



Daniel Plüss
LL.M., Advokat
ThomannFischer Advokaten
und Notare
pluess@thomannfischer.ch



Dr. Fabian Leimgruber
LL.M., Patentanwalt
ThomannFischer Advokaten
und Notare
leimgruber@thomannfischer.ch

Die Globalisierung der Wirtschaft in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat gezeigt, welche Bedeutung dem wirksamen Schutz geistigen Eigentums zukommt. In vielen Bereichen wurden die Immaterialgüter für ihre Eigentümer zum wichtigen Faktor, um auf dem Markt zu bestehen, denn sie erlauben es, Dritte von der Nutzung der eigenen geistigen Leistung auszuschliessen. Zwei der wichtigsten Schutzrechte bilden dabei Marke und Patent. Obwohl sie Gemeinsamkeiten aufweisen, bestehen zwischen ihnen auch erhebliche Unterschiede, weil sie verschiedenartige geistige Leistungen schützen. Der Entscheid, wann und auf welchem Weg Unternehmenswerte mit ihnen am besten geschützt werden, setzt daher die Kenntnis ihrer wesentlichen Eigenschaften voraus. Sie werden nachfolgend – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – kurz dargestellt.

I. Marken

Der Zweck einer Marke besteht darin, die Produkte und Dienstleistungen eines Anbieters «zu kennzeichnen» und ihn damit auf dem Markt von seinen Konkurrenten zu unterscheiden. Das Besondere an einer Marke ist, dass sie ausschliesslich von ihrem Inhaber gebraucht werden darf. Diese Exklusivität ermöglicht es den Abnehmern, eine gute Leistung mit einem bestimmten Produkt zu verbinden; das Angebot des Verkäufers wird individualisiert. Eine gut geführte, starke Marke kann zu einem unverzichtbaren wirtschaftlichen Kommu-

nikationsträger des Unternehmens werden. Weil die Marke gegenüber anderen Kennzeichenarten – beispielsweise Firmen oder Domains – grosse Vorteile bietet, wird sie auch als «Königin der Kennzeichen» bezeichnet. Neben der ausschliesslichen Nutzung durch ihren Inhaber besteht einer ihrer Vorteile darin, dass sie theoretisch unendlich «leben» kann. Positiv ist auch, dass Marken für eine grosse Vielfalt von Erscheinungsformen in Frage kommen: So können Worte, Buchstaben, Zahlen, Bilder, dreidimensionale Formen, akustische Zeichen, Slogans, Bewegungsabläufe oder Hologramme registriert werden. Günstig wirken sich schliesslich die in der Regel rasche Behandlung von Markeneintragungsgesuchen durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum («EIGE») und die relativ niedrigen Eintragungsgebühren aus.

Ricola®

Die erwähnten Vorteile gibt es aber nicht ohne Einschränkungen. So ist im Eintragungsgesuch bekanntzugeben, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Marke eingesetzt werden soll. Die geschützte Exklusivität gilt nur für die nach der Klasseneinteilung eines internationalen Standardisierungsabkommens definierten Waren und Dienstleistungen (sog. Spezialitätsprinzip). Wer beispielsweise das Wort «Sonnenblume» für die Ware «Seifen» (Klasse 3) eingetragen hat, genießt damit keine Exklusivität für die Ware «Musikinstrumente» (Klasse 15). Trotz der Vielfalt der möglichen Markenformen können auch nicht beliebige Zeichen hinterlegt werden. Beschreibt ein Zeichen lediglich die zu schützende Ware oder Dienstleistung (z.B. «Apfel» für die Ware «Obst»; «Bank» für die Dienstleistung «Geldgeschäfte»), oder ist es anstössig oder täuschend, wird das Eintragungsgesuch abgewiesen (sog. absolute Schutzausschlussgründe).



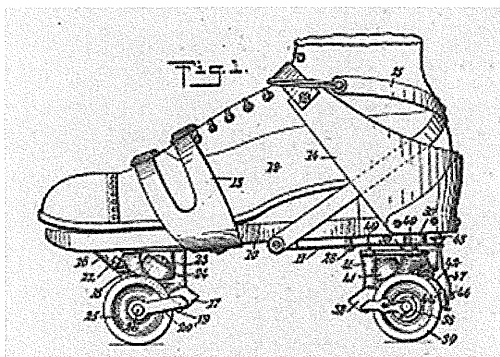
Ebenso kann eine ältere gleiche oder ähnliche Marke die Eintragung ausschliessen (sog. relative Schutzausschlussgründe). Eine allfällige Verwechslungsgefahr wird vom EIGE jedoch erst beurteilt, wenn der Inhaber einer älteren Marke rechtzeitig, d.h. innerhalb von drei Monaten seit der Veröffentlichung der Markeneintragung, Widerspruch erhebt.

Ein grundlegendes Prinzip des Markenrechts ist, dass Konflikte zwischen Marken in erster Linie nach der Priorität gelöst werden, d.h. die ältere Marke geht der (verwechselbaren) jüngeren Marke grundsätzlich vor. Die Löschung der jüngeren Marke kann nicht nur im Widerspruchsverfahren (d.h. auf administrativem Weg), sondern auch auf dem Gerichtsweg erreicht werden. Weil Konflikte mit anderen Marken schnell zu erheblichen Kosten führen können, empfiehlt es sich, vor der Anmeldung eine sog. Markenrecherche im Markenregister durchzuführen. Damit können nicht nur die Risiken potenzieller Konflikte abgeschätzt, sondern auch Rückschlüsse auf die Stärke der ins Auge gefassten Marke gezogen werden.

Ein am Werterhalt seiner Investition interessierter Markeninhaber darf sich aber nicht auf die Überwachung des Markenregisters beschränken. Vielmehr ist der gesamte Produkt- oder Dienstleistungsmarkt, auf dem die Marke zum Einsatz gelangt, auf verwechselbare Zeichen zu beobachten. Bleibt der Markeninhaber gegenüber störenden Zeichen passiv, nimmt er je nachdem die Schwächung der eigenen Marke in Kauf. Einerseits leidet ihre Unterscheidungskraft beim Publikum, denn die vom Gesetz an sich geschützte Einmaligkeit wird gefährdet. Andererseits kann der Verletzer nach einer bestimmten Zeit sogar behaupten, er habe gutgläubig der Meinung sein dürfen, der Markeninhaber toleriere sein Zeichen. Eine gute Markenstrategie definiert daher auch für die Zeit nach der Eintragung die Ziele, welche mit dem Einsatz der Marke erreicht werden sollen. Dazu gehört nicht nur die Festlegung der einzusetzenden Geldmittel, sondern wegen der nationalen Geltung des Markenrechts auch die Beantwortung der Frage, ob der Schutz des Kennzeichens allenfalls in weiteren Staaten sinnvoll ist.

II. Patente

Mit Patenten werden gemäss der gesetzlichen Definition neue gewerbliche Erfindungen geschützt, die sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben (Art. 1 des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente [«PatG»]). Aus der Überlegung heraus, dass der technische Fortschritt, den eine Erfindung mit sich bringt, dem Gemeinwohl dient, belohnt der Staat den Erfinder mit einem zwanzigjährigen Nutzungsmonopol. Im Gegenzug muss der Erfinder in einer öffentlich einsehbaren Patentschrift die Gebrauchsanleitung für den von ihm erzielten technischen Fortschritt offenlegen. Der in der Patentschrift definierte Schutzbereich bildet dann die Erfindung, die gerichtlich gegen Dritte durchgesetzt werden kann. Weil die Exklusivität wirtschaftlich für Dritte sehr einschneidend sein kann, muss die Gewährung eines Patents verschiedenen gesetzlich definierten Voraussetzungen genügen.



Mit den Worten des Erfinders:

«Diese Erfindung bezieht sich auf die lenkbaren Rollschuhe, die von mir erstmals am 6. Januar 1863 in den Vereinigten Staaten patentiert wurden, ... Bei dieser Art Rollschuhe sind die Räder unter der Fussplatte so angebracht, dass man durch eine Gewichtsverlagerung oder eine Drehung des Fusses in die gewünschte Richtung fahren kann.»

Gegenstand einer Erfindung ist eine technische Lehre, d.h. eine Anleitung, wie die Erfindung ausgeführt werden kann. Der Begriff der «Technik» wird dabei weit interpretiert: Beheizbare Winterschuhe fallen ebenso darunter wie chemische Wirkstoffe, technisch bedingte Software, Herstellungsprozesse oder technisch ausgebildete Geschäftsverfahren (sog. «business methods»). Hingegen fehlt Entdeckungen oder wissenschaftlichen Theorien der technische Charakter.

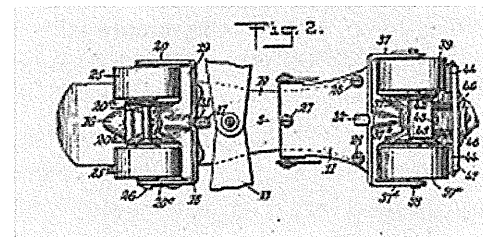
Die zentralen Voraussetzungen der Patentierbarkeit bilden aber die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit (das sog. «Nicht-Naheliegen»). Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erfindung eine innovative Leistung darstellt. Als Beurteilungsmassstab dient der Stand der Technik, welcher alles umfasst, «was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist» (Art. 7 Abs. 2 PatG). Berücksichtigt werden Veröffentlichungen in der Schweiz und im Ausland.

Um die Neuheit der Erfindung nicht zu zerstören ist es von grösster Bedeutung, dass die Erfindung vor der Patentanmeldung nicht (auch nicht teilweise) an die Öffentlichkeit gelangt, beispielsweise durch einen Vortrag, eine Ausstellung oder eine wissenschaftliche Publikation. Nicht neuheitsschädlich sind dagegen Mitteilungen an Personen, die sich zur Geheimhaltung verpflichtet haben. Sobald das Patent angemeldet ist, entfällt diese Hürde, und die Erfindung kann Dritten mitgeteilt werden, ohne dass dies auf den Erwerb des Schutztitels Einfluss hätte.

Nicht jede Neuentwicklung ist aber dem Patentschutz zugänglich. Der Schutz wird nämlich erst gewährt, wenn die Erfindung für einen Fachmann auf dem Gebiet basierend auf seinem Wissen und gemessen am Stand der Technik nicht naheliegend ist und entsprechend die erwähnte minimale innovative Leistung aufweist. Die Beurteilung dieses erfinderischen Schritts, welche meist technisches Fachwissen erfordert, steht neben der Frage der Neuheit regelmässig im Zentrum des Patenterteilungsverfahrens. Hinzu kommt, dass die Erteilungsbehörden in dieser Beziehung über einen gewissen Beurteilungsspielraum verfügen.

Ein Patenterteilungsgesuch kann bei unterschiedlichen Erteilungsbehörden eingereicht werden und demgemäss verschiedene Anmeldeverfahren durchlaufen. Für die Schweiz lässt sich der Erfindungsschutz z. B. beim EIGE in Bern, beim Europäischen Patentamt in München oder bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf beantragen. Die Wahl des Verfahrens wird

meist durch marktstrategische Überlegungen bestimmt. Ist eine Erfindung erst einmal hinterlegt, kann der Schutz anschliessend über internationale Abkommen innerhalb eines Jahres auf viele andere Länder ausgedehnt werden. Einer der Vorteile dieses Systems besteht darin, dass bei der Prüfung der Neuheit und/oder erfinderischen Tätigkeit auf das ursprüngliche Anmeldedatum abgestellt werden kann.



III. Schlussbemerkung

Aufgrund des Prioritätsgrundsatzes empfiehlt es sich grundsätzlich, eine Marke möglichst rasch – aber nicht unüberlegt! – zu registrieren. Damit wird einerseits verhindert, dass Gebrauchs- oder Prioritätsrechte Dritter in gleichen Waren- oder Dienstleistungsbereichen entstehen können. Andererseits lassen sich so später angemeldete Zeichen, die eine Verwechslungsgefahr bewirken, mit Aussicht auf Erfolg anfechten. Auch bei Erfindungen ist eine rasche Patentanmeldung sinnvoll. Da neue technische Entwicklungen in vielen Bereichen der Wirtschaft wichtig sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben, bilden sie häufig das Resultat zielgerichteter Forschung. Ein schnelles Vorgehen lässt ab dem Zeitpunkt der Anmeldung das Risiko einer neuheitsschädlichen Veröffentlichung entfallen. Die Entwicklungsinvestitionen können so amortisiert werden, ohne dass es anderen Marktteilnehmern erlaubt wäre, kopierte – und dadurch günstigere – Produkte auf den Markt zu bringen.

Daniel Plüss, LL.M.

Dr. Fabian Leimgruber, LL.M.

Die Autoren sind Partner bei Thomann-Fischer, Advokatur und Notariat in Basel. Zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten zählen die Beratung und Vertretung von Unternehmen und Privatpersonen in Fragen des Immaterialgüterrechts.