

Abschlussarbeit

**MARKENVERTEIDIGUNG**

von

Franziska Rickli

vom

9. Januar 2003

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einleitung</b>	<b>4</b>
<b>2. Überwachung</b>	<b>5</b>
a) Allgemeines	5
b) Überwachungsmöglichkeiten	5
<b>3. Verwechslungsgefahr</b>	<b>6</b>
a) Allgemeines	6
b) Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarken	6
c) Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Wortbildmarken	8
d) Identität oder Ähnlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen	8
e) Bekannte Rechtsprechung	8
<b>4. Abmahnschreiben</b>	<b>9</b>
a) Allgemeines	9
b) Mögliche Formulierung des Abmahnschreibens	10
<b>5. Widerspruchsverfahren</b>	<b>11</b>
a) Allgemeines	11
b) Frist zur Einreichung eines Widerspruchs	11
i) Schweizer Marke	11
ii) Internationale Marke mit Schutzausdehnung auf die Schweiz	12
c) Art der Einreichung / Widerspruchsgebühr	12
d) Form und Inhalt des Widerspruchs	12
e) Verfahrenssprache	13
f) Vertretung	13
g) Mögliche Formulierung des Widerspruchsantrages	13
h) Ablaufschema zum Widerspruchsverfahren	14
i) Schweizer Marke	14
ii) Internationale Marke mit Schutzausdehnung auf die Schweiz	14
i) Beschwerde an die Rekurskommission	15
<b>6. Nichtigkeitsklage</b>	<b>16</b>
a) Allgemeines	16
b) Zuständigkeit	16
i) Binnensachverhalt	16
ii) Internationaler Sachverhalt	17
c) Mögliche Formulierung eines Rechtsbegehrens	19
<b>7. Verletzungsklage</b>	<b>19</b>
a) Allgemeines	19
b) Zuständigkeit	20

c) Mögliche Formulierung eines Rechtsbegehrens	20
<b>8. Vorsorgliche Massnahme bei der Nichtigkeits- bzw. Verletzungsklage</b>	<b>21</b>
a) Vorsorgliche Massnahme	21
i) Allgemeines	21
ii) Voraussetzungen	22
iii) Mögliche Formulierung des Rechtsbegehrens	23
b) Superprovisorische Massnahme	23
i) Allgemeines	23
ii) Mögliche Formulierung des Rechtsbegehrens	24
<b>9. Zollrechtliche Massnahmen im Markenrecht</b>	<b>24</b>
a) Allgemeines	24
b) Verfahrensablauf	25
c) Voraussetzungen	25
d) Mögliche Formulierung des Rechtsbegehrens	26
<b>10. Schlusswort</b>	<b>26</b>
<b>11. Literaturverzeichnis</b>	<b>28</b>
<b>12. Beilagenverzeichnis</b>	<b>29</b>

## 1. EINLEITUNG

Marken werden in der heutigen Zeit immer wichtiger. Beinahe jede Ware und jede Dienstleistung ist heute mit einer Marke versehen. Die Kundschaft identifiziert sich mit der Marke und dessen Image. Für jeden Snowboarder ist "ZIMTSTERN"-Kleidung das Nonplusultra, eine "FENDI"-Tasche ist ein äusserst begehrtes Accessoire für jede Frau, und wer in Informatikkreisen etwas von sich hält, arbeitet nur mit dem Betriebssystem "LINUX".

Das Zitat "Gebäude fallen zusammen. Maschinen werden alt. Menschen sterben. Doch was weiterlebt sind die Marken." von Micheal Perry, dem ehemaligen Chef von Unilever, bringt die heutige Sachlage ziemlich auf den Punkt<sup>1</sup>.

Bei einer solchen Sachlage ist es nicht weiter erstaunlich, dass beispielsweise die Marke "Coca-Cola" einen geschätzten Wert von 69.6 Mrd. USD hat, die Marke "IBM" einen solchen von 51.2 Mrd. USD, und auch die Marke "BMW" hat noch einen Wert von 14.4 Mrd. USD<sup>2</sup>.

Dass die Verteidigung von Marken angesichts solcher Marktwerte und Wichtigkeit für die Unternehmen immer zentraler wird, ist schon fast selbstverständlich.

Ich möchte nachfolgend über die Prozesse bei der Markenverteidigung informieren. Was passiert, wenn ein Markeninhaber eine Marke entdeckt, welche mit seiner Marke verwechselbar ist? Welche Möglichkeiten bieten sich ihm, gegen diese Marke vorzugehen?

Ich möchte zur Überwachung der Markenrechte sowie kurz zur Verwechslungsgefahr zwischen Marken inklusive heutige Rechtsprechung und Doktrin Stellung nehmen sowie einen Überblick über den Ablauf eines Widerspruchsverfahrens beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend "IGE") geben.

Zudem werde ich die Nichtigkeitsklage, die Verletzungsklage und provisorische und superprovisorische Massnahmen behandeln sowie zollrechtliche Massnahmen im Markenrecht.

---

<sup>1</sup> Frankfurter Allgemeine Zeitung, Markenartikel, Verlagsbeilage, B1.

<sup>2</sup> Karl Spielberger, Yves Cheridito, Tommy Hadewicz (PricewaterhouseCoopers), Bewertung von Marken, 4.

## 2. ÜBERWACHUNG

### a) Allgemeines

Nach Eintragung einer Marke empfiehlt es sich, die Marke zu überwachen bzw. überwachen zu lassen. Das IGE prüft bei Eintragungsgesuchen nur die absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG<sup>3</sup>, jedoch nicht die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG. Dies bedeutet, dass das IGE die Markenmeldungen nur auf ihre absolute Eintragungsfähigkeit (Gemeingut, Wesen der Ware, Irreführung, öffentliche Ordnung, u.a.) überprüft, nicht aber im Hinblick auf ältere, möglicherweise verwechselbare Drittmarken.

Jeder Inhaber einer Marke muss für die Verteidigung seiner Marke selber besorgt sein. Nur durch eine lückenlose Überwachung ist es möglich, seine Markenrechte konsequent zu verteidigen sowie eine Schwächung der Kennzeichnungskraft zu verhindern.

Unter Kennzeichnungskraft versteht man die Fähigkeit einer Marke, den Leuten in Erinnerung zu bleiben. Je origineller und einprägsamer eine Marke ist, um so grösser ist ihre Kennzeichnungskraft. Dies kann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine grosse Rolle spielen. Die Kennzeichnungskraft hat einen direkten Einfluss auf den Schutzzumfang einer Marke. Die Kennzeichnungskraft kann durch eine Vielzahl registrierter ähnlicher Marken stark verwässert und geschwächt werden. Von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft kann aber nur gesprochen werden, wenn die Marke oder ein Markenbestandteil von vielen Marktteilnehmern tatsächlich verwendet wird. Auch wenn nicht nur von der Registerlage ausgegangen werden kann, wird bei 20 ähnlichen Markeneintragungen angenommen, dass eine Verwässerung der Kennzeichnungskraft vorhanden sein könnte<sup>4</sup>.

### b) Überwachungsmöglichkeiten

Eine aktive Überwachung einer Marke kann beispielsweise durch die tägliche Durchsicht des Markenteils des Schweizerischen Handelsamtsblattes (nachfolgend "SHAB") erfolgen. Des Weiteren bieten einige Firmen (z.B. Compu-Mark in Belgien) einen weltweiten Überwachungsdienst an. Dies bietet den Vorteil, dass, vor allem ausserhalb der Schweiz, keine Widerspruchsfristen verpasst werden und man laufend über ähnliche/identische Anmeldungen bzw. Registrierungen informiert wird.

Eine weitere Möglichkeit der Überwachung ist ein Auftrag einer Ähnlichkeitsrecherche an das IGE. Diese Recherchen müssten jedoch alle drei Monate erfolgen, da sonst die Möglichkeit besteht, dass eine Widerspruchsfrist bereits abgelaufen ist.

---

<sup>3</sup> Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG.

<sup>4</sup> Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 143 ff.

### 3. VERWECHSLUNGSGEFAHR

#### a) Allgemeines

Nach Erhalt einer obgenannten Ähnlichkeitsrecherche oder eines Kollisionshinweises ist von grosser Wichtigkeit, dass die Marken auf Verwechslungsgefahr hin geprüft werden. Dies kann unter Umständen sehr schwierig sein. Nicht nur der Klang ("RIVELLA" / "APIELLA"), der Sinn ("La vache qui rit" / "Die lachende Kuh") und das Schriftbild (insbesondere bei Wortbildmarken) müssen geprüft werden, sondern auch die Identität oder Ähnlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen<sup>5, 6, 7</sup>.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sollte nicht nur der Zeichen-, sondern auch der Produkteabstand geprüft werden, denn gemäss der ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung unterliegen Zeichen- und Produkteabstand einer Wechselwirkung und beeinflussen sich gegenseitig<sup>8</sup>.

#### b) Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarken

Als Hilfe zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarken möchte ich aus dem Aufsatz der Arbeitsgruppe INGRES (J. David Meisser, Daniel Alder, Roland Knaak, Jürg Müller, Marianne Panchaud und Michael Ritscher), publiziert im SMI 1994, 167 ff., zitieren, welcher mir eine grosse Hilfe zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist:

##### **"Umstände, welche die Verwechslungsgefahr begünstigen:**

- a) Silbenzahl identisch
- b) Vokalfolge identisch
- c) Vokalfolge identisch oder ähnlich (d.h. höchstens 1/3 der Vokale abweichend)
- d) Konsonantenfolge identisch (phonetische Übereinstimmung, z.B. von TS und Z, ist der Identität gleichzustellen)
- e) Phonetische Konsonantenfolge identisch oder ähnlich (d.h. höchstens 1/3 der Konsonanten abweichend), undeutlich hörbare Abweichungen (z.B. F/FF, P/B) zählen nur als halbe Abweichung
- f) Anfangsbuchstabe identisch

---

<sup>5</sup> Rosenkranz, Handbuch über die Markeneintragung, 86.

<sup>6</sup> Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, 118.

<sup>7</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 109.

<sup>8</sup> BGE 121 III 377.

- g) Wortstamm oder andere nicht als Vor-, Zwischen- oder Endsilbe qualifizierte Silbengruppe grammatikalisch oder phonetisch identisch
- h) Mehr als eine Silbe an entsprechender Position gegenüber Wortstamm[,] Anfang oder Ende grammatikalisch oder phonetisch identisch
- i) Eine Marke ist vollständig in der anderen enthalten
- k) Die Marken weichen nur in beschreibenden oder schwach kennzeichnungsfähigen Bestandteilen voneinander ab
- l) Wörter reimen sich (damit werden gleichzeitig Kadenz und Endung erfasst)
- m) Übereinstimmender Sinngehalt
- n) Übereinstimmende oder verwandte Assoziationen
- o) Besondere Umstände, welche die Verwechslungsgefahr begünstigen, wie z.B. mehrere der genannten Kriterien nur knapp verfehlt, Umkehrungen (CELLCOM/COMCELL), Besonderheiten der massgeblichen Verkehrskreise, übereinstimmendes Schriftbild (bei Wortmarke nur ausnahmsweise zu berücksichtigen), evtl. auch wenn sich die Widerspruchsmarke in eine Gruppe von Serienmarken des Widersprechenden einfügt.

**Umstände, welche die Verwechslungsgefahr mindern:**

- a) Fehlende Kennzeichnungskraft eines oder mehrerer übereinstimmender Elemente (d.h. von Markenbestandteilen oder des Sinngehalts)
- b) Fehlende Kennzeichnungskraft mehrerer übereinstimmender Elemente
- c) Schwache oder fehlende Kennzeichnungskraft des übereinstimmenden Wortstammes
- d) Schwache oder fehlende Kennzeichnungskraft des übereinstimmenden Wortanfangs
- e) Deutlich unterschiedlicher Sinngehalt der Marken
- f) Besondere Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise
- g) Beide Marken sind Kurzzeichen (d.h. vier oder weniger phonetisch[~~e~~]) ausgesprochene [~~d.h.~~] Laute, z.B. Quick/Blick)

h) Besondere Umstände, welche die Verwechslungsgefahr vermindern (z.B. besondere Originalität des einen Zeichens, mehrere der genannten Kriterien nur knapp verfehlt, weitere Besonderheiten der massgeblichen Verkehrskreise)"

### c) **Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Wortbildmarken**

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Wortbildmarken ist noch schwieriger, da nicht nur die obgenannten Kriterien geprüft werden müssen, sondern auch noch die Ähnlichkeit der Bildzeichen. Das Bundesgericht beurteilt die Verwechslungsgefahr grundsätzlich gleich wie bei Wortmarken. Jedoch stellt sich hier die Frage, ob das Wort- oder das Bildelement stärker bewertet werden soll. Die Rechtsprechung und Doktrin sind in dieser Frage widersprüchlich, so dass sich diese Frage nicht abschliessend beurteilen lässt<sup>9, 10, 11</sup>.

### d) **Identität oder Ähnlichkeit der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen**

Zur weiteren Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss auch die Identität oder Ähnlichkeit der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen geprüft werden. Diese Beurteilung sollte aus dem Blickwinkel eines Laien erfolgen. Je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen der Marken sind, um so eher kann es zu Verwechslungen kommen. Eine Ausnahme bilden in diesem Zusammenhang berühmte Marken nach Art. 15 MSchG. Diesen Marken haben einen Schutzbereich über alle Waren- und Dienstleistungskategorien<sup>12, 13</sup>.

### e) **Bekannte Rechtsprechung**

Die Frage der Verwechselbarkeit ist sehr komplex und kann nicht abschliessend beurteilt werden. Die Gerichte und die Rekurskommission für geistiges Eigentum haben einige wegweisende Entscheidungen gefällt, welche ich hier kurz erwähnen möchte, ohne jedoch ausführlich dazu Stellung zu nehmen. So wurde beispielsweise Verwechslungsgefahr in den folgenden Fällen bejaht:

- **RIVELLA / APIELLA:** Das Bundesgericht bejaht die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken, welche beide für Milchserumgetränke verwendet werden<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> Treis, Binsenwahrheiten im Immaterialgüterrecht, 155.

<sup>10</sup> David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 81.

<sup>11</sup> Blumenthal/Taugwalder, Zeichenähnlichkeit bei kombinierten Marken - neue Ansätze für die Beurteilung eines komplexen Problems, sic! 2002, 407 ff.

<sup>12</sup> BGE 124 III 277 ff.

<sup>13</sup> Rohner, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, 118.

<sup>14</sup> BGE 126 II 315 ff.



- **KAMILLOSAN / KAMILLAN, KAMILLOAN**: Das Bundesgericht ist der Auffassung, dass die aus Sachbegriffen zusammengesetzte und daher ursprünglich schwache Marke KAMILLOSAN dank offensichtlicher Verkehrsdurchsetzung stark geworden ist. Deshalb und weil die Marken für identische Kategorien von Massenartikel registriert sind, bejaht es die Verwechslungsgefahr<sup>15</sup>.
- **Red Bull / Red Bat**: Das Handelsgericht ist der Auffassung, dass die Marke Red Bull ein starkes Zeichen ist, welches einen hohen Bekanntheitsgrad aufweist. Die Marke Red Bat stimmt in wesentlichen Bestandteilen mit der Marke Red Bull überein und könnte den Endverbraucher zur irrigen Meinung verleiten, dass Red Bat eine günstige Variante von Red Bull ist. Das Handelsgericht erlässt die vorsorgliche Massnahme<sup>16</sup>.

Dagegen wurde Verwechslungsgefahr in den folgenden Fällen verneint:

- **BOSS / BOKS**: Das Bundesgericht ist der Auffassung, dass obwohl der Klang und das Schriftbild der Marken ähnlich sind, die Marken in ihrem Sinngehalt deutlich verschieden und deshalb nicht verwechselbar sind<sup>17</sup>.
- **Mikron (fig.) / Mikromat (fig.)**: Die Rekurskommission ist der Ansicht, dass die beiden Marken weder in klanglicher noch in visueller Hinsicht ähnlich sind. Der Wortbestandteil "Mikro" ist nicht relevant, weil er beschreibend ist<sup>18</sup>.
- **ran (fig.) / Ram (fig.)**: Die Rekurskommission ist in diesem Fall der Auffassung, dass das Bildelement der Wortbildmarke dominiert und dem Wortbestandteil ein untergeordneter Stellenwert zukommt, so dass die Marken nicht verwechselbar sind<sup>19</sup>.

## 4. ABMAHNSCHREIBEN

### a) Allgemeines

Vorgängig zur Einreichung eines Widerspruchs wird in der Regel zuerst an den Inhaber bzw. den Vertreter des Inhabers ein Abmahnschreiben verfasst werden. Dieses Abmahnschreiben sollte der Gegenpartei eine angemessene Frist zur Löschung ihrer Marke ansetzen. Dies hat den Vorteil, dass auf ein Widerspruchsverfahren verzichtet werden kann, falls die Marke gelöscht wird oder aber eine Abgrenzungsvereinbarung

---

<sup>15</sup> BGE 122 III 382 ff.

<sup>16</sup> Handelsgericht Zürich; sic! 2002, 49 ff.

<sup>17</sup> BGE 121 II 377 ff.

<sup>18</sup> RKGE, sic! 2002, 101 ff.

<sup>19</sup> RKGE, sic! 2002, 104 ff.

(siehe Beilage 1) unterschrieben werden kann. Dies hat ausserdem den Vorteil, dass bei einem allfälligen erfolgreichen Widerspruchsverfahren der Widerspruchsgegner entschädigungspflichtig wird, wenn er trotz Abmahnung die beanstandete Marke nicht löscht<sup>20</sup>. Des Weiteren hat der Widersprechende seine Widerspruchskosten auch bei einem Obsiegen im Widerspruchsverfahren selber zu tragen, wenn er die Gegenpartei nicht vorgängig abgemahnt hat<sup>21</sup>.

Wie lange eine "angemessene Frist" ist, kann nicht schlüssig beantwortet werden. Art. 31 Abs. 2 MSchG regelt nur die Frist zur Einreichung des Widerspruches (drei Monate). Jedoch muss sicher der Wohnsitz (z.B. in Übersee) des Inhabers der gegnerischen Marke in Betracht gezogen werden sowie die Offensichtlichkeit der Verwechslungsgefahr.

## b) Mögliche Formulierung des Abmahnschreibens

Ein Abmahnschreiben könnte wie folgt lauten:

*"Sehr geehrte Damen und Herren*

*Wir schreiben Ihnen namens und im Auftrag unserer Klientin, der ... AG, Zürich.*

*Unsere Markenüberwachung hat ergeben, dass Sie am 12. April 2002 das Zeichen xxx für ... (internationale Klasse 18) sowie ... (internationale Klasse 25) zur Markeneintragung in der Schweiz anmeldeten.*

*Wir müssen Ihnen mitteilen, dass unsere Klientin Inhaberin der Schweizer Marke xxxx (CH Marke ... ..) ist und diese für Waren in den Klassen 11 (...), 14 (...), 16 (...), 18 (...), 20 (...), 24 (...) und 25 (...) eingetragen ist. Die Kopie eines Auszuges aus dem Markenregister finden Sie in der Beilage.*

*Zwischen Ihrem Zeichen xxx und der Marke xxxx unserer Klientin besteht offensichtlich Verwechslungsgefahr.*

*Sie wie auch unsere Klientin beanspruchen xxx bzw. xxxx für gleiche bzw. gleichartige Produkte in den Klassen 18 und 25. Das ältere Markenrecht unserer Klientin ist ausgewiesen.*

*Unsere Klientin kann die Existenz Ihrer Marke für die beanspruchten Produkte nicht dulden.*

---

<sup>20</sup> RKGE, sic! 2002, 422 ff.

<sup>21</sup> IGE, sic! 1998, 337 ff.

*Aus diesen Gründen müssen wir Sie hiermit auffordern, sich durch Unterzeichnung und Rücksendung des beiliegenden Briefdoppels bis zum ..... 2003 zu verpflichten, die Löschung Ihrer Marke CH ... .. in den Klassen 18 und 25 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum zu veranlassen.*

*Sollten Sie das Briefdoppel nicht unterzeichnen, würden wir gezwungen sein, unverzüglich Widerspruch beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum einzureichen. Ausserdem würden wir gegen Ihren allfälligen Gebrauch des Zeichens xxx für die obgenannten Klassen umgehend rechtliche Schritte einleiten."*

## 5. WIDERSPRUCHSVERFAHREN

### a) Allgemeines

Falls z.B. nach dem erwähnten Abmahnschreiben keine Einigung zu Stande kommt, kann gemäss Art. 3 Abs. 1 und Art. 31 Abs. 1 MSchG der Inhaber der älteren Marke Widerspruch erheben. Ob diese ältere Marke eingetragen ist oder nicht, ist nicht von Belang. Sie kann auch eine hinterlegte, aber noch nicht eingetragene Marke oder aber in der Schweiz eine notorisch bekannte Marke sein. Entscheidend ist die zeitliche Priorität zur anderen Marke. Eine ältere Priorität gemäss Art. 6 MSchG ist die **wichtigste Prozessvoraussetzung**<sup>22, 23</sup>.

Wichtig ist zudem, dass sich ein Widerspruch nur auf die relativen Ausschlussgründe einer Markenregistrierung beziehen kann<sup>24</sup>.

### b) Frist zur Einreichung eines Widerspruchs

#### *i) Schweizer Marke*

Ein Widerspruch muss gemäss Art. 31 Abs. 2 innerhalb von **drei Monaten** nach der Veröffentlichung der Eintragung im SHAB beim IGE eingereicht werden. Da es sich bei der Widerspruchsfrist um eine gesetzliche Frist handelt, kann sie **weder erstreckt noch wiederhergestellt** werden<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 290.

<sup>23</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 123 ff.

<sup>24</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 123.

<sup>25</sup> Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG.

*ii) Internationale Marke mit Schutzausdehnung auf die Schweiz*

Bei internationalen Marken wird die Frist nach dem Publikationsmonat des "Gazette des marques internationales" bzw. "Gazette of International Marks" berechnet. Die Widerspruchsfrist beginnt am ersten Tag des nächsten Monats<sup>26</sup> und endet wieder am ersten Tag des Monats<sup>27</sup>.

**c) Art der Einreichung / Widerspruchsgebühr**

Gemäss Art. 20 Abs. 1 MSchV ist der Widerspruch **schriftlich** einzureichen. Im Zeitraum von drei Monaten muss auch die Zahlung der Widerspruchsgebühr (im Moment CHF 800) beim IGE eingehen. Andernfalls wird auf den Widerspruch nicht eingetreten<sup>28</sup>.

Sollte gleichzeitig gegen mehr als eine Marke Widerspruch eingereicht werden, muss für jede Marke die volle Widerspruchsgebühr bezahlt werden.

Vorsicht ist zudem bei der Zahlung der Widerspruchsgebühr per Banküberweisung angebracht. Das Valutadatum hat keinerlei Aussagekraft. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Bank den entsprechenden Betrag im "Datenträger" am letzten Tag der Frist der Post übergeben hat<sup>29, 30</sup>.

**d) Form und Inhalt des Widerspruchs**

Der Widerspruch muss im Doppel eingereicht werden und hat nach Art. 20 MSchV folgende Angaben zu enthalten:

- a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;
- b) die Registrierungsnummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;
- c) die Registrierungsnummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die Firma des Markeninhabers;
- d) die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;
- e) eine kurze Begründung des Widerspruchs.

---

<sup>26</sup> Art. 50 Abs. 1 MSchV.

<sup>27</sup> Art. 21 VwVG.

<sup>28</sup> RKGE, sic! 2000, 197 ff.

<sup>29</sup> BGE 118 Ia 12 ff.

<sup>30</sup> BGE 117 Ib 222 ff.

Das IGE stellt zur Einreichung des Widerspruchs ein Formular (Beilage 2) zur Verfügung<sup>31</sup>. Es besteht jedoch kein Formularzwang.

Wenn nicht alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom Widerspruch betroffen sind, ist es sehr wichtig, dass genau spezifiziert wird, gegen welchen Teil der Marke Widerspruch eingelegt wird<sup>32</sup>. Es ist nicht zulässig, das Rechtsbegehren z.B. wie folgt zu formulieren: "gegen alle verwechselbaren ..." oder "gegen alle gleichartigen .."<sup>33</sup>.

#### e) **Verfahrenssprache**

Gemäss Art. 37 VwVG wird die Sprache als Verfahrenssprache gewählt, mit welcher der Widersprechende das Verfahren eröffnet hat. Der Widerspruchsgegner kann jedoch eine der Landesprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch) bei seinen Eingaben frei wählen<sup>34</sup>.

#### f) **Vertretung**

Markeninhaber ohne Sitz in der Schweiz müssen gemäss Art. 42 MSchG von einem niedergelassenen Vertreter in der Schweiz vertreten werden. Falls ein Widerspruch aus dem Ausland eingeht, wird der Widersprechenden Frist zur Benennung eines Vertreters gegeben. Wenn keine Benennung eingeht, wird das Widerspruchsverfahren trotzdem gemäss Art. 21 MSchV weitergeführt, jedoch ohne Anhörung der Widersprechenden. Der Entscheid wird im Bundesblatt veröffentlicht<sup>35, 36</sup>.

#### g) **Mögliche Formulierung des Widerspruchsantrages**

Die Formulierung eines Widerspruchsantrages könnte wie folgt lauten:

**ANTRAG:**

*Die Markeneintragung CH-Nr. ... .. "xxx" sei zu  
widerrufen.*

*Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des  
Widerspruchsgegners.*

---

<sup>31</sup> Erhältlich unter <http://www.ige.ch>.

<sup>32</sup> Art. 20 lit. d MSchV.

<sup>33</sup> RKGE, sic! 2000, 111 ff.

<sup>34</sup> Art. 23 BV.

<sup>35</sup> Art. 36 lit. b VwVG.

<sup>36</sup> RKGE, sic! 1999, 423 ff.

## **h) Ablaufschema zum Widerspruchsverfahren**

Der Ablauf (Beilage 3) eines Widerspruchsverfahrens verläuft wie folgt<sup>37</sup>:

Das Widerspruchsverfahren beginnt mit der Einreichung des Widerspruchs, welcher vom IGE auf die sogenannten Eintretensvoraussetzungen gemäss Art. 20 MSchV geprüft wird. Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind (z.B. wurde die Widerspruchsgebühr nicht bezahlt), tritt das IGE auf den Widerspruch nicht ein.

### ***i) Schweizer Marke***

Tritt das IGE auf den Widerspruch ein, wird dieser der Gegenpartei mit Fristansetzung (i.d.R. 30 Tage) zur Stellungnahme zugesandt.

Falls keine Stellungnahme eingeht, geht man vom Verzicht des Widerspruchsgegners aus, und der Entscheid wird ohne weitere Anhörung den Parteien zugestellt.

Bei Eingang einer Stellungnahme des Widerspruchsgegners kann das IGE einen zweiten Schriftenwechsel (Replik/Duplik) anordnen. Der Entscheid des IGE wird den Parteien nach Abschluss der Schriftenwechsel schriftlich zugesandt. Der Entscheid kann grundsätzlich auf Abweisung oder Gutheissung lauten<sup>38</sup>.

Bei Gutheissung wird die angefochtene Marke gemäss dem Rechtsbegehren der Widersprechenden widerrufen. Die Marke wird aus dem Markenregister gelöscht. Falls nicht die ganze Markenregistrierung vom Widerspruch getroffen war, wird die Marke teilweise (z.B. Klasse 9) gelöscht.

Bei der gegenwärtigen Arbeitsbelastung des IGE dauert es in vielen Fällen über ein Jahr, bis der Entscheid zugestellt wird.

Viele Widerspruchsverfahren werden ohne Entscheid abgeschlossen. Die Parteien einigen sich häufig während des Verfahrens (z.B. Abgrenzungsvereinbarung), so dass nur eine Abschreibungsverfügung vom IGE erlassen wird, welche die Verfahrenskosten und u.U. die Parteientschädigung regelt.

### ***ii) Internationale Marke mit Schutzausdehnung auf die Schweiz***

Bei internationalen Marken erfolgt eine Prüfung auf absolute Ausschlussgründe sowie eine provisorische Schutzverweigerung mit Fristansetzung zur Benennung eines schweizerischen Vertreters.

---

<sup>37</sup> IGE, Richtlinien für das Widerspruchsverfahren, 3.

<sup>38</sup> Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 301.

Wenn kein Vertreter innert Frist genannt wird, wird der Widerspruchsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und der Entscheid über den Widerspruch im Bundesblatt veröffentlicht (siehe § f) Vertretung).

Falls absolute Ausschlussgründe vorhanden sind, wird das Widerspruchsverfahren bis zum Entscheid über die absoluten Ausschlussgründe sistiert. Nach dem Entscheid über die absoluten Ausschlussgründe wird entweder das Verfahren abgeschrieben oder aber das Widerspruchsverfahren wieder aufgenommen.

Der Widerspruchsgegner erhält Frist zur Einreichung der Stellungnahme. Das IGE kann weitere Schriftenwechsel (Replik/Duplik) anordnen. Nach Abschluss der Schriftenwechsel stellt das IGE den Entscheid über den Widerspruch schriftlich zu. Der Entscheid kann grundsätzlich auf Abweisung oder Gutheissung lauten<sup>39</sup>.

Die Entscheide lauten gleich wie beim Widerspruch gegen eine schweizerische Markeneintragung. Jedoch wird bei der Gutheissung die Marke nicht aus dem Register gelöscht, sondern es wird eine definitive Schutzverweigerung zu Handen der WIPO (World Intellectual Property Organisation) erlassen, welche die ganze oder aber auch nur einen Teil der Marke betreffen kann.

Bei der gegenwärtigen Arbeitsbelastung des IGE dauert es erneut häufig über ein Jahr, bis der Entscheid zugestellt wird.

### **i) Beschwerde an die Rekurskommission**

Verfügungen des IGE können mit Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum angefochten werden. Die Rekurskommission ist personell und organisatorisch unabhängig<sup>40</sup> und besteht aus sieben Richtern. Entscheide können jedoch gemäss Art. 71b VwVG auch mit fünf, drei oder nur einem Richter entschieden werden<sup>41</sup>.

Die Frist zur Einreichung einer Beschwerde an die Rekurskommission beträgt **30 Tage**. Die Beschwerde muss schriftlich und mit Begründung erfolgen. Es ist grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel vorgesehen.

Entscheide der Rekurskommission können nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht angefochten werden<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 301.

<sup>40</sup> Art. 71c Abs 1 und 2 VwVG.

<sup>41</sup> Willi, Kommentar zum Markenrecht, 309.

<sup>42</sup> Art. 100 lit. w OG.

## 6. NICHTIGKEITSKLAGE

### a) Allgemeines

Eine der wichtigsten Klagen ist die sogenannte Nichtigkeitsklage. Ist sie erfolgreich, wird die unterliegende Marke aus dem Register gelöscht. Die Nichtigkeitsklage wird umgangssprachlich häufig als Löschungsklage bezeichnet, was jedoch juristisch unpräzise ist<sup>43</sup>.

Oft wird die Nichtigkeitsklage beim zuständigen Gericht zusammen mit einem Widerspruch beim IGE eingereicht.

Die Gerichte teilen dem IGE rechtskräftige Urteile gemäss Art. 54 MSchG mit.

### b) Zuständigkeit

Grundsätzlich muss zur Benennung des Gerichtstandes zwischen Binnensachverhalt und internationalem Sachverhalt unterschieden werden. Ein Binnensachverhalt liegt nur vor, wenn kein internationales Verhältnis vorliegt<sup>44</sup>. Ein internationaler Sachverhalt liegt namentlich vor, wenn:

- eine der Parteien den Sitz oder Wohnsitz im Ausland hat,
- zwischen den Parteien mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz eine im Ausland ergangene Verletzungshandlung zur Beurteilung gebracht wird;
- im Verhältnis zwischen den Parteien mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz ausländische Immaterialgüterrechte angerufen werden<sup>45</sup>.

#### *i) Binnensachverhalt*

Die örtliche Zuständigkeit in der Schweiz wird insbesondere durch das Gerichtstandsgesetz (GestG) geregelt. Des Weiteren muss die kantonale Gerichtsorganisation zu Rate gezogen werden. Die Kantone sind nämlich bundesrechtlich verpflichtet, bei immaterialgüterrechtlichen Klagen eine einzige Instanz im ganzen Kanton zu bezeichnen<sup>46</sup>. Im Kanton Zürich ist das Handelsgericht zuständig<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 166 ff.

<sup>44</sup> Willi, Kommentar zum Markenrecht, 369 ff.

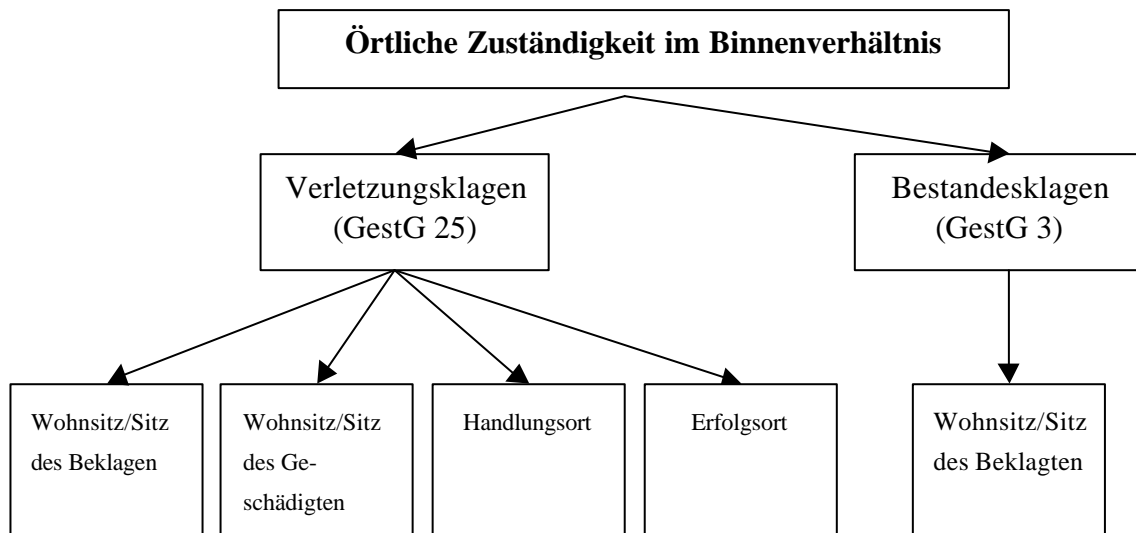
<sup>45</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 159 f.

<sup>46</sup> Art. 58 Abs. 3 MSchG.

<sup>47</sup> Art. 61 Abs. 1 GVG.



Graphische Darstellung der örtlichen Zuständigkeit<sup>48</sup>:



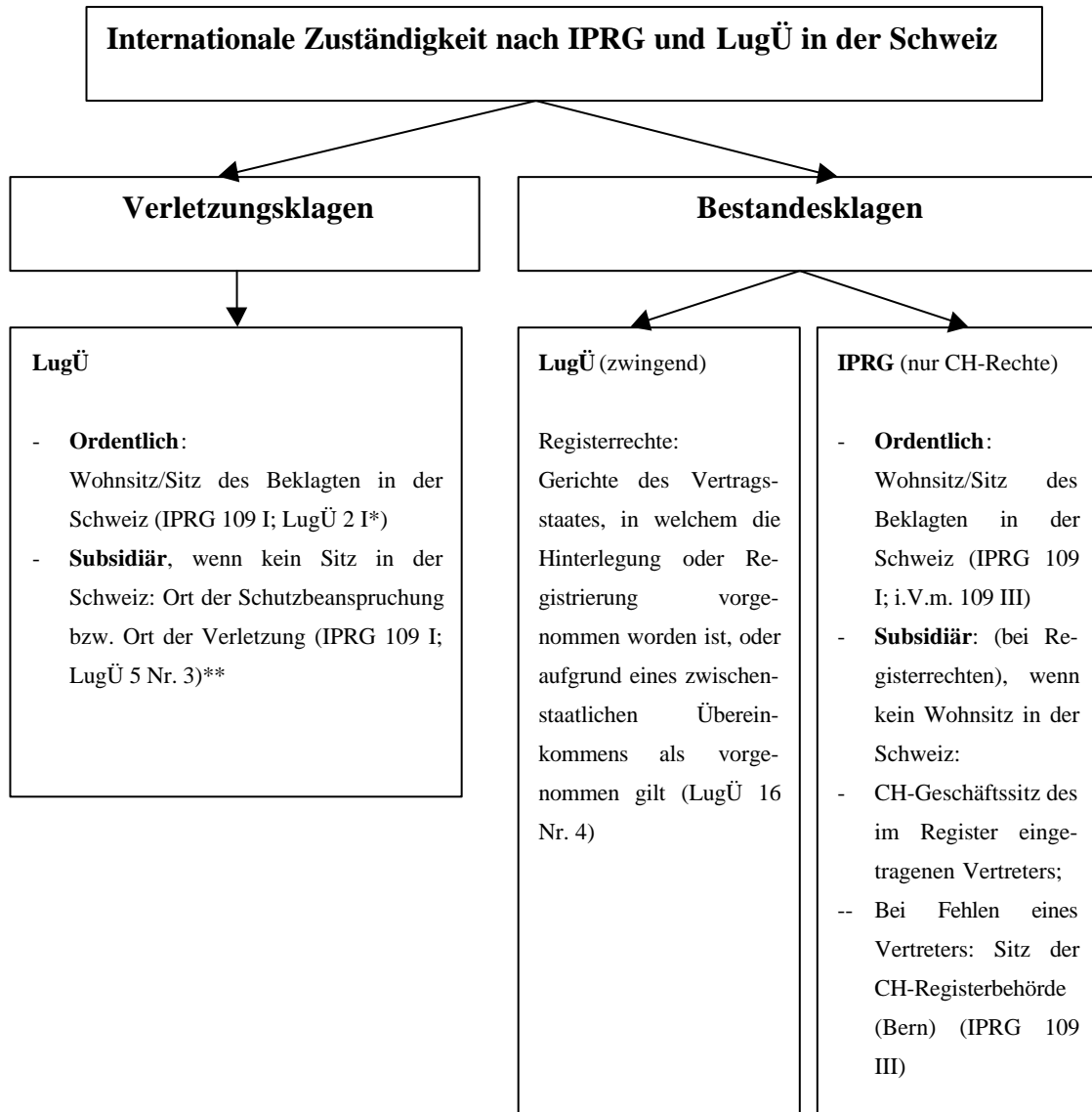
## ii) Internationaler Sachverhalt

Die örtliche Zuständigkeit bei internationalem Sachverhalt wird vom IPRG (Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht) und vom LugÜ (Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen) geregelt. In beiden Gesetzen sind für immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten Sondergerichtsstände vorgesehen.

---

<sup>48</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 160

Graphische Darstellung der örtlichen Zuständigkeit<sup>49</sup>:



\* Es kann die Verletzung sowohl eines CH- als auch eines ausländischen Immaterialgüterrechts geltend gemacht werden, wobei der Verletzungsort sowohl in der CH als auch im Ausland liegen kann.

\*\* Es kann nur die Verletzung eines CH-Immaterialgüterrechts geltend gemacht werden.

<sup>49</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 162.

**c) Mögliche Formulierung des Rechtsbegehrens**

Eine mögliche Formulierung eines Rechtsbegehrens könnte wie folgt lauten:

***RECHTSBEGEHREN***

- 1. Es sei festzustellen, dass die schweizerische Schutzausdehnung der IR Marke ... .. xxx für sämtliche beanspruchten Waren nichtig ist.*
- 2. Die Feststellung der Nichtigkeit sei dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern zur Mitteilung an die Organisation pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (OMPI) in Genf zu melden.*

*Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.*

**7. VERLETZUNGSKLAGE****a) Allgemeines**

Wenn eine Marke verletzt oder gefährdet ist, kann eine sogenannte Verletzungsklage eingereicht werden. Es bieten sich folgende Möglichkeiten:

- man kann versuchen, eine drohende Verletzung zu verbieten<sup>50</sup>;
- man kann versuchen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen<sup>51</sup>;
- man kann versuchen, die Beklagte zu verpflichten, die Herkunft der verletzenden Objekte bekannt zu geben<sup>52</sup>.

Des Weiteren ist es möglich, auf Schadenersatz und Genugtuung sowie Herausgabe des Verletzergewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag zu klagen<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG.

<sup>51</sup> Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG.

<sup>52</sup> Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG.

<sup>53</sup> Art. 55 Abs. 2 MSchG.

Welche Begehren wann geltend gemacht werden, kann man der folgenden Aufstellung entnehmen<sup>54</sup>:

	Eine Störung ist zu befürchten	Die Störung dauert an	Die Störungshandlung ist abgeschlossen, der Störungszustand dauert jedoch an	Die Störungshandlung ist abgeschlossen und wirkt nicht länger störend fort
Positive Feststellungsklage	x	x	x	-
Unterlassungsbegehren	x	x	-	-
Beseitigungsbegehren/ Einziehung von Gegenständen	-	x	x	x
Auskunftsbegehren (Bekanntgabe des Primärstörers)	ja, sofern die unmittelbar bevorstehende Störung genügend konkretisiert werden kann	x	x	x
Schadenersatz/Gewinn herausgabe/ Genugtuung	-	x	x	x

## b) Zuständigkeit

Die Zuständigkeit wird analog zur Nichtigkeitsklage geregelt.

## c) Mögliche Formulierung des Rechtsbegehrens

Eine mögliche Formulierung eines Rechtsbegehrens (vorliegend im Falle eines Unterlassungsbegehrens) könnte wie folgt lauten:

### **ANTRAG**

*Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu untersagen,*

*die Bezeichnung "xxx" zur Bezeichnung des von ihr angebotenen Produktes yyy geschäftlich zu verwenden.*

*Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.*

<sup>54</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 168.

Eine mögliche Formulierung eines Rechtsbegehrens (vorliegend im Falle einer Übertragungsklage) könnte wie folgt lauten:

### **RECHTSBEGEHREN**

1. *Der Beklagte sei zu verpflichten, die schweizerische Marke ... ..  
"xxx" auf die Klägerin zu übertragen.*
2. *Eventuell, für den Fall der Abweisung des Rechtsbegehrens sei  
festzustellen, dass die Klägerin an der schweizerischen Marke ... ..  
"xxx" ein Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 14 MSchG besitzt.*

*Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beklagten.*

Eine mögliche Formulierung eines Rechtsbegehrens (vorliegend im Falle einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung) könnte wie folgt lauten:

### **RECHTSBEGEHREN**

*Es sei festzustellen, dass die Klägerin durch den Gebrauch der Marke  
xxx die Rechte der Beklagten aus ihrer schweizerischen Marke Nr. ... ..  
yyy nicht verletzt.*

*Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten*

## **8. VORSORGLICHE MASSNAHME BEI DER NICHTIGKEITS- BZW. VERLETZUNGSKLAGE**

### **a) Vorsorgliche Massnahme**

#### *i) Allgemeines*

Markenrechte sind unkörperliche Schutztitel und aus diesem Grund sehr verletzbar. Die Marke ist oft ein sehr wichtiger Teil des Marketings. Sie ist Qualitätsmerkmal der Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Eine Verletzung kann demzufolge fatale Folgen für den Ruf eines Unternehmens haben, welcher auch durch einen finanziellen Ausgleich nicht wieder herzustellen wäre.

Ein sofortiges Entgegenwirken gegen z.B. eine Verletzung ist aus diesem Grund sehr wichtig. Die vorsorglichen Massnahmen entsprechen einem solchen Kriterium. Der Entscheid einer vorsorgliche Massnahme ist zwar nur ein vorläufiger, da nach Abschluss einer vorsorglichen Massnahme ein ordentliches Verfahren durchgeführt

werden kann. Jedoch werden viele Streitigkeiten schon in diesem Stadium abgeschlossen<sup>55</sup>.

Vorsorgliche Massnahmen können gemäss Art. 59 MSchG beantragt werden.

## *ii) Voraussetzungen*

Vorsorgliche Massnahmen, vor allem solche betreffend Unterlassungsansprüche, sind für den Gesuchsgegner sehr hinderlich. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt sind:

- **Es muss bewiesen werden, dass eine Verletzungsgefahr (Gefährdung) besteht.** Eine bestehende oder bevorstehende Verletzungshandlung muss bewiesen resp. glaubhaft gemacht werden.
- **Es droht ein nicht leicht wiedergutzumachender Schaden.** In immaterialgüterrechtlichen Verfahren ist im nachhinein ein finanzieller Schaden häufig nur schwer zu beweisen und wieder einzufordern. Ausserdem ist ein nicht leicht wiedergutzumachender Schaden auch die Marktverwirrung, die Verwässerung des Kennzeichens und der drohende Imageverlust<sup>56</sup>.
- **Es ist verhältnismässig, eine solche Massnahme zu erlassen.** Es ist wichtig, dass ein Interesse am sofortigen Rechtsschutz vorhanden ist. Die Verhältnismässigkeit ist nicht gegeben, wenn die Anträge in der vorsorglichen Massnahme weiter gehen, als zur Verhinderung des befürchteten Nachteils nötig ist<sup>57</sup>.
- **Die Angelegenheit ist dringlich.** In der Frage der Dringlichkeit gibt es keine einheitliche Praxis, und die Frage ist stark umstritten<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 181 ff.

<sup>56</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 184.

<sup>57</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 184 ff.

<sup>58</sup> von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 185.

*iii) Mögliche Formulierung des Rechtsbegehrens*

Die Formulierung eines Rechtsbegehrens (vorliegend im Falle einer Markenverletzung) könnte wie folgt lauten:

**Gesuch um Erlass von vorsorglichen Massnahmen**

mit den folgenden

***RECHTSBEGEHREN***

1. *Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle mit sofortiger Wirkung zu untersagen,*
  - a) *das Zeichen "xxx" einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen auf [... ..]. anzubringen;*
  - b) *unter dem Zeichen "xxx" solche Waren und insbesondere[...] gemäss lit. a herzustellen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern;*
  - c) *das Zeichen "xxx" einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen auf Geschäftspapieren, als Firma, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.*

*Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegnerin.*

**b) Superprovisorische Massnahme***i) Allgemeines*

In sehr wichtigen Fällen und bei starker Gefahr (z.B. bei drohender Verletzung bei einem wichtigen Anlass) kann auch eine superprovisorische Massnahme eingereicht werden. Diese erlaubt dem Richter - ohne die Anhörung des Gesuchsgegners - eine Massnahme (wenn auch nur vorläufig) zu erlassen. Dem Gesuchsgegner wird jedoch nach dieser Vorordnung die Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt. Falls diese stichhaltig ist, wird die superprovisorische Massnahme widerrufen.

*ii) Mögliche Formulierung des Rechtsbegehrens*

Die Formulierung eines Rechtsbegehrens (vorliegend im Falle einer unrechtmässigen Markenaneignung) könnte wie folgt lauten:

**RECHTSBEGEHREN:**

1. *Es sei dem Gesuchsgegner unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter Androhung der Zwangsvollstreckung mit sofortiger Wirkung zu verbieten, die Bezeichnung xxx firmen- oder markenrechtlich, im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Anschriften oder in irgendeinem Zusammenhang mit seiner geschäftlichen Tätigkeit zu gebrauchen, die schweizerische Marke xxx Nr. ... .. in irgendeiner Weise mit Pfandrechten oder Lizenzen oder sonst wie zu belasten oder sie auf einen Dritten statt der Gesuchstellerin zu übertragen.*
2. *Es sei die Redaktion und der Verlag des Schweizerischen Handelsamtsblatts, Schweizerisches Handelsamtsblatt seco, Staatssekretariat für Wirtschaft, Effingerstrasse 1, 3001 Bern anzuweisen, es mit sofortiger Wirkung zu unterlassen, die Eintragung der Marke xxx Nr. xxx xxx in das schweizerische Markenregister zu veröffentlichen.*
3. *Es seien die Rechtsbegehren 1 und 2 ohne Anhörung des Gesuchsgegners gutzuheissen.*

*Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Gesuchsgegners.*

## **9. ZOLLRECHTLICHE MASSNAHMEN IM MARKENRECHT**

### **a) Allgemeines**

Um die Einfuhr von rechtsverletzenden Markenwaren und Produktpiraterie zu verhindern, kann der Inhaber einer Marke einen Antrag für Hilfeleistung an die Zollbehörde stellen<sup>59,60</sup>.

Die Zollbehörde kann gemäss Art. 70 MSchG Markeninhaber auf verdächtige Sendungen aufmerksam machen, auch wenn kein Antrag auf Hilfeleistung gestellt

---

<sup>59</sup> Willi, Kommentar zum Markenrecht, 457.

<sup>60</sup> Art. 71 MSchG.



wurde. Jedoch ist sie nicht verpflichtet. Obwohl eine solcher Antrag auf Hilfeleistung nur Waren betrifft, welche sich in einem Zollfreilager befinden (keine Transitwaren), ist eine solche Hilfeleistung ein gutes Mittel, Markenverletzungen bzw. Produktpiraterie zu verhindern.

## **b) Verfahrensablauf**

Stellt die Zollbehörde eine verdächtige Sendung fest, wird diese zurückbehalten und der Markeninhaber bzw. dessen Vertreter auf die Sendung hingewiesen (Beilage 4). Die Mitteilung der Zollbehörde enthält eine genaue Bezeichnung der Ware, des Absenders und des Empfängers.

Eine Kopie dieses Schreibens geht an den Importeur sowie den Empfänger der Ware.

Der Markeninhaber hat nach Erhalt der Mitteilung 10 Arbeitstage Zeit, ein Gesuch um den Erlass vorsorgliche Massnahmen einzureichen. Aus wichtigen Gründen kann die Zollbehörde die Sendung noch weitere 10 Tage zurückbehalten<sup>61</sup>.

Falls das Gericht zur Ansicht kommt, dass vorsorgliche Massnahmen angebracht ist, wird eine Beschlagnahmeverfügung (Beilage 5) ausgestellt. Ein Rekurs gegen diese Verfügung ist innert 20 Tagen möglich.

Falls das Gericht zur Ansicht kommt, dass vorsorgliche Massnahmen nicht angebracht sind, wird die Sendung freigegeben. Wenn die Waren ungerechtfertigt zurückgehalten wurden, haftet der Antragsteller für den entstanden Schaden<sup>62</sup>.

## **c) Voraussetzungen**

Ein Antrag auf Hilfeleistung kann ein Markeninhaber bzw. dessen Vertreter nur stellen, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Umlauf gebracht werden können<sup>63</sup>.

Lizenznehmer, Generalimporteure und Alleinvertreter sind ohne Ermächtigung des Markeninhabers nicht berechtigt, einen Antrag auf Hilfeleistung zu stellen.

---

<sup>61</sup> Willi, Kommentar zum Markenrecht, 461 f.

<sup>62</sup> Art. 72 Abs. 3 MSchG.

<sup>63</sup> Willi, Kommentar zum Markenrecht, 459.

#### d) Mögliche Formulierung des Rechtsbegehrens

Die Formulierung eines Rechtsbegehrens (hier bei einem Antrag auf Hilfeleistung) könnte wie folgt lauten:

##### *ANTRAG*

*Es sei die Einfuhr von Sportbekleidung, Sportschuhen und verschiedenster Sportbekleidung unter den folgenden oder damit verwechselbaren Marken*

- 1. Nr. ... .. xxx*
- 2. Nr. ... .. yyy*
- 3. Nr. ... .. ccc*

*zu überwachen, entsprechende Waren zurückzuhalten, wenn der Verdacht besteht, dass diese widerrechtlich mit einer der oben aufgeführten oder mit einer damit verwechselbaren Marke versehen sind und ein-, durch- oder ausgeführt oder gelagert werden sollen, und mir zuhänden der Antragstellerinnen eine Mitteilung zu machen.*

Die Formulierung eines Rechtsbegehrens (hier bei ein Antrag auf Beschlagnahmung) könnte wie folgt lauten:

##### *ANTRAG*

*Es seien die gemäss Beilage 11 vom Zollinspektorat Zürich-Flughafen zurückbehaltenen T-Shirts, enthalten in der Sendung mit der Bezeichnung xxx 333-20447 1111 (ex 6 Colis mit 470 kg), zu beschlagnahmen.*

## 10. SCHLUSSWORT

Abschliessend möchte ich nochmals auf folgende wichtige Punkte bei der Markenverteidigung hinweisen:

- Vorgängig zur Markenregistrierung müssen konsequent der Markt und die bereits bestehenden Marken geprüft werden. **Je origineller und einzigartiger die Marke ist, um so grösser ist ihre Kennzeichnungskraft.** Bereits vorhandene ähnliche Marken können grundsätzlich immer ein Problem werden, wenn der Inhaber dieser Marke auf seine älteren Rechte pocht.
- **Die Marke muss konsequent so gebraucht werden, wie sie beim IGE hinterlegt worden ist.** Variationen bei der Schriftart, der Grösse, der Farbgebung, etc. sollten wenn immer möglich vermieden werden.

- Obwohl vom Schweizer Recht nicht verlangt, **ist es von Vorteil, die Zeichen ® (für registrierte Marken) und ™ (für angemeldete Marken) zusammen mit seiner Marke zu benützen**. Diese Zeichen sind weltweit bekannt und zeigen Drittunternehmen und -personen, dass die Marken als solche gebraucht werden.
- **Eine konsequente Markenüberwachung ist das A und O des Markenschutzes**. Nur so ist man in der Lage, seine Marken gegenüber ähnlichen Marken zu verteidigen und so die Schwächung der Kennzeichnungskraft zu vermeiden.
- Des Weiteren bieten das Internet, Fachmessen, Publikationen, Radio, TV, etc. eine gute Plattform, um evtl. **Markenverletzungen zu erkennen**.
- **Falls ein Drittunternehmen oder eine Drittperson die Marke verletzt, müssen gegen diese Verletzungen sofort Massnahmen ergriffen werden**. Sonst könnten die Konsumenten, Lieferanten und Konkurrenten zur Ansicht gelangen, dass die Aufrechterhaltung der Marken keine Priorität mehr hat, womit Nachahmung Tür und Tor geöffnet wird.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meiner Arbeit einen kleinen Einblick in die Prozesse der Markenverteidigung geben konnte.

## 11. LITERATURVERZEICHNIS

Corsin Blumenthal/Gabriela Taugwalder: Zeichenähnlichkeit bei kombinierten Marken - neue Ansätze für die Beurteilung eines komplexen Problems?, sic! 2002

Lucas David: Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Kommentar zum Schweizer Privatrecht, 2. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1999

Gallus Joller: Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000

Eugen Marbach: Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002

J. David Meisser, Daniel Alder, Roland Knaak, Jürg Müller, Marianne Panchaud und Michael Ritscher: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht (SMI), Heft 2, Zürich 1994

Christian Rohner: Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern 2002

August Rosenkranz: Handbuch über die Markeneintragung, 2. Aufl., Zürich 1995

Karl Spielberger, Yves Cheridito, Tommy Hadewicz (PricewaterhouseCoopers): Bewertung von Marken, Zürich 2002

Michael Treis: Bei Wort-Bild-Marken beurteilt sich die Verwechslungsgefahr primär nach dem Wortelement, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lukas David, Zürich 1996

Christoph Willi: Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002

## 12. BEILAGENVERZEICHNIS

- Beilage 1: Muster einer Abgrenzungsvereinbarung
- Beilage 2: Widerspruchsformular des IGE
- Beilage 3: Verfahrensablauf eines Widerspruches
- Beilage 4: Schreiben der Zollverwaltung betreffend Zurückbehaltung gemäss Antrag auf Hilfestellung
- Beilage 5: Beschlagnahmeverfügung