

# Pflege von Kennzeichen

**MARKENRECHT** Für den Inhaber eines frisch gegründeten Unternehmens stellt es meist eine Freude dar, wenn seine «Firma» im Handelsregister eingetragen wird. Da eine Firma im Konkurrenzkampf aber nicht als Werbeträger ausreicht, muss auch der passende Domainname registriert werden. Wenn das Unternehmen dann auch noch Produkte herstellt oder Dienstleistungen überregional anbietet, gehört auch eine Markenregistrierung zum kennzeichenrechtlichen Portfolio.

TEXT ROBERT FLURY

**S**tolz wird die Eintragungsurkunde im Archiv eingelagert. Gross ist dann oftmals die Überraschung, wenn sich herausstellt, dass sich bereits vor Jahren ein Unternehmen mit ähnlicher Firma eingetragen hat, das dann erst noch über eine verwechselbare Marke und Domainnamen verfügt.

## WELCHE KENNZEICHEN SIND RELEVANT?

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das kaufmännische Unternehmen meistens als «Firma» bezeichnet. Dieser Sprachgebrauch widerspricht den Regeln des Obligationenrechts (Art. 944 f. OR), weil dort «Firma» einzig für den Namen eines kaufmännischen Unternehmens steht. Um Verwirrung zu vermeiden, ist deshalb die Verwendung des Begriffs Firmenbezeichnung sinnvoll. Wird ein kaufmännisches Unternehmen in das Handelsregister eingetragen, wird die Firmenbezeichnung auf die Identität mit bereits eingetragenen älteren Bezeichnungen geprüft. Geringste Abweichungen genügen schon, damit die jüngere Firmenbezeichnung eingetragen werden kann. Die Folge hiervon ist, dass fast identische Firmenbezeichnungen verwendet werden, die Jahre später zu Problemen führen können. Wenn aus Sicht eines Unternehmers ein Firmenkonflikt vorliegt, ist dieser von einem Zivilgericht zu beurteilen, da das Handelsregisteramt im Konfliktfall keine Entscheidungskompetenz hat.

Im Gegensatz zur Namensfunktion der Firmenbezeichnung dient die Marke dazu, konkrete Waren und Dienstleistungen zu kennzeichnen. Aus diesem Grunde kann ein Unternehmen verschiedenste Marken haben, während es bei einer einzigen Firmenbezeichnung bleibt. Die Anforderungen an die Schutzfähigkeit einer Marke wer-

den im Markenschutzgesetz geregelt (Art. 2 MSchG). Diese liegen einiges höher als bei der Firmenbezeichnung, da ausschliesslich beschreibende Angaben nicht als Marken eingetragen werden. Wenn aber das für die Eintragung einer Marke zuständige Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine angemeldete Marke als Schutz- und damit eintragungsfähig erachtet, trägt es die Marke ein. Im Gegensatz zum Handelsregister prüft das IGE also nicht, ob ältere, identische Marken existieren. Die Vornahme dieser Prüfung ist Aufgabe der Markeninhaberin.

Domainnamen werden grundsätzlich nach dem Prinzip «first come, first served» vergeben. Das Prinzip hat aber zahlreiche Ausnahmen, weil die Praxis – ein Gesetz für die Domainnamen gibt es in der Schweiz noch immer nicht – dem Domainnamen nun auch eine kennzeichenrechtliche Funktion zugesteht. Sowohl die in der Schweiz zuständige Stiftung SWITCH als auch die für die Vergabe von anderen Top-Level- (.com, .org etc.) und Country-Code-Domainnamen (.de, .fr. etc.) zuständigen Stellen informieren die Domainnameninhaber nicht, wenn ältere verwechselbare Domainnamen bereits registriert sind oder werden. Die entsprechenden Recherchen hat die Inhaberin eines Domainnamens selber durchzuführen. Ein Vorgehen gegen einen jüngeren Domainnamen ist gestützt auf eine ältere Firmenbezeichnung, Marke und Namensrecht möglich. Entsprechende Auseinandersetzungen können in einem Streitbeilegungsverfahren bei der WIPO in Genf oder vor einem Zivilgericht ausgetragen werden. Das Streitbeilegungsverfahren ist grundsätzlich effektiv und kostengünstig. Wenn die Rechtslage allerdings nicht eindeutig ist, muss ein Zivilgericht angerufen werden.

## FORMEN DER ÜBERWACHUNG

Bei den Marken sind professionelle Recherchen am ehesten etabliert, wohl nicht zuletzt deshalb, weil die Marke das schärfste Instrument im kennzeichenrechtlichen Kontext ist. Es gibt zahlreiche Institute, die sich auf professionelle Markenrecherchen spezialisiert haben. Vor der Eintragung einer Marke kann eine Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt werden, um festzustellen, ob ältere Marken gegebenenfalls Probleme bereiten könnten. Es empfiehlt sich, diese Recherchen von einer Fachperson durchführen zu lassen, da für den Laien nicht erkennbar ist, wo tatsächlich ein Konflikt besteht: Oft schon haben Unternehmer Markenprojekte fallenlassen, obwohl die aufgefundene Marke kein Hindernis war, weil diese beispielsweise nur in einem nicht schutzfähigen Element übereinstimmte oder schon seit Jahren nicht mehr gebraucht wurde. In solchen Fällen lohnt sich die Durchführung einer Benutzungsrecherche. Nach der Eintragung einer Marke geht es um die Feststellung, ob jüngere Marken eingetragen werden, die mit einer bereits eingetragenen Marke verwechselt werden können (sog. Kollisionsüberwachung). Auch in diesem Fall lohnt es sich, die erhaltenen Kollisionshinweise von einem Fachmann prüfen zu lassen: Ungerechtfertigte Abmahnungen können Retourkutschen provozieren. Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmer die Überwachung ihrer Marke häufig locker nehmen und sich bspw. mit einer Google Alerts-Suche zufrieden geben: Diese meldet aber nur Vorgänge im Internet und verfehlt deshalb das anvisierte Ziel.

Auch Domainnamen sollten vor der Anmeldung einer neuen Domain recherchiert werden. Eine einfache Whois-Abfrage genügt hierfür allerdings nicht, da die Resultate auf identische Ergebnisse plus Zusätze



Vor der Eintragung einer Marke kann eine Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt werden, um festzustellen, ob ältere Marken gegebenenfalls Probleme bereiten könnten.

beschränkt sind. Professionelle Recherchen zeigen demgegenüber auch Domainnamen auf, die lediglich ähnliche Elemente enthalten. Solche Recherchen sind überdies recht kostengünstig zu haben. Auch nach der Eintragung eines Domainnamens sollte man sich nicht darauf verlassen, dass ein identischer Domainname unter der gleichen Top-Level-Domain nicht registriert werden kann: Mathematisch geringfügige Abweichungen sagen nichts über die Verwechslungsgefahr aus.

Nur zum Teil einfacher liegt die Sachlage bei den Firmenbezeichnungen. Diese können vor der Anmeldung eines neuen Unternehmens relativ einfach unter [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch) (Homepage des Eidg. Handelsregisteramtes) recherchiert werden. Die Trefferliste liefert aber nur Resultate, in denen die gesuchte Firmenbezeichnung identisch enthalten ist. Eine deutlich höhere Qualität weisen die manuell vom Eidgenössischen Handelsregisteramt durchgeführten Recherchen auf, weil dort u.a. auch phonetisch ähnliche Firmenbezeichnungen geprüft werden. Die Kosten für eine solche Recherche belaufen sich auf lediglich 40 Franken. Die Beurteilung der Resultate erfordert aber einige kennzeichenrechtliche Erfahrung. Nach Eintragung des Unternehmens präsentiert sich die Recherche-Situation etwas schwieriger als bei Mar-

ken- und Domainnamen: Obwohl jüngere Firmenbezeichnungen nicht nur ältere Firmenbezeichnungen, sondern auch Marken verletzen können, gibt es nur ganz wenige Anbieter, die eine Überwachung von Firmenbezeichnungen in der Schweiz anbieten. Zudem sind die Kosten auch etwas höher, da die Arbeit für die Rechercheanbieter aufwendig ist. Das tägliche Studium des SHAB dürfte aber für die wenigsten Unternehmer eine ernsthafte Alternative darstellen.

## RASCHE ENTDECKUNG IST WICHTIG

Das eingangs erwähnte Beispiel, dass eine Unternehmerin erst nach Jahr und Tag entdeckt, dass es eine jüngere Firmenbezeichnung, eine Marke oder Domainnamen gibt, die sich störend auf die Geschäftstätigkeit auswirken, kommt nicht selten vor. Selbst wenn die Unternehmerin über starke Kennzeichen verfügt, kann sie sich nicht immer mit Erfolg wehren. Das gilt vor allem dann, wenn seit der Eintragung eines verletzenden Kennzeichens bereits vier bis acht Jahre vergangen sind: Unter diesen Umständen hat der Inhaber eines verletzenden jüngeren Zeichens einige Chancen, sich auf die Verwirkung der Ansprüche zu berufen. In Extremfällen wurde die Verwirkung sogar schon nach anderthalb Jahren bejaht. Die rasche Entdeckung einer jüngeren Marke ist zudem

aus einem weiteren Grund wichtig: Markenkonflikte können mit dem Widerspruchsverfahren effizient und günstig in einem Verwaltungsverfahren gelöst werden: Diese Möglichkeit besteht aber nur während einer Frist von drei Monaten seit der Publikation der jüngeren Marke. Es empfiehlt sich also, dass ein Unternehmer seine Kennzeichen nach erfolgreicher Registrierung sorgsam überwacht, um gegen Rechtsverletzungen konsequent vorgehen zu können. Andernfalls ist der mühsam erarbeitete Ruf oder die Markenposition eines Unternehmens plötzlich nicht mehr viel wert.

## DER AUTOR



Urheberrecht, Lauterkeits- und Designrecht. Er ist in diesen Gebieten auch regelmässig prozessierend tätig.

Robert Flury, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, ist Partner in der Anwaltskanzlei Zulauf Bürgi Partner in Zürich. Zu seinen bevorzugten Tätigkeitsgebieten gehören Markenrecht (inkl. Firmen- und Domainnamenstreitigkeiten),