglichst zu reduzieren, dass erst während des Anmeldeverfahrens in wichtigen Territorien unüberwindbare Hindernisse auftauchen und zu einem Neubeginn des Creationsprozesses zwingen. Dennoch ist regelmäßig nicht nur damit zu rechnen, dass einem Schutz des gewünschten Kennzeichens in gewissen Territorien gesetzliche Ausschliesslichkeitsgründe entgegenstehen, was eine unbeschränkte Alleinberechtigung am Kennzeichen erschwert. Vielmehr lässt sich auch kaum ausschliessen, dass das Kennzeichen in gewissen Territorien nicht mehr ohne weiteres verfügbar ist, weil es mit bereits bestehenden ähnlichen Kennzeichen Dritter kollidiert. Insbesondere hat der Unternehmer bereits vor dem Schutzaufbau zu beachten, dass die Wahl der zweckmässigsten Anmeldestrategie ein Optimierungsprozess unter den Parametern Schutzwirkung, Schutzmfang, Risiko und Kosten darstellt.

1.1

Nachfolgend befassen wir uns daher zunächst mit den Fragen, in welcher von mehreren möglichen Darstellungen ein Kennzeichen angemeldet werden soll und wie damit die **Schutzwirkung** beeinflusst wird. Daran anschliessend werden verschiedene Aspekte des **Schutzmangs** in sachlicher Hinsicht (Waren- und Dienstleistungsliste) und geografischer Hinsicht (nationales, regionales und sogenannt Internationales Registrierungssystem) behandelt. Es folgen sodann Ausführungen zum gebotenen Umfang von Verfügbarkeitsrecherchen und zur **Risikoanalyse**. Des Weiteren stellen wir die verschiedenen Kriterien für die Auswahl des zweckmässigsten Anmelders dar. Alle diese Parameter können sich gegenseitig bedingen und müssen deshalb auch noch im Gesamtzusammenhang geprüft und allenfalls neu festgelegt werden. Unsere Betrachtungen dazu führen sodann über zu Fragen des **Kostenmanagements**. Schliesslich folgen noch einige Hinweise darüber, wie die während der Anmeldeverfahren allenfalls auftretenden Hindernisse zweckmässig bearbeitet werden können.

1.2

- 1.3 Die Abfolge der unter diesem Titel besprochenen Themen entspricht genau der empfohlenen Vorgehensweise, wenn es um die Frage geht, wie der Schutzaufbau zweckmässig angepackt und aufgegleist werden muss. Die Checkliste am Anfang dieses Artikels dient daher nicht nur inhaltlich als Gedankenstütze, ob alle wesentlichen Fragen berücksichtigt wurden, sondern entspricht auch in der Reihenfolge den zeitlich sinnvollen Vorgehensschritten.

II. Vorausgehendes Prüfen der verschiedenen Anmeldeparameter

A. Darstellung des zu vermarktenden Kennzeichens in der Anmeldung

2 Unterscheiden zwischen Markendarstellung beim konkreten Gebrauch und in der Anmeldung:

- Ist eine Abweichung zwischen der Markendarstellung im Gebrauch und jener im Register schädlich?
- Enthält das zu vermarktende Kennzeichen Elemente unterschiedlicher Schutzbefürftigkeit?
- Sind einzelne Elemente des Kennzeichens nur in Kombination schutzfähig?
- Müssen die Anmeldungen in allen Ländern die gleiche Darstellung aufweisen?
- Ist in einzelnen Ländern auch die Darstellung in besonderen Schriftzeichen anzumelden?

- 2.1 **Grundsatz:** Praktisch weltweit gilt der markenrechtliche Grundsatz, dass eine Marke im Wesentlichen so eingetragen sein muss, wie sie bei der Vermarktung konkret gebraucht wird (vgl. z.B. BGE 130 III 267 E. 2.4 – Tripp Trapp III). Mit anderen Worten darf die Darstellung der Marke in der Eintragung nur unwesentlich (Art. 5 C Abs. 2 PVUE spricht in diesem Zusammenhang von abweichenden «Elementen, die ohne Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke sind») von jener im konkreten Gebrauch abweichen, ansonsten die Eintragung in der Regel nach einem gewissen Zeitablauf anfechtbar wird (vgl. hierzu auch § 16 Markenmanagement, Rz. 7.26 ff.). Als «unwesentlich» gilt zumeist das Beifügen oder Weglassen von gemeinfreien oder bloss dekorativen Elementen (zum Begriff des Gemeinguts vgl. § 16 Markenmanagement, Rz. 6.3 ff.). Ebenso gilt es in der Regel als unschädlich, wenn eine in neutraler Schrift eingetragene Marke mit besonderem Schriftzug gebraucht wird oder wenn eine schwarz-weiss eingetragene Marke in einer besonderen Farbgebung gebraucht wird (das Bundesverwaltungsgericht hat sich in der Vergangenheit aber auch schon vereinzelt auf den Standpunkt gestellt, dass durch den Gebrauch einer in schwarz-weiss eingetragenen Bildmarke in Farbe ein neuer Gesamteindruck entsteht und dieser von der Eintragung abweichende Gebrauch damit nicht als rechtserhaltend gilt, vgl. BVGer, 25.6.2009, B-576/2009 – «Schweif»/Targin [fig.]). Grundsätzlich unproblematisch ist es schliesslich auch, wenn separat eingetragene Marken (z.B. Wort und Bild) kombiniert gebraucht werden, wobei vorauszusetzen ist, dass die separat registrierten Elemente auch im konkreten Gebrauch je noch eine selbstständige Wirkung entfalten, was naturgemäss einen erheblichen Ermessensspielraum bzw. entsprechende Unsicherheiten offen lässt. Dies kann aber z.B. durch die Beifügung des Registrierungssymbols ® hinter jeder Einzelmarke oder durch spezielle grafische Darstellungen sichergestellt werden (vgl. eingehend zur Frage des Markengebrauchs in abweichender Form WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 11 MschG N 73 ff.).

Zu beachten ist, dass umgekehrte Konstellationen in der Regel nicht als «unwesentlich» qualifiziert werden. Kaum rechtserhaltend ist daher der Gebrauch einer Marke in neutraler Schrift bzw. in schwarz-weißer Darstellung bzw. der Gebrauch bloss eines Einzelementes, wenn die Eintragung in einem besonderen Schriftzug bzw. farbig bzw. als (aus mehreren Elementen zusammengesetzte) Kombinationsmarke erfolgt. 2.2

Schutzkonzentration auf das Wesentliche: Das für die Vermarktung ausgewählte Erscheinungsbild oder Kennzeichen weist oftmals mehrere grafische oder verbale Elemente auf und in Befolge des vorerwähnten Grundsatzes besteht ein naheliegendes (und in der Praxis häufig vorkommendes) Vorgehen darin, die für die Vermarktung vorgesehene gesamte Darstellung des Kennzeichens eintragen zu lassen (inklusive zum Teil gemeinfreier oder schwacher Elemente). Der Nachteil dieser Vorgehensweise besteht aber darin, dass störende Annäherungen von Mitbewerbern an solche komplexe Kennzeichen oft nur eine Teilkopie darstellen und deshalb beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Marken eine Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck fraglich erscheinen kann (dies ist im Wesentlichen darin begründet, dass für die Beurteilung einer möglichen Verwechslungsgefahr der von einer Marke erzeugte Gesamteindruck massgeblich ist und eine aus mehreren Bestandteilen bestehende Marke somit nicht in ihre Einzelteile zerlegt und isoliert betrachtet werden darf, vgl. z.B. BVGer, 18.5.2007, B-7442/2006, E. 4 – *Feel'n Learn/See'n Learn*. Im Einzelfall können sogar gemeinfreie Bestandteile den Gesamteindruck einer Marke beeinflussen [vgl. z.B. BGE 122 III 382 E. 5b – *Kamillosan*] und entsprechende Beifügungen sind somit nicht selten hinderlich für die Verteidigung einer Marke). 2.3

Wenn jedoch der kopierte Teil des aus mehreren Elementen zusammengesetzten Kennzeichens separat geschützt ist, kann selbstverständlich gezielter gegen die Kopie vorgegangen werden. Deshalb ist es grundsätzlich empfehlenswert, sich bei komplexen Kennzeichen zunächst darüber Rechenschaft zu geben, welches die wesentlichen schutzbedürftigen Elemente darstellen. Hernach bleibt zu prüfen, welche dieser Elemente eine ausreichende Selbstständigkeit aufweisen, um eine separate Eintragung zu rechtfertigen. Bei Unsicherheiten ist jedenfalls auch die Kombination aller wesentlichen Elemente als Kombinationsmarke zur Eintragung zu bringen (unter Weglassung von rein dekorativen oder klar gemeinfreien Elementen). 2.4

Eine analoge Schutzkonzentration auf das Wesentliche empfiehlt sich auch z.B. bei farbigen Kennzeichen bzw. solchen in einem besonderen Schriftzug (z.B. die bekannte MILKA-Marke), indem in erster Linie eine schwarz-weiße Version (mit unterschiedlicher Rasterung für unterschiedliche Farben) bzw. eine reine Wortmarke (z.B. Schweizer Marke Nr. P-434 438 MILKA) und (wenn das Budget ausreicht) erst in zweiter Linie zusätzlich auch die farbige Version bzw. die Schriftzugsmarke zur Anmeldung gelangt (z.B. Schweizer Marke Nr. 2P-321 498 Milka [fig.]). 2.5

Etwas martialisch gesprochen wird es sich bei kombinierten Kennzeichen regelmässig als höchst empfehlenswert erweisen, mehrere Eintragungen, also quasi «Waffen» anzustreben, um im Verletzungsfall die geeignete Eintragung aus dem «Waffenarsenal» auswählen zu können. 2.6

Diese Schutzkonzentration auf den wesentlichen Kern bzw. die wesentlichen Elemente eines Kennzeichens hat auch den Vorteil, dass die resultierenden Eintragungen – gerade wenn es sich um reine Wortmarken handelt – bei zukünftigen Modifi- 2.7

kationen oder Modernisierungen des zu vermarktenden Kennzeichens eher aktuell bleiben und keine Neueintragungen erfordern.

- 2.8 **Kombinierte Darstellung zwecks Begründung der Schutzfähigkeit:** Soweit das zu vermarktende Kennzeichen im Wesentlichen aus gemeinfreien Elementen besteht, welche für sich allein nicht schutzfähig sind, muss geprüft werden, ob weitere zum Kennzeichen oder ganzen Unternehmensauftritt gehörende Elemente als schutzfähig gelten und in der anzumeldenden Markendarstellung mit einzubeziehen sind, um die Schutzfähigkeit insgesamt begründen zu können (z.B. der Firmen- oder Konzernname). Unter Umständen kann auch die Festlegung auf eine bestimmte Farbkomposition massgeblich dazu beitragen. Zu beachten ist freilich, dass die daraus resultierende Eintragung nur dem Anschein nach ein Ausschliesslichkeitsrecht an allen Elementen verleiht, da in materiellrechtlicher Hinsicht eine Monopolisierung nur für die Kombinationsmarke insgesamt und nicht auch für die einzelnen nicht schutzfähigen Elemente erzielt wird.
- 2.9 **Abweichende Darstellung in einzelnen Ländern:** Es ist unbestritten, dass ein der regionalen oder globalen Vermarktung dienendes Kennzeichen möglichst konsistent und einheitlich eingesetzt werden sollte, um in der Wahrnehmung der Marktteilnehmer eine bleibende Prägung hinterlassen zu können. Offensichtlich dient dies auch der Kostensenkung bei der Herstellung aller Kennzeichnungsträger (Verpackungen, Werbeunterlagen, Internet usw.).
- 2.10 Klar von diesem Postulat nach «Visual Identity» oder «Corporate Design» zu trennen ist die Frage, welche Markendarstellung(en) in den verschiedenen Ländern zur Eintragung gelangen soll(en) bzw. ob in jedem Land die möglichst gleiche(n) «Waffe(n)» zur Verfügung stehen soll(en). Diese Frage darf ohne weiteres verneint werden, weil es hier nicht um die angestrebte Prägung beim Abnehmer, sondern um das zweckmässigste Schutzinstrument geht. Eine Einheitlichkeit der registrierten Markendarstellung in den verschiedenen Ländern hat daher höchstens administrative Vorteile.
- 2.11 Weil der Markenschutz praktisch weltweit national geregelt ist (ausgenommen die supranationalen Systeme der Benelux-Staaten und der EU), können die unterschiedlich geregelten Fragen der Schutzfähigkeit oder lokale Konfliktsituationen dazu führen, dass in gewissen Ländern die angestrebte Darstellung durch eine abweichende Darstellung ersetzt werden muss. Dieses länderweise unterschiedliche «Waffenarsenal» bedeutet aber keineswegs, dass auch das auf dem Markt eingesetzte Kennzeichen ein anderes Erscheinungsbild aufweisen muss (ausgenommen, wenn aus Konfliktverhandlungen eine entsprechende Verpflichtung resultiert. Zudem sind natürlich immer die grundsätzlich von Land zu Land verschiedenen Vorschriften bzgl. der rechtsgenügenden Benutzung von Marken im Auge zu behalten).
- 2.12 **Länderspezifische Kennzeichen:** Der gewollte Einsatz und deshalb auch der Schutz einer anderen Marke für das gleiche Produkt in gewissen Ländern kann sich aus vertriebsstrategischen Gründen rechtfertigen. Aber auch aus sprachlichen Gründen erweist es sich oftmals als unerlässlich, in einzelnen Ländern abweichende oder ergänzende Eintragungen anzustreben. Dies betrifft namentlich die Länder mit lokal etablierten Schriftzeichen (z.B. kyrillische, arabische, chinesische, japanische Schriften usw.). Für eine Vermarktung in China ist die Fragestellung, ob die üblicherweise in lateinischer Schrift verwendete Marke nicht auch in chinesischen Schriftzeichen zur Vermarktung und mithin auch zur Eintragung gelangen sollte, geradezu zwingend,

nachdem chinesische Marktteilnehmer andernfalls von sich aus zwecks einfacherer Zitierweise eigene Äquivalente etablieren, welche durchaus den Interessen des Markeninhabers zuwider laufen können. Es empfiehlt sich daher, selber die Initiative zu ergreifen und sorgfältig eine sowohl linguistisch als auch rechtlich problemfreie Version in chinesischer Schrift zu kreieren, wobei lokale Spezialisten die Werbewirksamkeit prüfen sollten, weil als Äquivalent sowohl eine ähnliche Phonetik als auch ein geeigneter Bedeutungsinhalt zur Auswahl steht.

B. Sachlicher Schutzzumfang (Waren- und Dienstleistungsliste)

Unterscheiden zwischen konkretem Waren- und Dienstleistungsangebot und definiert Tätigkeit gemäss Markenanmeldung:

3

- Welches sind die aktuellen und geplanten eigenen Tätigkeiten und welches sind weiter reichende Tätigkeiten von Mitbewerbern?
- Wo finden sich Formulierungs- und Klassifizierungshilfen?
- Welches sind die wichtigen bzw. weniger wichtigen Klassen?
- Worauf ist bei der konkreten Formulierung besonders zu achten?

Nach Festlegung des anzumeldenden Zeichens ist als nächster Schritt eine Liste der Waren und Dienstleistungen (WDL) zu erstellen, in deren Zusammenhang eine Eintragung der Marke angestrebt werden soll. Dabei gilt es vorab zu beachten, dass mit der WDL der sachliche Schutzzumfang einer eingetragenen Marke definiert wird und für darüber hinausreichende Branchen grundsätzlich (ausgenommen sogenannte berühmte Marken) kein markenrechtlicher Schutz besteht (eventuell aber andere Rechtsbehelfe wie Lauterkeitsrecht). Dieses sogenannte Spezialitätsprinzip führt dazu, dass unter rein markenrechtlichen Gesichtspunkten in unterschiedlichen Branchen sogar ein identisches und umso mehr auch ein bloss verwechselbares Zeichen toleriert werden muss (z.B. ist BOUNTY sowohl eine Marke für ein bekanntes Schokoladenprodukt als auch für ein Toilettenpapier von unterschiedlichen und wirtschaftlich nicht verbundenen Anbietern). Das Ausmass dieser Begrenzung des Ausschliesslichkeitsanspruchs ist daher sehr sorgfältig und bewusst vorzunehmen, und die grundsätzlich freie Wahlmöglichkeit kann nach Bedarf länderweise unterschiedlich ausgeübt bzw. durch rechtliche Hindernisse unterschiedlich stark beschränkt werden.

3.1

Die durch die Formulierung der WDL definierte Begrenzung des sachlichen Schutzzumfangs einer Marke wird insoweit relativiert, als in den weitaus meisten Ländern der Ausschliesslichkeitsbereich einer Marke nicht nur die in der WDL explizit erwähnten, sondern auch die darüber hinausreichenden und damit nicht nur gleichen, sondern auch gleichartigen Angebote umfasst (vgl. zu Begriff und Umfang der Gleichartigkeit z.B. JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 MschG N 221 ff.).

3.2

Enger oder breiter Schutzbereich? Es versteht sich von selbst, dass sich der Schutz einer Marke in erster Linie auf das konkret betroffene Produkte- und Dienstleistungsangebot erstrecken muss. Nebst dem aktuellen Angebot ist aber auch der bereits absehbaren Angebotserweiterung Rechnung zu tragen. Gleichzeitig kann auch in Betracht gezogen werden, Angebotsbereiche der wichtigsten Mitbewerber in die WDL aufzunehmen, weil möglichst auch solche Mitbewerber von einer unautorisierten Benutzung oder Eintragung der gleichen oder einer verwechselbaren Marke

3.3

sollten ausgeschlossen werden können, deren Produkte- oder Dienstleistungsangebot ausserhalb des eigenen Angebotsbereichs liegen. Hilfreich kann in diesem Zusammenhang die Fragestellung sein, welches Angebot als störend empfunden würde, wenn es von Dritten mit einer gleichen oder sehr ähnlichen Marke angeboten würde.

- 3.4 Sogar für einen noch weiter entfernten Angebotsbereich kann unter Umständen ein Schutzbedürfnis bestehen. Zu denken ist einerseits an typische Werbeträger wie T-Shirts, Caps, Posters, Pins, Modeschmuck etc. (vgl. aber zum Thema Hilfswaren hinten Rz. 3.23). Andererseits hat sich namentlich für gewisse Mode- oder Konsumartikel eine eigentliche Parallelbranche entwickelt, indem Hersteller des Originalangebots, namentlich solche mit einer etablierten (oder vorerst auch bloss erhofften) Prestigemarke in anderen Mode- oder Konsumartikelbranchen Markenlizenzen (vgl. dazu § 16 Markenmanagement, Rz. 4.8 ff.) vergeben, um so die Bekanntheit der Marke in der angestammten Branche auch in andere Branchen zu transportieren (sogenannte Brand Extension). Beispiele sind Davidoff, Armani, Ferrari, Dunhill, Nivea oder etwa Porsche. Dies bedingt natürlich eine entsprechende Erweiterung der WDL.
- 3.5 Letztlich kann es sogar angezeigt erscheinen, namentlich für äusserst bekannte Marken, eine möglichst alle denkbaren Bereiche umfassende WDL zu beanspruchen, um eine möglichst unbegrenzte Ausschliesslichkeit für die Marke anstreben zu können (vgl. aber zu den Problemkreisen Sperr- und Defensivmarke GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 5 MschG N 32 ff. bzw. 38 ff.).
- 3.6 Zwar besteht für berühmte Marken (vgl. zum rechtlichen Begriff etwa THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 15 MschG N 14) in vielen Rechtsordnungen ein erweiterter, über den durch die WDL definierte Grenze mehr oder weniger weit hinausreichender Schutzanspruch. Mangels Abdeckung in der WDL muss aber eine solche branchenfremde Rechtsposition der berühmten Marke zuerst nachgewiesen werden können (vgl. hierzu THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 15 MschG N 16 ff.), was in der Regel einen grossen Zeit- und Finanzaufwand voraussetzt und naturgemäß auch entsprechende Risiken in sich birgt.
- 3.7 Eine über das konkret betroffene Angebot hinausreichende WDL kann jedoch auch wesentliche Nachteile nach sich ziehen. Zunächst gilt mit wenigen Ausnahmen (z.B. Chile) der Grundsatz, dass eine Marke in grundsätzlich jedem Territorium, in welchem sie eingetragen ist, innerhalb einer (in vielen Ländern fünfjährigen) Schonfrist im Zusammenhang mit allen in der WDL erwähnten Angebote in Gebrauch genommen werden muss, ansonsten der Schutz im Umfang der nicht genutzten WDL anfechtbar wird bzw. in gewissen Ländern (z.B. USA) von Amtes wegen verfällt. Mangels eigener rechtzeitiger Gebrauchsaufnahme kann der Markeninhaber freilich auch versuchen, weitere nicht selber genutzte Teile der WDL durch Einräumung einer Markenlizenz an Dritte (vgl. dazu § 21 Markenlizenzvertrag) benutzen zu lassen und so das Ausmass einer Anfechtbarkeit bzw. eines Verfalls der Eintragung reduzieren.
- 3.8 Gewisse Rechtsordnungen (z.B. Malaysia) setzen sodann eine plausible Gebrauchsabsicht bezüglich der angemeldeten Marke voraus und beanstanden von Amtes wegen zu extensiv erscheinende WDL's.
- 3.9 Ein weiterer Nachteil einer breit formulierten WDL liegt sodann naturgemäß im erhöhten Risiko, dadurch in den Schutzbereich älterer Markeneintragungen Dritter einzugreifen und Widersprüche bzw. Verletzungsklagen zu provozieren.

Trotz dieser Nachteile kann sich ein sachlich breiter Schutzbereich unter dem Aspekt 3.10
rechtfertigen, dass in den meisten Rechtsordnungen eine Markeneintragung als
solche und mithin auch in Bezug auf die gesamte WDL (bis zum Beweis des Gegen-
teils) eine Rechtsvermutung der Gültigkeit geniesst. Dies hat oft schon eine Ab-
schreckwirkung zur Folge, so dass potenziell mit der Eintragung kollidierende Mar-
kenprojekte Dritter gar nicht erst zur Anmeldung gelangen.

Insbesondere aber gestattet es die länderweise zwar unterschiedliche, aber immerhin 3.11
mehrjährige und oftmals (insbesondere in den Ländern Europas) fünfjährige Benut-
zungsschonfrist, dass sich eine neu eingetragene Marke, ohne dass sie schon in
Gebrauch genommen wurde, im gesamten Bereich ihrer WDL (und sogar darüber
hinaus im vorne erwähnten Gleichartigkeitsbereich) von verwechselbaren Marken
freihalten und so ohne störende Annäherung Dritter entfalten kann.

Nicht zu unterschätzen ist freilich, dass die Gebühren für Markeneintragungen 3.12
generell und in gewissen Ländern sehr wesentlich auch davon abhängen, wie viele
Klassen (dazu gleich nachfolgend) eine breit formulierte WDL beschlägt.

Klassifizierung und Formulierungshilfen: Mit dem Ziel, Markennachforschungen (vgl. 3.13
dazu hinten Rz. 5.1 ff.) praktikabler zu machen und die Masse von verschiedensten
Markeneintragungen zu kategorisieren, haben weltweit praktisch alle Länder (aus-
genommen insbesondere Kanada) eine Klassifizierung eingeführt, welche es ermög-
licht, alle denkbaren Produkte und Dienstleistungen (in einigen wenigen Ländern
kann ein Markenschutz noch nicht für Dienstleistungen beantragt werden, z.B. auf
den Britischen Jungferninseln) einer oder ausnahmsweise auch mehrerer Klassen
zuordnen zu können. Die anfänglich verbreiteten nationalen Klassifizierungssysteme
sind inzwischen weitgehend durch die von der Internationalen Organisation WIPO
aufgestellte Internationale Klassifizierung gemäss Nizza-Abkommen (derzeit gültig
in der 10. Aufl.) abgelöst worden (nationale Klassen kennen nur noch sehr wenige
Länder, insbesondere z.B. Venezuela). Dieses Klassifizierungssystem weist 45 Klas-
sen auf, aufgeteilt in 34 Produkteklassen und 11 Dienstleistungsklassen und enthält
eine sehr umfassende und periodisch aktualisierte Auflistung beispielhafter Formu-
lierungen für jede einzelne Klasse (vgl. <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice>). Jede der Klassen ist zudem mit einer Umschreibung einiger sehr genereller
Oberbegriffe versehen (sogenannte Class Headings).

Diese Klassifizierungsliste dient als Formulierungs- und Klassifizierungshilfe bei der 3.14
Redaktion der WDL, indem einerseits die passenden Begriffe direkt übernommen
werden können und damit auch die zutreffende Klasse erkennen lassen. Diese
Vorgehensweise hat insbesondere auch den Vorteil, dass in Prüfungsverfahren der
verschiedenen betroffenen Territorien kaum mehr mit Beanstandungen wegen un-
klarer oder falsch klassifizierter Formulierungen gerechnet werden muss. Soweit das
Angebot des Markeninhabers nicht mit einer ausreichenden Übereinstimmung in
diesem offiziellen Verzeichnis auffindbar ist, kann andererseits zumindest mittels
Analogie die richtige Klassenzuordnung bestimmt werden.

Zur Lösung dieser nicht immer ganz einfachen Aufgabe gibt es auch verschiedene 3.15
andere online zugängliche Hilfen, z.B. die vom Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (IGE) zur Verfügung gestellte Klassifikationshilfe unter <http://wdl.ipi.ch>
(u.a. auch mit französischen und englischen Übersetzungen) oder die sehr umfas-
sende und vom Gemeinschaftsmarkenamt verwaltete Online-Hilfe <http://www>.

oami.europa.eu/ec2 sowie den vom britischen Markenamt angebotenen Dienst <http://www.ipo.gov.uk/tm/t-find/t-find-class.htm>.

- 3.16 Die Rechtsordnungen mancher Staaten begnügen sich mit WDLs, welche nur die offiziellen Oberbegriffe (Class Headings) auflisten. Der Nachteil einer einheitlichen Verwendung solch pauschal formulierter WDLs in allen betroffenen Staaten liegt aber darin, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit einzelne Staaten Beanstandungen erheben und Präzisierungen fordern werden (insbesondere die USA). Noch störender ist aber der Umstand, dass einzelne Rechtsordnungen eine entsprechende Markeneintragung zwar zulassen, indessen erst in einem Rechtsstreit die Formulierung der WDL als unzureichend qualifiziert wird und das Markenrecht nicht oder nur ungenügend durchgesetzt werden kann (vgl. z.B. EuG, 11.11.2009, T-162/08, Rz. 31 – GREEN by missako/MI SA KO).
- 3.17 Eine weitere Unsicherheit solcher nur mittels der offiziellen Oberbegriffe formulierten WDLs resultiert daraus, dass Unklarheit darüber besteht, ob damit schlechthin alle denkbaren Angebote, welche der betreffenden Klasse zuzuordnen sind, als abgedeckt und stillschweigend miterfasst gelten, oder nur solche Angebote, welche sich sprachlogisch unter einen der gewählten Oberbegriffe subsumieren lassen. Die Autoren dieses Beitrags unterstützen aus Gründen der Rechtssicherheit diese letztere Interpretation (ähnlich wohl auch BVGer, 17.2.2012, B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS und EuGH, 19.6.2012, C-307/10, Rz. 65 – IP TRANSLATOR).
- 3.18 **Kostenrelevanz:** In zahlreichen Rechtsordnungen kann die Schutzanmeldung einer Marke im Zusammenhang mit einer mehrere Klassen umfassenden WDL beantragt werden (sogenannte Multi-Class-Länder), wobei die Gebühren für zusätzliche (gelegentlich erst ab mehr als drei) Klassen oft nicht ein Mehrfaches, sondern nur einen Bruchteil des Betrages einer Anmeldung in bloss einer Klasse betragen. In einer immer noch erheblichen Anzahl von sogenannte Single-Class-Ländern, insbesondere südamerikanische Staaten (für eine aktuelle Übersicht vgl. <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/SingleClassvsMulti-ClassTrademarkApplications.aspx>) müssen aber pro Klasse separate Anmeldungen eingereicht werden, was die Gesamtkosten massiv aufblähen kann (vgl. dazu hinten Rz. 9.3). Eine Differenzierung zwischen wichtigen und weniger wichtigen Klassen ist daher schon an dieser Stelle zweckmässig.
- 3.19 **Einzelfragen zur Formulierung von WDLs:** Ein hoher Spezifizierungs- und Detailierungsgrad wird in den Rechtsordnungen einzelner Länder ausdrücklich gefordert (z.B. USA, Kanada, Taiwan und Thailand). Wenn für solche Länder nicht von Anfang an eine entsprechend präzisierte WDL unterbreitet wird, muss im Verlauf des Prüfungsverfahrens unter Fristansetzung eine ausreichende Präzisierung nachgereicht werden. Der Vorteil einer sehr präzisen Formulierung besteht darin, dass Inhaber potenzieller Konfliktmarken genauer erkennen, ob ein echtes oder ein bloss theoretisches Konfliktpotenzial vorliegt. Generalisierende Formulierungen provozieren demgegenüber eher Einsprachen Dritter (insbesondere formelle Widersprüche, vgl. dazu hinten Rz. 10.17 ff.), weil aus Vorsicht auch bloss theoretisch vorhandene Konflikte geklärt sein wollen.
- 3.20 Der Nachteil sehr präzise formulierter Produkte- und Dienstleistungsangebote in der WDL liegt darin, dass bei zukünftigen Modifikationen des Angebots die Formulierung sich als überholt erweisen kann und eine neue Markeneintragung erforderlich

macht, weil die Anforderungen an einen rechtserhaltenden und deshalb mit der WDL übereinstimmenden Markengebrauch nicht mehr erfüllt sind.

Als zweckmässiger Kompromiss bietet sich daher an, die betreffenden Angebote in der WDL mittels generalisierenden Begriffen grob zu umfassen, jedoch gefolgt von der präzisierenden Verknüpfung «... , insbesondere ...». Auseinandersetzungen mit restriktiven Prüfungsinstanzen wie USA oder mit älteren Konfliktmarken lassen sich dann oft auf einfache Art und Weise lösen, indem ein Ersatz der einleitenden Formulierung «insbesondere» («in particular», «en particulier») durch «nämlich» («namely», «à savoir») angeboten wird. 3.21

Ein oft feststellbares Missverständnis betrifft den Umstand, dass in der WDL aufgenommene Dienstleistungen nur dann im markenrechtlichen Sinne dem sachlichen Schutzumfang einer eingetragenen Marke zugerechnet werden können, wenn es sich um gegenüber Dritten angebotene und erbrachte Dienstleistungen und nicht bloss um eine innerbetriebliche oder der eigenen Geschäftsabwicklung dienende Unterstützung handelt. Der Dienstleistungsbegriff «Werbung» in Klasse 35 stellt deshalb in der Regel nur für Werbeagenturen und damit vergleichbare Geschäftsabwicklungen eine Dienstleistung im Sinne des Markenrechts dar. Alle anderen Markeninhaber, welche Schutz im Zusammenhang mit «Werbung» beansprucht haben, können Abwehransprüche in diesem Bereich deshalb nur während der Benutzungsschonfrist wirkungsvoll durchsetzen. 3.22

Ähnliches gilt für sogenannte Hilfswaren, wie z.B. Werbeunterlagen, Manuals oder Formulare in Form von Disketten, anderen Datenträgern oder Druckereierzeugnissen, welche nur dann den sachlichen Schutzbereich wirklich erweitern, wenn sie tatsächliche Handelsobjekte des Markeninhabers darstellen und nicht bloss der eigenen Geschäftsabwicklung dienen (vgl. WILLI, Art. 11 MSchG N 26, mit weiteren Hinweisen oder THOUVENIN/DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 13 MschG N 21). 3.23

Unter Umständen kann die Formulierung der WDL auch die Schutzwirkung der Marke beeinflussen. Zunächst ist zu beachten, dass bei suggestiven Marken mit Anlehnung an gemeinfreie Begriffe die WDL nicht damit übereinstimmende Begriffe enthalten darf, weil andernfalls die fehlende Monopolisierbarkeit des Begriffs bekräftigt und verwechselbare Annäherungen an den gleichen Begriff durch Dritte nicht mehr glaubhaft abgewehrt werden können (z.B. sollte eine Marke ULTRASTOP in der WDL nicht explizit Sonnenschutzmittel mit Filter gegen UV-Strahlung beinhalten, da die Marke im Zusammenhang mit diesen Waren einen äusserst beschreibenden Sinngehalt aufweist, was ihr die nötige Unterscheidungskraft nimmt). 3.24

Sodann kann mit einschränkenden Formulierungen in der WDL eine theoretisch bestehende Möglichkeit einer rein beschreibenden (z.B. Schweizer Marke Nr. 550 505 JOGA für die Dienstleistungen «Organisation eines virtuellen Treffpunktes zu Erziehungs-, Unterhaltungs- und kulturellen Zwecken» mit der Einschränkung «die vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Yoga») oder irreführenden Interpretation der Marke (vgl. hierzu z.B. NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 2 lit. c MschG N 85 ff.) begriffslogisch ausgeschlossen werden. Umgekehrt kann eine generalisierende Formulierung bewirken, dass der an und für sich beschreibende Charakter einer Marke verschleiert bleibt und im Prüfungsverfahren keine Zurückweisung erfolgt (dies hätte z.B. bei der zurückgewiesenen Schweizer Markenanmeldung Nr. 60707/2011 UV DEEP CLEAN ins Auge gefasst werden können). 3.25

- 3.26 Schliesslich sind in gewissen Rechtsordnungen (z.B. China oder Japan) unterschiedliche Klassen ein starkes Indiz oder gar ausschlaggebend für die Verneinung einer konfliktbegründenden Nähe oder markenrechtlichen Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen. Im Hinblick auf solche Rechtsordnungen kann es sich zur Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs als ratsam erweisen, ein Produkt- oder Dienstleistungsangebot soweit möglich gleichzeitig verschiedenen in Frage kommenden Klassen zuzuordnen, indem klassenspezifische und für eine bestimmte Klassifizierung ausschlaggebende Aspekte durch präzisierende Zusätze überbetont bzw. unterdrückt werden. Beispielsweise werden die meisten Hartbodenbeläge der Klasse 27 zugeordnet. Eine gewichtige Ausnahme besteht aber bei Parkettböden aus Holz, die in die Klasse 19 gehören. In Rechtsordnungen, bei denen die Klassenzugehörigkeit ausschlaggebend für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr ist, würde ein Anbieter von Bodenbelägen aus Vinyl somit zweckmässigerweise sowohl die Klasse 27 (für etwa «Bodenbeläge») als auch die Klasse 19 (für etwa «Bodenbeläge aus Holz») beanspruchen, um zu verhindern, dass ein Wettbewerber die eigene Marke ungestört für Parkettböden aus Holz verwenden darf und dadurch für Konsumenten die Gefahr von Fehlzurechnungen entsteht und toleriert werden muss.

C. Geografischer Schutzmumfang

4 Kriterien für die Länderauswahl:

- Welches sind die generellen Auswahlkriterien?
- Ist das kostengünstige Madrider System anwendbar?
- Lässt sich die rechtlich effiziente Gemeinschaftsmarke nutzen?

- 4.1 **Generelle Kriterien:** Wenn es um die Frage geht, auf welche Länder sich der Schutz einer Marke erstrecken soll, sind Kostenüberlegungen erst in zweiter Linie anzustellen (vgl. dazu hinten Rz. 9.1 f.), weil eine frühzeitige Schutzreservation in der Regel kostenmässig wesentlich weniger ins Gewicht fällt als die spätere Konfrontation mit Markeneintragungshindernissen und das erforderliche Erstreiten oder Erwerben der Zulassung.
- 4.2 Auch der bereits vorne (Rz. 3.7) angesprochene Gebrauchszwang, wonach eine Markeneintragung anfechtbar wird, wenn der Markengebrauch im betreffenden Land nicht rechtzeitig aufgenommen wird, sollte bei der Länderauswahl nicht im Vordergrund stehen. Allein schon die Rechtsvermutung der Gültigkeit einer bestehenden Eintragung begünstigt, dass Konfliktmarken im betreffenden Land schon gar nicht erst neu zur Anmeldung gelangen. Und wenn sich dennoch eine Konfliktmarke durchzusetzen versucht, ist jedenfalls das Aushandeln einer ausgewogenen Koexistenzvereinbarung wesentlich einfacher, wenn ein Registereintrag – ungeachtet seiner allfälligen Anfechtbarkeit – bereits besteht (die Inhaberin der Konfliktmarke kann in der Regel kaum – oder nur mit einem erheblichen finanziellen Aufwand – zweifelsfrei feststellen, ob die betroffene Marke rechtsgenügend gebraucht wird oder nicht).
- 4.3 In erster Linie abzudecken sind naturgemäss jene Länder, in welchen die mit der Marke versehenen Erzeugnisse und Dienstleistungen aktuell auf dem Markt erhältlich sind oder voraussichtlich in absehbarer Zukunft (z.B. innerhalb der nächsten fünf

Jahre) erhältlich sein könnten, wobei gemäss der vorerwähnten Überlegung ein Land im Zweifelsfall eher mit einbezogen, statt weggelassen werden sollte.

Auch die Herstellerländer eigener Produkte (insbesondere China) sind jedenfalls 4.4 dann zu berücksichtigen, wenn die Produkte dort bereits mit der Marke versehen und exportiert werden. Ohne Markenschutz im Herstellerland besteht das Risiko, dass ein Export als Markenverletzung qualifiziert und unterbunden wird, wenn die gleiche oder eine verwechselbare Marke im Namen eines Dritten registriert wurde, wobei es sich bei solchen Dritten oft um eigentliche «Wegelagerer» handelt, welche aus dem unterlassenen Markenschutz durch den wahren Markeninhaber Kapital schlagen wollen.

Sobald ein Überblick über die in Frage kommenden Territorien vorliegt, ist als 4.5 nächster Schritt zu prüfen, ob von einem oder mehreren der zurzeit einzigen drei länderzusammenfassenden und bewährten Anmeldesystemen Gebrauch gemacht werden kann, nachdem solche Systeme nebst diversen rechtlichen Vorteilen um ein Vielfaches geringere Kosten generieren, als wenn der sonst erforderliche Weg über einzelstaatliche Anmeldeverfahren beschritten werden muss. Es handelt sich dabei um das sogenannte Madrider System (Internationale Markeneintragungen, verwaltet durch die Internationale Organisation WIPO), das alle EU-Staaten umfassende Gemeinschaftsmarkensystem (verwaltet durch das Europäische Markenamt OHIM in Alicante) sowie das afrikanische und 16 französischsprachige Staaten umfassende OAPI-Anmeldesystem (OAPI steht für Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle und das System wird durch eine Markeneintragungsbehörde in Yaoundé, Kamerun, verwaltet). Ein vierter, aber noch nicht effizient operatives Anmeldesystem ist die ebenfalls afrikanische und zurzeit 18 englischsprachige Staaten umfassende Organisation ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization).

Sogenannte Internationale Markeneintragung gemäss Madrider-System: Zur Übersicht 4.6 und für allgemeine Informationen vgl. <https://www.ige.ch/marken/schutz-im-ausland.html>.

Anmeldestrategisch von Interesse ist zunächst, dass mit einer einzigen vergleichsweise sehr preiswerten Anmeldung gleichzeitig ein Schutz in einer Auswahl von 4.7 zurzeit über 80 Mitgliedsstaaten beantragt werden kann, woraus in rechtlicher Hinsicht ein einziges Bündel mehrerer nationaler Markeneintragungen resultiert. Insbesondere werden die Länderanteile einer Internationalen Markeneintragung einer genau gleichen Prüfung auf Schutzfähigkeit unterzogen wie nationale Eintragungsge� und können auch in gleicher Weise gestützt auf ältere Konfliktmarken mittels Widerspruch oder Klage ganz oder für einen Teil der WDL vom Schutz ausgeschlossen werden. Als Folge wird bei der Internationalen Eintragung zu diesem Land ein «Refus partiel» oder «Refus total» vermerkt.

Zu beachten ist, dass dieses Anmeldesystem unter der für die meisten Mitgliedsstaaten anwendbaren Fassung des «Madrider Protokolls» nicht jedermann zur Verfügung steht, sondern nur Rechtssubjekten, welche entweder ihr Domizil oder eine Betriebsstätte in einem Mitgliedsstaat haben oder Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates sind. Anmeldestrategisch von Bedeutung wirkt sich dabei der Umstand aus, dass mit der Auswahl einer dieser Anknüpfungen (Domizil, Betriebsstätte oder Staatsbürgerschaft) gleichzeitig das Basisland bestimmt ist, in welchem vorgängig der Internationalen Eintragung eine nationale Eintragung erwirkt worden oder zumindest angemeldet sein muss. Strategisch besonders heikel ist aber vor allem die

Rechtsfolge, dass während der ersten fünf Jahre ab Eintragung die Internationale Registrierung vom Bestand der nationalen Basiseintragung abhängig bleibt. Soweit die Internationale Anmeldung auf eine noch im Anmeldestadium befindliche Marke im Basisland abgestützt wurde und die Basismarke zurückgewiesen wird, verfällt automatisch auch die Internationale Anmeldung. Selbst wenn aber die Internationale Anmeldung auf eine erteilte Eintragung abgestützt wird, sollte durch sorgfältiges Recherchieren nach potenziellen Konfliktmarken (vgl. dazu Rz. 5.4) möglichst sicher gestellt werden, dass die Basiseintragung nicht durch (Teil-)Lösungsklagen in ihrem Bestand bedroht ist, weil andernfalls die darauf basierende Internationale Markeneintragung automatisch dem gleichen Schicksal unterworfen würde (mit der zwar verbleibenden, aber unattraktiv und kostspieligen Ersatzlösung einer Umwandlung in einzelne nationale Markenanmeldungen, dies aber zumindest unter Beibehaltung des gleichen Zeitrangs wie die gelöschte Internationale Eintragung). Damit bildet die nationale Basiseintragung für eine noch nicht mehr als fünf Jahre bestehende Internationale Eintragung deren Achillesferse und ein Angriff gegen eine Internationale Markeneintragung fokussiert logischerweise in erster Linie auf die nationale Basiseintragung (sogenannter Zentralangriff).

- 4.9 Ein grosser Vorteil des Madrider Systems, den es unter diesem Aspekt des Zentralangriffs zu nutzen gilt, besteht darin, dass das am wenigsten gefährdete Basisland ausgewählt werden kann, wenn die Betriebsstätte (bzw. eine von allenfalls mehreren Betriebsstätten) bzw. das Domizil bzw. die Nationalität des Anmelders verschiedene Mitgliedsstaaten betreffen. Schliesslich braucht der Anmelder nicht zwingend mit dem eigentlichen Markeninhaber übereinzustimmen, falls sich dem Markeninhaber keine solche Auswahl anbietet bzw. kein ungefährdetes Basisland zur Auswahl steht. Vielmehr kann der wirtschaftlich wahre Inhaber aus anmeldestrategischen Gründen durchaus in Betracht ziehen, einen geeigneten anderen Anmelder auszuwählen, welcher ein zweckmässigeres Basisland für die gewünschte Internationale Eintragung ermöglicht (vgl. dazu hinten Rz. 6.3).
- 4.10 **Gemeinschaftsmarken:** Zur Übersicht und für allgemeine Informationen siehe <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.de.do>.
- 4.11 Anmeldestrategisch von besonderem Interesse ist zunächst die Möglichkeit, dass die jeweils die gesamte EU umfassende und ein einheitliches Rechtssystem darstellende Gemeinschaftsmarke nicht nur wie nationale Marken als eigenständige Anmeldungen beim zuständigen Gemeinschaftsmarkenamt in Alicante eingereicht, sondern analog wie in den Benelux-Staaten als regionales Mitglied des Madrider Systems mittels einer Internationalen Eintragung in den geografischen Schutzbereich mit einbezogen werden kann. In den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU kann ein Markenschutz daher auf mehrfache Weise begründet sein, nämlich als nationale Eintragung, als ausgewählter Mitgliedsstaat des Madrider Systems (also Länderteil einer Internationalen Eintragung) oder als Gemeinschaftsmarke (sei es als eigenständige Eintragung oder als Anteil einer Internationalen Eintragung).
- 4.12 Ein weiterer anmeldestrategisch entscheidender und aus dem supranational geregelten Markenrecht fliessender Vorteil der Gemeinschaftsmarke liegt darin, dass ein rechtsgenügender Markengebrauch in einer Region der EU gleichzeitig rechtserhaltend für die Gemeinschaftsmarke in der gesamten EU wirkt (vgl. zum Gebrauchszwang vorne Rz. 3.7). Selbst wenn z.B. voraussehbar ist, dass trotz Schutzbedarf in der gesamten EU eine Marke auch über die fünfjährige Gebrauchsschonfrist hinaus

vorerst einzig im deutschsprachigen Raum auf den Markt gelangen wird, führt der fehlende Gebrauch der Gemeinschaftsmarke in der übrigen EU zu keinerlei Schwächung der Ausschliesslichkeitsansprüche.

Der Schutzapproach über eine Gemeinschaftsmarke birgt allerdings ein ganz erhebliches Risiko in sich, indem nebst dem üblichen Prüfungsverfahren auf absolute Schutzausschlussgründe nicht nur gestützt auf kollidierende ältere Gemeinschaftsmarken, sondern auch gestützt auf kollidierende nationale Eintragungen in einem der EU-Mitgliedsstaaten bzw. aus entsprechenden Länderanteilen von Internationalen Eintragungen Widersprüche oder Löschungsklagen erhoben werden können (Inhaber kollidierender älterer Gemeinschaftsmarken werden sogar von Amtes wegen über identische oder ähnliche Neuanmeldungen informiert). Weil dabei jeweils die Gemeinschaftsmarke als Ganzes auf dem Spiel steht, können Vergleichsverhandlungen allzu leicht in einer einseitig zu Gunsten des Angreifers resultierenden Abgrenzung vereinbarung enden.

Auch bei diesem Anmeldesystem ist nötigenfalls eine Umwandlung in einzelne nationale Anmeldungen in allen oder einer Auswahl von EU-Staaten möglich, was aber insgesamt (namentlich auch aufgrund der danach nur noch separat möglichen Erneuerungen) unvergleichlich höhere Kosten verursacht. Falls ein Verlust des Zeitrangs der Gemeinschaftsmarkenanmeldung in Kauf genommen werden kann, wäre im Falle eines Scheiterns der Gemeinschaftsmarkenanmeldung eher eine neue Schutzerstreckung der Internationalen Eintragung auf die wichtigsten EU-Staaten zu empfehlen. Falls der Zeitrang zur Vermeidung neu entstehender Zwischenrechte aber unverzichtbar erscheint, sollte schon anlässlich der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke (naheliegenderweise mittels Internationaler Eintragung) und parallel dazu gleichzeitig auch Schutz in wichtigen EU-Ländern (wiederum mittels Internationaler Eintragung) angestrebt werden. Der diesbezügliche Doppelschutz, welcher als Ersatz für den Fall eines Scheiterns der Gemeinschaftsmarke dient, kann bei Erfolg der Gemeinschaftsmarke zur gegebenen Zeit mangels Erneuerung wieder fallen gelassen werden.

OAPI-Marke (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle): Auch bei diesem Schutzsystem handelt es sich um eine supranational geregelte Markenrechtsordnung, indem mit einer Anmeldung bei der Zentralbehörde in Yaoundé nur für alle zurzeit 16 Mitgliedsstaaten insgesamt ein Markenschutz beantragt werden kann. Mitgliedsstaaten sind zurzeit Äquatorialguinea, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gabun, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kongo (Republik), Mali, Mauretanien, Niger, Senegal, Togo, Tschad und die Zentralafrikanische Republik. Nationale Anmeldungen in den Einzelstaaten sind nicht möglich. Das Prüfungsverfahren und allfällige Widerspruchsverfahren werden durch die Zentralbehörde abgewickelt. Für Rechtsstreitigkeiten sind aber lokale Gerichte der Einzelstaaten zuständig.

D. Nachforschungen in ausgewählten Ländern

Abschätzen des Konfliktpotentials:

5

- Wie sicher ist eine Prognose?
- Welche Register umfasst ein minimaler Rechercheaufwand?
- Welche Konfliktmarken können in Kauf genommen werden?

- 5.1 **Unvermeidliches Restrisiko:** Sobald die potenziellen Schutzländer feststehen, stellt sich die Frage, in welchen dieser Länder, wenn nicht in allen, nach älteren Konfliktrechten recherchiert werden sollte, um nicht erst hinterher allenfalls sogar unüberwindbare Hindernisse feststellen zu müssen. Solche Verfügbarkeitsrecherchen sind zu unterscheiden von dem während des Markencreations- und Auswahlverfahrens empfohlenen Grob-Clearing (vgl. vorne Rz. 1.1), welches online recherchierbare Marken- und (im Domizilland) auch Firmenregister nur bezüglich identischer Wortmarken und Firmen zu überprüfen vermag. Zur Abschätzung des Konfliktpotentials müssen aber auch verwechselbar ähnliche Wort- und Bildmarken (sowie im Domizilland allenfalls auch Firmen und reine Gebrauchsrechte, wozu auch die verschiedenen Domaindatenbanken Anhaltspunkte geben können) überprüft werden können, wozu zumindest teilweise auf die Dienstleistungen entsprechend spezialisierter Rechercheorganisationen (z.B. <http://www.compumark.thomsonreuters.com>) – zum Teil auch von nationalen Markenämtern angeboten (für die Schweiz <http://www.ip-search.ch>) – zurückgegriffen werden kann. Firmen- und Gebrauchsrecherchen im Ausland werden in der Regel vernachlässigt, weil konfliktsensible Unternehmen ihre benutzten Kennzeichen, insbesondere ihre Firma, regelmässig auch in wichtigen Markenregistern formell schützen lassen.
- 5.2 Bei Verfügbarkeitsrecherchen muss man sich allerdings bewusst sein, dass auch sorgfältig und extensiv durchgeführte Recherchen es kaum je gestatten, mit Sicherheit jegliches ernsthafte Hindernis ausschliessen zu können. Dieses praktisch unvermeidliche Restrisiko liegt in verschiedenen Umständen begründet. Zunächst ist die Beurteilung des Konfliktpotentials gegenüber einer im Verwechslungsbereich liegenden älteren Marke ein bloss subjektiver Ermessenvorgang, bei welchem nicht nur die hypothetische Einschätzung eines zuständigen Richters, sondern auch jene der gegnerischen Interessenlage zugrunde gelegt werden muss. Dazu kommt die unsichere und oft nur schwierig überprüfbare Gebrauchssituation einer potenziellen Konfliktmarke, welche sich nicht mehr in der Gebrauchsschonfrist befindet, und deren Gefährlichkeit naturgemäss davon abhängt, inwieweit sie anfechtbar wäre. Schliesslich ist auch zu berücksichtigen, dass im Moment der Durchführung einer Recherche in einem bestimmten Land jene Konfliktmarken gar noch nicht erfasst sein können, welche erst später publik werden, aber einen älteren Zeitstrang (Prioritätsanspruch) aus einer Erstanmeldung in einem anderen Land aufweisen (solche Konfliktmarken könnten allerhöchstens dann eruiert werden, wenn die Recherche sechs Monate nach der Erstdurchführung wiederholt würde).
- 5.3 **Minimalvariante für Rechercheaufwand:** Diese vorgenannten Unsicherheiten, verbunden mit den sehr erheblichen Kosten einer flächendeckenden Nachforschung in allen angestrebten Schutzländern können es rechtfertigen, die Recherchen auf einige ausgewählte Markenregister zu beschränken und die resultierende Einschätzung auf die übrigen Länder quasi zu extrapolieren. Damit einhergehen muss freilich eine gewisse Risikobereitschaft, um allenfalls nachträglich auftauchende Hindernisse in nicht recherchierten Ländern auf dem Verhandlungswege auszuräumen zu versuchen oder im Extremfall das betreffende Land aus dem Vermarktungsplan zu streichen.
- 5.4 Zu einer absoluten Minimalvariante eines geografischen Rechercheumfangs für eine in mehreren Ländern vorgesehenen Marke gehört sicher eine besonders sorgfältige Überprüfung im Basisland einer angestrebten Internationalen Eintragung (zwecks Eliminierung des Risikos eines Zentralangriffs) sowie – falls nicht damit übereinstimmend (vgl. dazu vorne Rz. 4.9) – auch im Domizilland des Markeninhabers.

Zwingend erscheinen des Weiteren auch Recherchen im Internationalen Markenregister gemäss Madrider System sowie im Gemeinschaftsmarkenregister. Schliesslich empfiehlt sich in der Regel auch eine Überprüfung des nationalen deutschen und allenfalls auch des britischen Markenregisters, weil Deutschland und Grossbritannien unter den nationalen Registern Europas erfahrungsgemäss die am häufigsten gewählten Register darstellen. Markeninhaber aus Übersee oder Asien, welche ihre Marken in Europa haben schützen lassen, werden mit grosser Wahrscheinlichkeit in mindestens einem dieser Register zu ermitteln sein. Zu diesem minimalen Rechercheumfang können wahlweise noch die für die aktuell vorgesehene Vermarktung wichtigsten Länder beigefügt werden (z.B. USA, Brasilien, Japan, Hong Kong, China etc.).

Auf das Recherchieren nach kollidierenden Bildelementen kann im Rahmen eines 5.5 Minimalaufwandes jedenfalls dann eher verzichtet werden, wenn das Bildelement einen nur untergeordneten Bestandteil einer Kombinationsmarke darstellt und, mit anderen Worten, kaum als selbstständiger Goodwillträger zu wirken vermag.

Kategorisierung der ermittelten potenziellen Konfliktmarken: Zweckmässigerweise sind 5.6 die problematischen Konfliktmarken unter Erwähnung des Schutzlandes bzw. der allenfalls mehreren Schutzländer, in welchen die Konfliktmarke als Paralleleintragung ermittelt wurde, verschiedenen Gefährlichkeitskategorien zuzuordnen.

Zu den gefährlichsten Konfliktmarken sind jene zu zählen, bei welchen sich sowohl 5.7 die Verwechselbarkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen als auch die Gleichheit oder Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kaum bestreiten lassen. Wenn eine solche Konfliktmarke sich auch noch in der Gebrauchsschonfrist befindet oder (wie z.B. aus Internet-Checks ersichtlich) aller Voraussicht nach rechtsgenügend gebraucht wird, handelt es sich offensichtlich um ein kaum überwindbares Hindernis. Selbst wenn aufgrund besonderer Umstände (z.B. Kleinbetrieb in wirtschaftsschwachem Land) eine Behinderung (insbesondere Widerspruchserhebung) von dieser Seite zurzeit unwahrscheinlich wirkt, sollte der angestrebte Schutzaufbau nicht ohne Beseitigung des Hindernisses oder nur mit dem vorbehalteten Entschluss fortgesetzt werden, dass vorerst eine allfällige Reaktion auf den eigenen Schutzanspruch abgewartet wird und auf einen Markengebrauch im betreffenden Territorium zur Not verzichtet bzw. eine Ersatzmarke eingesetzt werden kann. Eine Beseitigung solcher Hindernisse lässt sich naturgemäß nur einvernehmlich bewerkstelligen (z.B. Erwerb, Zustimmung gegen Entschädigung oder Einräumung anderweitiger Vorteile oder wirtschaftliche Kooperation).

In eine zweite Kategorie fallen solche Konfliktmarken, deren Konfliktpotenzial aus 5.8 rein registerlicher Sicht gleichermassen gravierend wie jene der ersten Kategorie erscheint, deren aktuelle Kernbranche aber keine echte Konkurrenzierung befürchten lässt oder deren Gebrauch nicht aufgenommen oder eingestellt worden zu sein scheint. Solche Konfliktmarken lassen eine (Teil-)Anfechtbarkeit vermuten, was Verhandlungsspielraum für eine Abgrenzungs- und Koexistenzvereinbarung eröffnet. Dieser Spielraum würde durch den Umstand zusätzlich erleichtert, wenn die Konfliktmarke in wichtigen anderen Ländern noch nicht geschützt wäre und aufgrund einer sofortigen eigenen Schutzreservation diese Länder als Pfand in die Verhandlungen eingebracht werden könnten. Ob eine Beseitigung des potenziellen Konfliktes schon vor dem eigenen Schutzaufbau angestrebt oder einfach eine allfällige Reaktion auf die erfolgte Schutzanmeldung abgewartet wird, hängt einerseits von der Risikobereitschaft und andererseits davon ab, ob noch anderweitige Hindernisse im Weg

stehen und nötigenfalls das Ausweichen auf eine Ersatzmarke eine naheliegende und leicht in Kauf zu nehmende Option darstellt.

- 5.9 Eine dritte Kategorie betrifft Konfliktmarken, bei welchen entweder die Verwechselbarkeit der Zeichen oder die Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleistungen etwas fraglich erscheint. Hier besteht Argumentationsspielraum zur Bestreitung einer Konfliktsituation und nötigenfalls mit dem Verhandlungsziel, die Eintragung und den Gebrauch der angestrebten Marke unter der Voraussetzung zu tolerieren, dass zwar nicht die Eintragung, wohl aber der Gebrauch der Marke nur mit einem unterscheidenden Zusatz erfolgt, und/oder dass nur ganz spezifische Waren und Dienstleistungen angeboten werden bzw. nur spezifische Absatzwege genutzt werden.
- 5.10 Selbstverständlich können auch bei dieser Konstellation allfällige Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung der eruierten Konfliktmarke in einigen oder allen Territorien die Vergleichsbereitschaft entsprechend fördern.

E. Anmelder

6 Anmelder: Naheliegend ist nicht notwendigerweise zweckmäßig

- Ermöglicht einer der naheliegenden Anmelder die Wahl eines sicheren Basislandes für die Internationale Eintragung?
- Welche sonstigen Anmelder kommen andernfalls in Frage?

- 6.1 Naheliegenderweise bietet sich als Anmelder in erster Linie der Hersteller und Anbieter der Erzeugnisse bzw. der Erbringer der Dienstleistungen an. Unter besonderen Umständen kann aber als Anmelder auch eine Person oder Organisation wünschbar sein, für welche die Markeninhaberschaft als Instrument zur Einflussnahme auf mit der Vermarktung betreute Tochterfirmen oder Lizenznehmer bzw. zur steueroptimierten Entgegennahme von gruppeninternen Markenbenutzungs-Gebühren dienen soll.
- 6.2 Sofern ein Markenschutz in mehreren Ländern gewünscht ist, stellt sich aus ökonomischen Gründen freilich sofort die zwingende Frage, ob der naheliegendste Anmelder eine der Voraussetzungen als Inhaber einer Internationalen Eintragung gemäss Madrider System erfüllt (vgl. dazu vorne Rz. 4.8) und ob das damit vorgegebene Basisland voraussichtlich keine Schutzausschlussgründe geltend macht und aufgrund des Nachforschungsresultats als risikofrei erscheint.
- 6.3 Andernfalls müsste ein geeigneter Anmelder gesucht werden, dessen Voraussetzungen ein günstigeres Basisland ermöglichen würde. Sofern der wirtschaftliche Markeninhaber nicht über eine Betriebstätte in einem solchen Land verfügt, müsste in Betracht gezogen werden, entweder eine Betriebstätte neu zu gründen (es kann sich dabei durchaus um einen Kleinstbetrieb handeln, welcher aber eine minimale Geschäftstätigkeit sollte plausibel machen können, um gemäss Art. 1 Abs. 3 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 nicht als bloss «zum Schein bestehende» Niederlassung zu gelten) oder die Betriebstätte eines Dritten als treuhänderischen Anmelder vorzusehen. Es könnte sich dabei auch um einen Vertriebspartner handeln, mit welchem in einem Treuhandvertrag die erforderlichen Rechte und Pflichten geregelt würden.

Unter besonderen Umständen können auch andere Kriterien für die Wahl des Anmelders im Vordergrund stehen. Es könnte z.B. interessant sein, die Marke im Namen einer natürlichen Person anzumelden, sei es aus Gründen einer Nachfolge- regelung oder zur Vermeidung, dass die Marke im Falle eines Konkurses des Unternehmens in dessen Konkursmasse fällt. 6.4

F. Besondere länderspezifische Voraussetzungen oder Auflagen (Auswahl)

Unterschiedliche Rechtssysteme trotz fortgeschrittener Harmonisierung

7

- Besondere Anmeldevoraussetzungen in Kanada;
- striktes Wahrheitsgebot für Deklarationen in den USA;
- Erklärungen bzgl. des bereits bestehenden oder geplanten Markengebrauchs in weiteren Ländern

Kanada ist (noch) nicht Mitglied des Madrider Systems, so dass ein Markenschutz nur über eine nationale Anmeldung angestrebt werden kann. Dabei müssen aber die nachfolgenden alternativen Voraussetzungen erfüllt sein und nachgewiesen werden, damit eine Anmeldung zur Eintragung gedeihen kann: 7.1

- Entweder nachweisbarer aktueller Gebrauch der Marke für die beanspruchten Erzeugnisse und Dienstleistungen in Kanada;
- oder Geltendmachung eines vorgesehenen Gebrauchs der Marke für die beanspruchten Erzeugnisse und Dienstleistungen in Kanada, wobei die Anmeldung erst weiter behandelt wird, nachdem eine Gebrauchsaufnahme in Kanada nachhaltig und nachweislich erfolgt ist;
- oder nachweisbarer aktueller Gebrauch der Marke für die beanspruchten Erzeugnisse und Dienstleistungen in irgendeinem Land sowie Nachweis einer gültigen Eintragung der Marke im Domizilland;
- oder nachweisbarer aktueller Gebrauch der Marke für die beanspruchten Erzeugnisse und Dienstleistungen in irgendeinem Land sowie Nachweis einer weniger als sechs Monate zurückliegenden gültigen Erstanmeldung der Marke im Domizilland unter gleichzeitiger Beanspruchung des Zeitrangs dieser Erstanmeldung für die kanadische Anmeldung (Prioritätsanspruch). Eine solche Anmeldung wird erst weiterbehandelt, nachdem der zusätzliche Nachweis erbracht wurde, dass die Erstanmeldung im Domizilland zur Eintragung gelangt ist.

Die USA ist Mitgliedsstaat des Madrider Systems und wenn in einer Internationalen Anmeldung die USA benannt wird, muss gleichzeitig (Nachreichung möglich) eine Erklärung (mittels MM18 Formular, vgl. <http://www.wipo.int/madrid/en/forms>) abgegeben werden, wonach ernsthaft beabsichtigt sei, die Marke im Zusammenhang mit allen in der WDL erwähnten Erzeugnisse und Dienstleistungen in den USA zu gebrauchen. Weil die Erklärung nur eine Absicht bekundet, lässt sich ihr Wahrheitsgehalt in der Regel nicht verifizieren und selbst eher extensive WDLs werden nicht a priori angezweifelt, zumal ein Gebrauch der Marke auch lizenziweise durch Dritte erfolgen könnte. Ansonsten ist auf den Wahrheitsgehalt von zu deklarierenden Informationen aber grösstes Gewicht zu legen, weil unter der Rechtsordnung der USA unwahre Angaben, auch wenn sie unbedeutend erscheinen, leicht zu einer Nichtigkeit der gesamten US-Eintragung führen können. 7.2

- 7.3 Schliesslich muss auch in verschiedenen weiteren Ländern (z.B. Indien) bei der Markenanmeldung angegeben werden, ob die betroffene Marke bereits gebraucht wird («used since...») oder ein Gebrauch bloss beabsichtigt ist («proposed to be used»). In der Regel kann der Einfachheit halber und um grösseren unternehmensinternen Rechercheaufwand zu vermeiden ohne weiteres bloss eine Gebrauchsabsicht angegeben werden; liegt aber bereits ein (mittels zweckmässiger Belege nachweisbarer) Markengebrauch vor, empfiehlt es sich, das genaue Datum der Gebrauchsaufnahme anzugeben. Zur Vermeidung einer amtlichen Entgegenhaltung von Konfliktmarken kann ein bereits vor der Markenanmeldung aufgenommener (und bei der Anmeldung geltend gemachter) Markengebrauch unter Umständen entscheidend sein.

G. Interdependenz der Anmeldeparameter

8 Gesamtbereinigung aller vorläufig festgelegter Anmeldeparameter

- Welche der vorläufigen Absichten lassen Varianten zu?
- An welchen definitiven Absichten haben sich die Varianten zu orientieren?

- 8.1 Erst eine Gesamtbetrachtung allenfalls noch offener Optionen in Verbindung mit den Unsicherheits- und Risikofaktoren, welche sich bei der Einzelbetrachtung der Anmeldeparameter (Zeichendarstellung, WDL, Schutzterritorium, Konfliktpotenzial, Wahl des Anmelders) ergeben haben, gestattet eine endgültige Festlegung und Aufgleisung der Anmeldestrategie.
- 8.2 Es kann sich z.B. bei einer zur Vermarktung vorgesehenen Kombinationsmarke (bestehend aus einem Wort und mehreren Bildelementen) trotz eigentlich bevorzugter Anmeldung einer reinen Wortmarke (zwecks Schutzkonzentration) angesichts eines gewissen Konfliktpotentials im (aus anderen Gründen zweckmässigsten) Basisland der angestrebten Internationalen Eintragung insgesamt betrachtet als sinnvoller erweisen, zumindest im Territorium der Internationalen Eintragung ausschliesslich eine Wort-/Bildmarke (unter Weglassung der weniger prägenden Bildelemente, aber allenfalls sogar in farbiger Darstellung) zur Anmeldung zu bringen. Nur in den Territorien ausserhalb des Madrider Systems würde dann die bevorzugte Darstellung einer reinen Wortmarke und wenn es das Budget (dazu hinten Rz. 9.1 ff.) erlaubt, allenfalls zusätzlich (zumindest in einer reduzierten Anzahl von Klassen) auch die Wort-/Bildmarke angemeldet.
- 8.3 Des Weiteren kann es auch zutreffen, dass für den eigentlich bevorzugten Anmelder sowohl bezüglich Domizil, Betriebstätte oder Nationalität als Basis der gewünschten Internationalen Eintragung nur ein Land zur Verfügung steht, welches ein zu grosses Konfliktpotenzial befürchten lässt bzw. dessen Rechtsprechung die ausreichende Schutzfähigkeit der Marke verneinen würde. Hier müsste deshalb auf einen treuhänderischen Anmelder in einem anderen Land zurückgegriffen werden, um eine weniger gefährdete Internationale Eintragung aufbauen zu können (unter Schutzverzicht im betreffenden kritischen Land). Hernach könnten die Internationale Eintragung auf den ursprünglich gewünschten Anmelder übertragen werden, in dessen Namen ohnehin die Anmeldungen ausserhalb des Madrider Systems eingereicht würden.
- 8.4 Denkbar ist freilich auch, dass es die Verfügbarkeitsrecherchen als angebracht erscheinen lassen, in gewissen Ländern die Marke nur im Zusammenhang mit einer

reduzierten WDL zur Anmeldung zu bringen und dort die Marke hinsichtlich des übrigen Teils der Aktivitäten ohne formellen Markenschutz bloss zu benutzen (zu den Risiken vgl. § 16 Markenmanagement, Rz. 7.1 ff.). Nach einigen Jahren unangefochtener Koexistenz auf dem Markt könnte immer noch versucht werden, wie im übrigen Ausland den registerlichen Schutz auf die vollständige WDL zu erweitern.

H. Kostenmanagement und Einsparungsmöglichkeiten

Kostspieliger Markenschutz

9

- Ist aus Budgetgründen ein territorial schrittweiser Ausbau sinnvoll?
- Ist aus Budgetgründen ein schrittweiser Ausbau bzgl. der Klassen sinnvoll?
- Gibt es anderweitige Kosteneinsparungen?

Die vordergründig wirkungsvollste Massnahme zur Kostenreduktion besteht natürlich darin, trotz aktueller oder geplanter Vermarktung in einer grösseren Anzahl von Ländern sowie in Bereichen, welche mehrere Klassen betreffen, zumindest in einem Teil der weniger wichtigen Ländern auf einen Formalschutz in einigen Klassen zu verzichten oder generell in einigen Ländern die Marke ohne jeglichen Formalschutz zu benutzen (zu den Risiken vgl. § 16 Markenmanagement, Rz. 7.1 ff.).

9.1

Aus Budgetgründen ist es sodann durchaus üblich, den mehr oder weniger globalen Schutzaufbau nur schrittweise anzugehen. Zweckmässigerweise sollte dann aber im Basisland der Internationalen Eintragung sowie in den wichtigsten Territorien (oder allermindestens in einem Territorium) der Internationalen Eintragung ein Schutz im gesamten Umfang der WDL angestrebt werden. Nur wenn die Internationale Eintragung in einem Territorium für die gesamte WDL geschützt ist, kann in den verbleibenden Territorien, in welchen vorerst nur eine reduzierte WDL beansprucht wurde, später mittels erneuter Schutzerstreckung die gesamte WDL «nachgeschoben» werden. Im Internationalen Register unter dem Kostenaspekt ebenfalls zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Gebühren für zusätzliche Klassen von Territorium zu Territorium erheblich variieren (ein nützlicher Gebührenkalkulator findet sich auf der Webseite <http://wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>). Zwecks Kosten einsparung sollte daher länderweise differenziert geprüft werden, ob sich ein vorläufig reduzierter sachlicher Schutzmfang kostengünstig ausreichend rechtfertigt.

9.2

Ausserhalb des Madrider Systems ist zwecks Kosteneinsparung mittels eines vorerst reduzierten sachlichen Schutzmfangs zu unterscheiden zwischen Multi-Class-Ländern und solchen, welche pro Klasse separate Anmeldungen erfordern (vgl. vorne Rz. 3.18). Im Gegensatz zum letzteren System kann bei Multi-Class-Ländern eine für bloss eine Klasse oder wenige Klassen eingetragene Marke nicht später auf weitere Klassen ausgedehnt werden, sondern es müsste eine Neumeldung für die verbleibenden Klassen eingereicht werden. Das aus Budgetgründen einzuplanende «Nachschieben» von Klassen ist daher nur bei Single-Class-Ländern wirkungsvoll.

9.3

Zu einer mittel- und langfristig kostenreduzierenden Anmeldestrategie gehört es schliesslich auch, dass die nationalen Eintragungen in neu dem Madrider System beigetretenen Mitgliedsstaaten durch eine Schutzerstreckung der Internationalen Eintragung auf solche neue Mitgliedsstaaten abgelöst werden. Der ältere Zeitrang dieser abzulösenden nationalen Eintragungen wird nach erfolgter Schutzerstreckung

9.4

der Internationalen Eintragung automatisch angerechnet (allerdings nur, falls Identität bzgl. Zeichendarstellung, WDL und Inhaber besteht) und diese Substituierung kann zwecks erleichterter Geltendmachung auf Antrag des Markeninhabers im nationalen Register ausdrücklich vermerkt werden. Die Kosteneinsparung besteht darin, dass die substituierte nationale Eintragung hernach ohne Eintritt eines Rechtsverlustes nicht mehr erneuert werden muss.

- 9.5 Auch eine entsprechende Substituierung von einzelnen EU-Ländern, welche Teil einer Internationalen Eintragung bilden, durch eine mittels Schutzstreckung beantragte Gemeinschaftsmarke wirkt sich langfristig kostensparend aus (abgesehen von den vorne Rz. 4.12 erwähnten und weiteren Vorteilen einer Gemeinschaftsmarke). Auch hier kann der ältere Zeitraum der einzelnen EU-Länderanteile der Internationalen Eintragung mittels Vermerk eines sogenannten Senioritätsanspruchs gesichert werden und die substituierten Länderanteile können im nächsten Erneuerungszeitpunkt fallengelassen werden.

III. Problembewältigung während des Anmeldeverfahrens und unmittelbar danach

10 Oftmals hindernisreicher Weg von der Anmeldung bis zur definitiven Eintragung

- Welche Möglichkeiten bestehen, um eine von Amtes wegen bestrittene Schutzhfähigkeit aus absoluten Gründen zu überwinden?
- Welche Möglichkeiten bestehen, um eine von Amtes wegen bestrittene Schutzhfähigkeit aus relativen Gründen zu überwinden?
- Welche Möglichkeiten bestehen, um einen von dritter Seite eingereichten Widerspruch zu überwinden?

- 10.1 Auch bei einer noch so sorgfältig aufgegelisten Anmeldestrategie ist angesichts der teilweise noch ungenügend harmonisierten Prüfungspraxis einzelner Länder und der v.a. in wirtschaftsstarken Ländern zunehmend «verstopften» Markenregistern damit zu rechnen, dass während der Eintragungsverfahren unterschiedlich gravierende Hindernisse auftauchen können. Zu bedenken ist, dass abgesehen von der zentralisierten Prüfungsinstanz der supranationalen Rechtssysteme der Gemeinschaftsmarke und OAPI in allen Ländern die zuständigen nationalen Behörden unter Anwendung der betreffenden nationalen Praxis und Rechtsordnung die zum Schutz angemeldete Marke prüfen. Dies trifft insbesondere auch für die Länderanteile einer Internationalen Eintragung zu, indem die lokalen Prüfungsinstanzen ihre als vorläufige oder definitive und bzgl. WDL teilweise oder vollständige Schutzverweigerungen deklarierte Prüfbescheide und anderweitige Notifikationen an die Internationale Behörde WIPO richten, welche diese an die Markeninhaber bzw. deren eingetragene Vertreter weiterleitet und unter Fristansetzung zu einer Stellungnahme an die WIPO auffordert.
- 10.2 Bei solchen Eintragungshindernissen handelt es sich oft eher um Bagatellen, z.B. um einen Präzisierungsbedarf einzelner zu genereller oder (gelegentlich wegen fehlerhafter Übersetzung in die lokale Sprache) unverständlicher oder falsch klassifizierter Begriffe in der WDL. Nicht selten sind die Hindernisse aber gravierender, weil entweder das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit der beantragten WDL

grundsätzlich, also aus absoluten Gründen nicht als eintragungsfähig qualifiziert wird oder weil im Register des betreffenden Landes bereits Marken eingetragen sind, welche vom Prüfer als mit der angemeldeten Marke im Sinne einer Neuheitsprüfung im Konflikt stehend qualifiziert werden und welche nach der betreffenden Rechtsordnung von Amtes wegen entgegengehalten werden müssen und zu einer vorläufigen Schutzverweigerung aus relativen Gründen führen. Schliesslich sehen immer mehr und heute bereits die Mehrzahl von Rechtsordnungen vor, dass zusätzlich zur allenfalls vorgesehenen und soeben erwähnten Neuheitsprüfung die Inhaber angeblich kollidierender Voreintragungen von sich aus mittels Widerspruchserhebung oder Klage gegen die Schutzgewährung der angemeldeten Marke vorgehen können, sobald die unmittelbar bevorstehende bzw. erfolgte Eintragung publik wurde. Verschiedene global operierende Firmen haben sich darauf spezialisiert, solche Publikationen neuer schutzbeanspruchender Marken systematisch zu überwachen und den Inhabern allenfalls dadurch verletzter Markeneintragungen zwecks Widerspruchs- oder Klagemöglichkeit zu melden (vgl. <http://www.compumark.thomsonreuters.com>).

A. Beanstandete absolute Schutzfähigkeit

Die Schweiz ist eines der am strengsten prüfenden Länder, wenn es um die Frage der absoluten Schutzfähigkeit von Marken geht, und auch das Schweizerische Bundesgericht deckt grundsätzlich die sehr restriktive Praxis des IGE (zu den Schutzvoraussetzungen in der Schweiz vgl. § 16 Markenmanagement, Rz. 6.3 ff.). Mitunter scheint es, dass einzig die erste Beschwerdeinstanz, das Bundesverwaltungsgericht, eine etwas pragmatischere und mehr im Einklang mit der Markenpraxis der meisten anderen Länder stehende Denkweise verfolgt. Dies ist insoweit unbefriedigend, als namentlich die umliegenden europäischen Staaten und insbesondere auch das Gemeinschaftsmarkenamt zu dieser Frage im Wesentlichen eine nahezu gleiche und jedenfalls ohne weiteres vergleichbare gesetzliche Normierung aufweisen. Im Hinblick auf die zweifellos vergleichbaren Verkehrskreise muss ja die gleiche Güterabwägung vorgenommen werden zwischen einerseits den Publikumsinteressen und andererseits den Interessen der Gewerbetreibenden an einer grösstmöglichen Freiheit für die Monopolisierbarkeit werbewirksamer Kennzeichen bzw. an einer möglichst unbeschränkten Verfügbarkeit über gemeinfreie Begriffe und Zeichen.

Ein Vorteil der strengen Prüfungspraxis in der Schweiz ist immerhin der Umstand, dass mit einer Eintragung in der Schweiz gute Erfolgsaussichten bestehen, dass auch in den übrigen Ländern die Schutzfähigkeit der Marke aus absoluten Gründen bejaht wird.

Wird eine Markenanmeldung in der Schweiz infolge angeblich fehlender ursprünglicher Unterscheidungskraft beanstandet, wird man zweckmässigerweise zunächst die Möglichkeit prüfen, dieser Ansicht der Prüfungsbehörde in notfalls mehreren Argumentationsrunden entgegenzutreten, indem geltend gemacht wird, dass sich die Marke nur unter Zuhilfenahme von nicht ohne weiteres evidenten Gedankenschritten auf eine sinnvolle Information bzgl. der involvierten Waren und Dienstleistungen reduzieren lässt. Gelegentlich wird solch eine Argumentation durch eine geeignete Einschränkung der WDL unterstützt, indem Begriffe entfernt werden, welche einen Zusammenhang mit durch die Marke hervorgerufenen Informationen aufweisen könnten oder sogenannte Disclaimer eingefügt werden (vgl. vorne Rz. 3.25).

Eine äusserst strenge Praxis besteht in der Schweiz vor allem bei Marken, welche zufällig mit einer wenig bekannten geografischen Bezeichnung übereinstimmen. So-

bald die wenig bekannte geografische Bezeichnung theoretisch als Herkunftsbezeichnung für die betreffenden Waren und Dienstleistungen interpretiert werden könnte, ist eine argumentationsweise Überwindung praktisch aussichtslos (gleichzeitig wird auch ein Täuschungsvorwurf erhoben, vgl. dazu hinten Rz. 10.10).

- 10.7 Erscheinen argumentative Erwiderungen eher nicht erfolgsversprechend, besteht ein zweifacher Ausgleich zur strengen Prüfungspraxis in der Schweiz darin, dass eine wegen unzureichender ursprünglicher Kennzeichnungskraft beanstandete Marke durch Beifügung eines unterscheidungskräftigen Elementes (z.B. Wort, Bild oder Farbkombination etc.) ohne zusätzliche Amtsgebühren (aber unter Inkaufnahme einer Verschiebung des den Zeitrang bestimmenden Hinterlegungsdatums) abgeändert werden kann. Sodann steht auch der (vor dem IGE) relativ unkompliziert zu erbringende Nachweis einer Verkehrs durchsetzung zur Verfügung, um die erforderliche Eintragungsfähigkeit erlangen zu können (vgl. hierzu generell IGE-Richtlinien, Teil 4, Ziff. 10). Dieser Ansatz setzt voraus, dass eine nicht ursprünglich unterscheidungskräftige Marke eine ausreichende Kennzeichnungskraft nachträglich durch einen intensiven und langjährigen Gebrauch als Marke unter den beteiligten Verkehrs kreisen erworben hat. Dieser Nachweis ist zumindest im Markeneintragungsverfahren vor dem IGE (allerdings nicht zwingend auch im Zivilprozess, wenn der Verletzungs beklagte die fehlende Verkehrs durchsetzung z.B. einrede- oder widerklageweise geltend macht) wesentlich leichter zu erbringen, als in den meisten übrigen Ländern. Nach der Praxis des IGE liegt die wichtigste – allerdings oft auch kritisierte – Voraus setzung (nebst der Glaubhaftmachung eines in der Regel 10-jährigen Gebrauchs in den meisten Regionen der Schweiz) darin, dass das Zeichen nur so, wie in der angemeldeten Darstellung und somit nicht in einer davon abweichenden Kombination mit zusätzlichen (und nicht bloss untergeordneten) Wort- oder Bildelementen ver wendet wurde. Nach Meinung der Autoren ist diese Einschätzung zumindest in jenen Fällen ungerechtfertigt, in welchen zur Marke ein ohne weiteres selbstständig interpretierbarer Handelsname oder Bildbestandteil mitverwendet wurde.
- 10.8 Sofern eine Marke in der Schweiz nur aufgrund nachgewiesener Verkehrs durchsetzung zugelassen wird, empfiehlt sich ein Schutzaufbau des gleichen Zeichens im Ausland nur dann, wenn es sich um einen Grenzfall unzureichender ursprünglicher Kennzeichnungskraft handelt. Ein Verkehrs durchsetzungsnachweis im Ausland ist wie vorerwähnt in der Regel unverhältnismässig schwierig zu erbringen (Ausnahmen bestehen in bzgl. der Frage des Gemeinguts nicht streng prüfenden Ländern wie z.B. die USA, wo oftmals auch schon ein Gebrauch von wenigen Jahren für eine Verkehrs durchsetzung ausreicht). Knapp unzureichende Kennzeichnungskraft nach der restriktiven Schweizer Praxis lässt aber mit Zuversicht eine knapp ausreichende Kennzeichnungskraft nach dem Recht der meisten übrigen Länder erhoffen.
- 10.9 Die bereits vorne angesprochene Einschränkung der WDL kann insbesondere auch geeignet sein, den im schweizerischen Prüfungsverfahren gegebenenfalls erhobenen Vorwurf zu eliminieren, eine Marke wecke irreführende Erwartungen. Eine solche Marke ist gemäss Art. 2 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Wie diese gesetzliche Regel vom IGE im Einzelfall gehandhabt wird, hängt jedoch vom konkret betroffenen Bezugspunkt der Irreführung ab. Sind z.B. sachliche Eigenschaften der betroffenen Produkte oder die Geschäftsverhältnisse des Markeninhabers betroffen, wird ein Zeichen grundsätzlich nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich irreführend ist, wenn also ausgeschlossen ist, dass es korrekt benutzt werden kann (vgl. IGE-Richtlinien, Teil 4, Ziff. 5.1). Im letzteren Fall steht dem Markenanmelder

immerhin noch der Nachweis offen, das betroffene Zeichen habe durch extrem intensiven Gebrauch seinen irreführenden Charakter verloren (sogenanntes «secondary meaning», vgl. hierzu IGE-Richtlinien, Teil 4, Ziff. 5.3).

Eine wesentlich strengere – und sachlich zumeist kaum zu rechtfertigende – Praxis besteht jedoch beim Bezugspunkt der Irreführung über die geografische Herkunft der Produkte. Hier verlangt das IGE (gestützt durch das Bundesgericht), dass jegliche Irreführung für die von der Marke angesprochenen Adressaten ausgeschlossen ist. Begründet wird dies mit einem angeblich hochgradig nötigen Schutz der Abnehmer vor Irreführung und dem in internationalen Abkommen (insbesondere im TRIPS) geregelten Schutzzweck. Diese Praxis führt dazu, dass nahezu jede Marke, welche auch irgendwie geografisch interpretierbare Elemente enthält, zurückgewiesen wird. Beispielsweise wurde die Internationale Marke Nr. 1 017 426 ROMPETROL ALTO 101 (Logo) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 4 und 35 in der Schweiz mit Verweis auf eine angebliche Irreführung im erwähnten Sinn zurückgewiesen, ganz im Gegensatz zu zahlreichen und auch denselben internationalen Abkommen unterstellten europäischen Ländern wie z.B. Deutschland. Zu welch höchst fragwürdigen Resultaten die Prüfungspraxis des IGE auch führen kann, zeigt z.B. die Zurückweisung der verschiedene Kosmetik- und Pflegeartikel in Klasse 3 beanspruchenden Internationalen Marke Nr. 853 858 BIOROM, welche nach Ansicht des IGE durch die Konsumenten «unverzüglich» dahingehend verstanden würde, dass die betroffenen Waren aus Rom bzw. Italien stammen. Glücklicherweise wurde zumindest diese Ansicht korrigiert in BVGer, 18.9.2009, B-6068/2007 – BIOROM. Eine uneingeschränkte Schutzzulassung von Marken mit auch geografisch interpretierbaren Elementen ist nach dieser Praxis nur dann möglich, wenn plausibel begründet werden kann, dass die Konsumenten das auch geografisch interpretierbare Element im konkreten Einzelfall nicht geografisch interpretieren werden (sogenannte Yukon-Praxis, vgl. BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. – Yukon), was aufgrund des naturgemäß grossen Ermessensspielraums nur selten gelingt. Diese Praxis ist natürlich höchst unbefriedigend im Hinblick auf die meisten europäischen Länder, bei denen die gleichen Güterabwägungen getroffen werden müssen. Jedenfalls lässt das IGE eine Marke zu, wenn die WDL mittels Disclaimer auf die implizierte Herkunft eingeschränkt wird (z.B. «alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft»).

B. Beanstandete relative Schutzfähigkeit

Eine grosse Anzahl ausländischer Rechtsordnungen sieht vor, dass von Amtes wegen die Koexistenz kollidierender Marken im Markenregister vermieden werden sollte, weshalb eine neu angemeldete Marke zurückgewiesen wird, wenn sie mit einer früher angemeldeten oder bereits bestehenden Markeneintragung kollidiert (wobei es sich bei der älteren Marke um eine nationale und je nach Territorium allenfalls auch um eine internationale oder eine Gemeinschaftsmarke handeln kann). Zugrunde liegt der Service public-Gedanke, es würde dadurch einerseits eine Verwirrung der Abnehmer vermieden und andererseits müsste sich der Inhaber einer bestehenden Eintragung nicht um kollidierende Neueintragungen kümmern. Der Neuanmelder ist dadurch gezwungen, sich mit der vom Prüfer prima vista als kollidierend eingeschätzten Voreintragung auseinanderzusetzen und gegebenenfalls mit dessen Inhaber Kontakt aufzunehmen. Zur Überwindung des entgegengesetzten Hindernisses bieten sich nachfolgende Vorgehensweisen an.

10.10

10.11

- 10.12 **Argumentatives Bestreiten oder Ausräumen einer Konfliktsituation:** Gelegentlich ergibt bereits eine eingehendere Überprüfung der Registerlage, dass der Prüfer eine bereits bestehende Eintragung zu Unrecht als Hindernis zitiert hat, indem z.B. die entgegengehaltene Eintragung nicht mehr in Kraft steht oder nicht einen gegenüber dem Prioritätsanspruch der jüngeren Marke älteren Zeitrang aufweist.
- 10.13 Häufiger wird sich aber die Möglichkeit anbieten, entweder eine Verwechselbarkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und/oder eine konfliktbegründende Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen zu bestreiten. Unterstützend kann wiederum eine Einschränkung der WDL in Betracht gezogen werden, um dem sachlichen Schutzbereich der älteren Marke zu entgehen. In gewissen Ländern (z.B. Indien, Australien und USA) wird auch das durch entsprechende Belege dokumentierte Argument akzeptiert, dass die sich gegenüberstehenden Marken bereits seit einigen Jahren auf dem Markt koexistieren (sogenannter «concurrent use») und deshalb eine Konfliktsituation eher nicht vorliegen könne. Gleich oder nahezu gleich lautende eigene bereits bestehende Eintragungen können unter Umständen ebenfalls den Prüfer zum Fallenlassen einer Entgegenhaltung bewegen.
- 10.14 **Überwinden der entgegengehaltenen Konfliktmarke durch Kooperationsbereitschaft des Inhabers:** In den meisten Rechtsordnungen, welche von Amtes wegen kollidierende Voreintragungen entgegenhalten, kann das Hindernis überwunden werden, wenn der Inhaber der älteren Eintragung einer Eintragung der jüngeren Marke formell zustimmt und ein entsprechender «Letter of Consent» eingereicht werden kann. In einigen Ländern wie z.B. USA reicht eine blosse Zustimmung allerdings nicht aus, sondern es muss zusätzlich in einer Eingabe plausibel dargelegt werden können, dass im konkreten Fall (z.B. wegen unterschiedlichen Vertriebswegen) keine Irreführung der Abnehmer zu befürchten ist. Solche Zustimmungserklärungen sind oft nur im Austausch gegen eine (in der Regel asymmetrisch zu Gunsten des Inhabers der älteren Eintragung formulierte) «Vorrechtserklärungen» oder «Counter declaration» erhältlich, worin die Verpflichtung abgegeben wird, die jüngere Marke hinsichtlich des sachlichen und geografischen Schutzbereichs nur unter einschränkenden Bedingungen eintragen zu lassen und zu benutzen.
- 10.15 Sofern mehr oder weniger evidente Zweifel am rechtsgenügenden Gebrauch der älteren Marke bestehen, ist es naturgemäß leichter, eine Zustimmungserklärung zu erhalten, weil der Inhaber der älteren Marke andernfalls eine (Teil-)Lösungsklage befürchten muss. Je nach der konkreten Situation kann es sich sogar rechtfertigen, zunächst eine Lösungsklage einzureichen und diese erst im Rahmen einer dann-zumal eher symmetrisch regelbaren Koexistenzvereinbarung wieder zurückzuziehen.
- 10.16 In Ländern, in welchen Zustimmungserklärungen nicht oder zumindest nicht bei (nahezu) identischen Zeichen akzeptiert werden (zurzeit z.B. Korea, Japan, Türkei), bleibt zur Überwindung einer entgegengehaltenen Konfliktmarke generell zu prüfen, ob die Parteien andere einverständliche Wege finden, um eine Koexistenz der Marken auch im Markenregister erzielen zu können. Denkbar ist eine Übertragung der jüngeren im Prüfungsstadium befindlichen Marke auf den Inhaber der entgegengehaltenen Konfliktmarke mit nachfolgender Rückübertragung, sobald die jüngere Marke zur Eintragung gelangt ist. Der erste Übertragungsvorgang ist aus behördlicher Sicht unproblematisch, weil keine Rechtsordnung ein und demselben Markeninhaber untersagt, gleichzeitig zwei verwechselbare Eintragungen zu besitzen. Auch der Vorgang der Rückübertragung ist zumeist nicht einem amtlichen Prüfungsverfahren unterstellt, kann aber daran scheitern, dass wenige Rechtsordnungen generell die getrennte

Inhaberschaft verwechselbarer Marken dadurch verhindern, dass solche Eintragungen unter sich verknüpft sein müssen (sogenannte assoziierte Eintragungen) und die Inhaberschaft nur insgesamt geändert werden kann. Diesfalls bleibt als weitere Lösungsvariante offen, für die im fremden Eigentum, also treuhänderisch eingetragene Eintragung eine Exklusivlizenz zu Gunsten des wahren Berechtigten zu stipulieren. Weil die Behörde diese Umgehung des Regelungszwecks (Schutz der Abnehmer vor Verwirrung durch einverständliche Koexistenz zweier verwechselbarer Marken auf dem Markt) ohnehin nicht verhindern kann, besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit eines Versuchs, die Zulässigkeit einer registerlichen Koexistenz beider Konfliktmarken mit wirtschaftlichen Realitäten zu begründen. Das könnte durch Unterbreitung eines Cross-License-Regelwerks erreicht werden, wonach beide Parteien sich gegenseitig für abgegrenzte, aber immer noch im Gleichartigkeitsbereich befindliche Aktivitäten ein Gebrauchsrecht an der gegnerischen Marke einräumen.

C. Widersprochene Schutzzulassung

Nach erfolgreichem Durchlaufen des Prüfungsverfahrens wird die zur Schutzzulassung angemeldete Marke je nach Rechtsordnung zur Eintragung freigegeben bzw. bereits provisorisch eingetragen und unter den meisten Rechtsordnungen auch zwecks Ermöglichung einer Widerspruchserhebung durch Dritte bekannt gemacht. Als Widerspruchsgrund können zumeist nur ältere angeblich kollidierende Markenanmeldungen oder Markeneintragungen geltend gemacht werden, ausnahmsweise aber auch bloss benutzte oder sehr bekannte Konfliktmarken (vgl. z.B. RKGE, sic! 2007, 521 ff. – Richemont/Richmond Swiss Watch oder auch BVGer, 26.8.2009, B-1752/2009, E. 3 – Swatch Group (fig.)/watch ag [fig.]).

10.17

Die Verteidigungsmöglichkeiten sind im Wesentlichen gleich wie bei der vorher besprochenen Entgegenhaltung älterer Eintragungen von Amtes wegen, also nahe liegenderweise die Bestreitung einer Konfliktsituation mangels Verwechselbarkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und/oder der sich gegenüberstehenden Aktivitäten und/oder die Bestreitung einer rechtsgenügenden Markenbenutzung für alle oder einen Teil der in der WDL genannten Aktivitäten, soweit sich die Widerspruchsmarke nicht mehr in der Gebrauchsschonfrist befindet. In einigen Ländern (z.B. China, Bulgarien) kann eine solche (Teil-)Nichtigkeit der Widerspruchsmarke mangels eines rechtsgenügenden Gebrauchs nicht innerhalb des Widerspruchsverfahrens, sondern nur in einem separaten Gerichtsverfahren geltend gemacht und durchgesetzt werden, währenddessen das Widerspruchsverfahren ausgesetzt wird.

10.18

Naturgemäß ist eine vergleichsweise Streitbeilegung mittels einer Abgrenzungsvereinbarung hier etwas schwieriger zu erreichen, nachdem der Widersprechende ja von sich aus opponiert hat und nicht erst durch die von Amtes wegen initiierte Schutzverweigerung. Indessen ist es natürlich stets denkbar, die Vergleichsbereitschaft durch das Offerieren von Vorteilen (z.B. Koexistenz auch in Ländern, in welchen der bessere Zeitrang umgekehrt liegt) bzw. die Androhung weiterer Nachteile (z.B. Löschungsverfahren auch gegen weitere Paralleleintragungen des Widersprechenden in anderen Ländern) zu unterstützen.

10.19