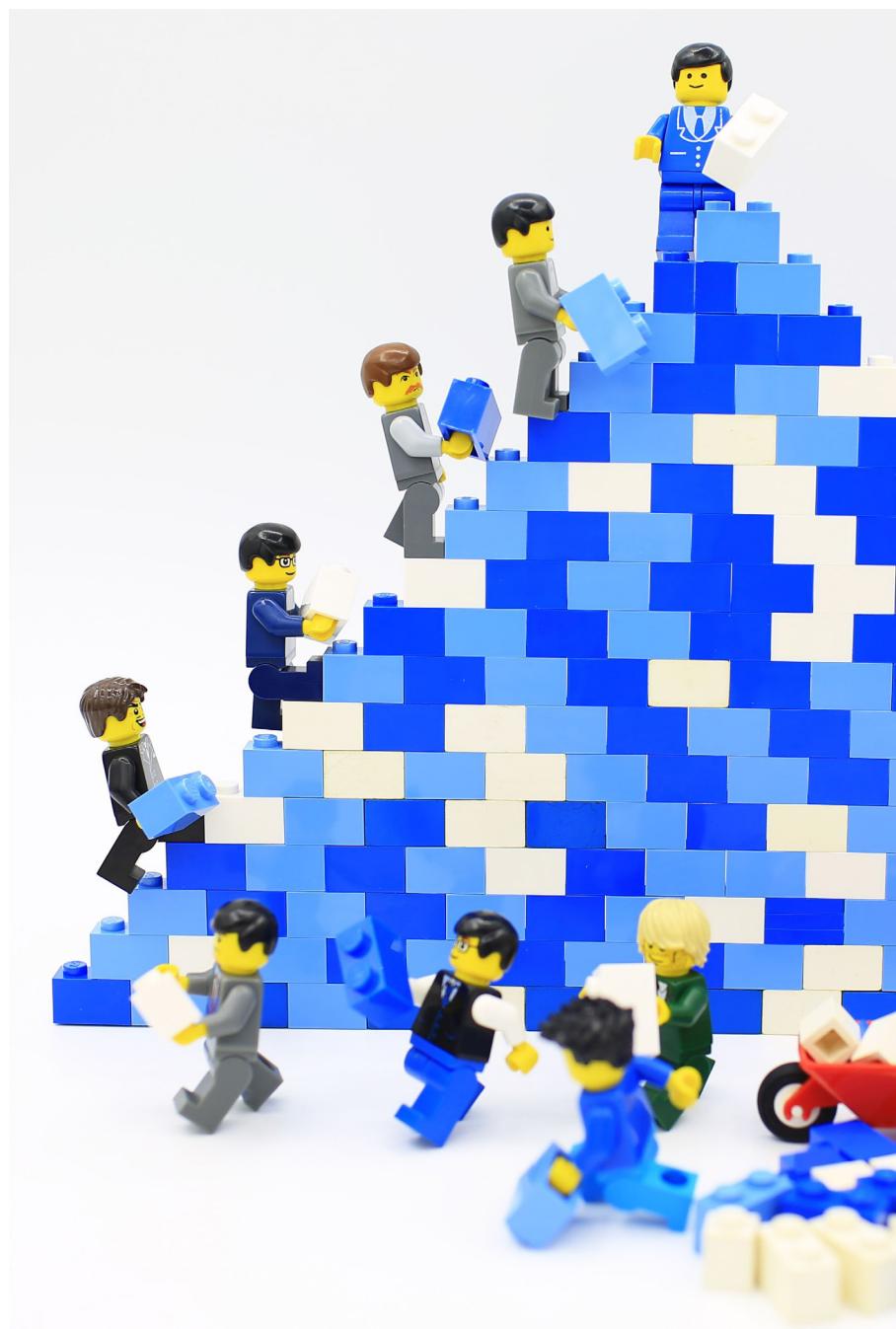


Schutzstrategien für Konsumgüter



“Nur das Beste ist gut genug.”
Ole Kirk Kristiansen (1891 - 1958)

Der Markterfolg von Konsumgütern hängt wesentlich von einer attraktiven Aufmachung und einer emotionalen Botschaft ab. Man muss aber auch den Trend der Zeit treffen. Diese Faktoren richtig zusammenzubringen, kann mit viel Aufwand verbunden sein. Wie kann man verhindern, dass Nachahmer den Erfolg auf ihre Mühlen umlenken?

Interessant ist das Beispiel Lego®. Der Däne Godtfred Kirk Christiansen hatte diese speziellen Klemmbausteine zusammen mit seinem Vater Ole Kirk Christiansen erfunden und 1958 zum Patent angemeldet. Solange die Patente liefen, durfte niemand kompatible Bausteine verkaufen.

Nach dem Ende der Grundpatente, musste sich das Unternehmen neue Strategien ausdenken, um die Vorrangstellung zu verteidigen. Wie wir alle wissen, entwickelte Lego® neue Baustein-Formen und begann Lego®-Welten zu erschaffen. Lego®-Männchen bereicherten die Welt und Elektronik hielt Einzug. Und die kleinen Welten werden in der grossen Wirklichkeit im Legoland® als Freizeit- und Ferienpark zum Leben erweckt.

Im Hintergrund hat das dänische Unternehmen kontinuierlich neue Marken registriert. Im Schweizer Markenregister beispielsweise sind über 60 Lego® Marken zu finden. Die neuen Formen sind mit Designs geschützt worden. Heute findet man beispielsweise im Deutschen Design-Register 63 Eintragungen für Lego®-Spielzeuge.

In den 90er Jahren, als die Kategorie der Formmarken geschaffen wurde, meldete Lego® den Baustein als Formmarke an. Diese wurden gegen Wettbewerber eingesetzt und es ergingen grundlegende höchstrichterliche Entscheide.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie, welche rechtlichen Mittel zur Verfügung stehen, um sich gegen Nachahmer zu wehren.

Wie schützt man sich mit Marken?

Allein in der Schweiz ergibt eine Markensuche auf den Inhaber Nestlé über 3000 Treffer und fast gleich viele sind international registriert. Nespresso® beispielsweise ist mit 12 Markeneintragungen geschützt. Im Jahr 2019 hat Nestlé insgesamt 43 neue IR-Markenanträge gestellt (siehe Diagramm). Nestlé hat gute Gründe für ihre Schutzstrategie.

Für das Marketing ist es ein grosser Vorteil, wenn die Marke die Botschaft über das Produkt transportiert. Auf diese Weise muss man in der Werbung nicht lange erklären, weshalb der Konsument gerade dieses Produkt kaufen soll. Allerdings sind Begriffe, die die Qualität („Prima“, „Master“ und „Top“) oder die Beschaffenheit des Produkts beschreiben (z.B. „Choco“ für Schokoriegel), nicht schutzfähig. Es gibt aber viele Wortkombinationen, bei denen die einzelnen Wörter zwar beschreibend sind, die Kombination aber doch als Marke durchkommt. Ein Beispiel dafür ist die Nestlé-Marke Nr. 663 815 „GOLDEN START“ für Kaffeeprodukte und Restaurationsdienstleistungen.

Der Schutzbereich einer Marke hat zwei Dimensionen: Einerseits Ähnlichkeit in Klang, Schriftbild und Sinngehalt des Markenzeichens, andererseits Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen. Wenn man nun eine Marke wählt, die nahezu beschreibend ist, dann muss man mit einem kleinen Schutzbereich leben. Beispielsweise wird Nestlé aus der Marke „GOLDEN START“ wahrscheinlich nicht erfolgreich gegen „GOLDEN STAR“ vorgehen können, auch wenn diese beiden Marken vom Klang und Schriftbild ähnlich sind. Um einen guten Schutz zu erhalten, sollte man daher eine starke Marke wählen.

Ist die Marke registriert, muss man sie pflegen. Wenn man nämlich zulässt, dass Mitbewerber nachträglich ähnliche Marken registrieren, wird die eigene Marke verwässert.

Wenn Sie Ihre Marke registriert haben, überwachen Sie das Register und sprechen Sie gegen jüngere Marken ein, die nahe kommen.

Wie setzt man den Designschutz ein?

Samsung hat 2019 weltweit am meisten internationale Designs registriert, nämlich 929. Der Grossteil davon fällt in die im Jahr 2019 registrierungsstärkste Klasse 14, in welcher GUIs (Graphical User Interface) klassiert sind (Diagramm S. 4). Produktformen und grafische Gestaltungen können mit einer Designregistrierung geschützt werden. Das Design muss neu und eigenartig sein. Es darf vor der Anmeldung also kein anderes Produkt gleicher Gestalt gegeben haben, mit Ausnahme eines eigenen Produkts, das noch nicht länger als 1 Jahr an der Öffentlichkeit ist. Diese Ausnahme wird als Neuheitsschonfrist bezeichnet.

Ob eine Gestaltung Eigenart hat, bemisst sich danach, wie stark sie sich vom bekannten Formenschatz unterscheidet. Ungenügend ist es, wenn sich der Gesamteindruck des Designs nur in unwesentlichen Merkmalen vom Bekannten unterscheidet.

Der Schutzbereich erstreckt sich auf Formen, die die gleichen wesentlichen Merkmale haben und so der gleiche Gesamteindruck entsteht. Wie gross der Schutzbereich im Einzelfall ist, hängt in der Regel auch vom Abstand des Designs zum bekannten Formenschatz ab.

Registrieren Sie neue Produkte und Verpackungen als Design, damit Sie etwas in der Hand haben gegen Nachahmer.

Wann kommt das UWG zum Tragen?

Noch lange nicht alle Leistungen sind mit gewerblichen Schutzrechten, also mit Marke, Design, Patent und Gebrauchsmuster abdeckbar.

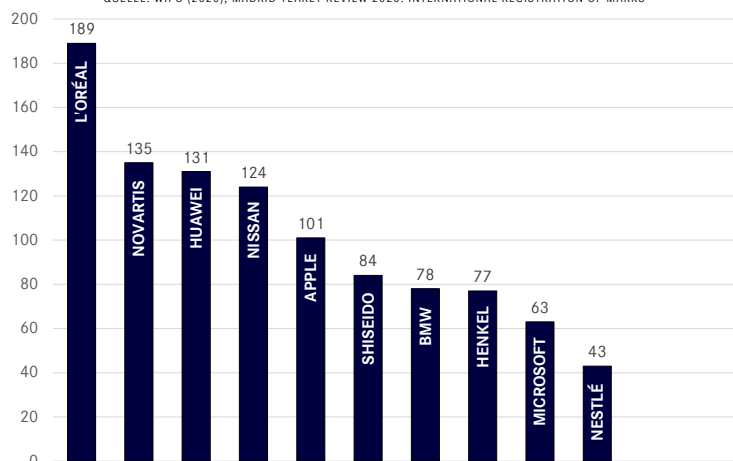
Mit oder ohne Schutzrechte gilt: Erst die Gesamtheit aus Farben, Bildern und Grafik macht die Werbebotschaft aus. Und zunehmend wird mit Videoclips geworben (Grossbildschirme an Bahnhöfen, Werbung auf dem Handy). Die Nachahmer nähern sich dem „Look-and-Feel“ des Marketings an. Das führt dazu, dass sie von fremden Werbeanstrengungen profitieren und beispielsweise den Eindruck erwecken, dass sie Produkte vergleichbarer Eigenschaften zu günstigeren Preisen anbieten.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geht davon aus, dass Nachahmung grundsätzlich zulässig ist, dass sie aber fair sein muss. Wenn man also eine Verletzung des Wettbewerbsrechts geltend macht, muss man nicht nur zeigen, dass der eigene Werbeauftritt die vom Bundesgericht in BGE 108 II 69 - Rubik-Cube näher umschriebene wettbewerbliche Kennzeichnungskraft („Eigenart“ und/oder Bekanntheit) aufweist, sondern, dass der Nachahmer unlauter vorgegangen ist.

Achten Sie darauf, dass Ihr Marketing sich vom Durchschnitt abhebt und dadurch das Kriterium „wettbewerbliche Eigenart“ erfüllt.

ANZAHL IR-MARKEN ANTRÄGE IM JAHR 2019

QUELLE: WIPO (2020), MADRID YEARLY REVIEW 2020: INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS



Wie verteidigt man sich im Internet?

Domains werden nicht nur für Namen von Unternehmen, sondern auch für Marken (z.B. www.nivea.com) und Marketing-Kampagnen eingesetzt. Heute stehen über 1500 generic gTLDs (generic Top Level Domains) zur Verfügung. Und die Zahl der Domain-Registrierungen hat in jüngster Zeit exponentiell zugenommen (siehe Diagramm).

Im Unterschied zu Marken müssen Domains keine Schutzkriterien erfüllen. Sie werden schnell und kostengünstig registriert.

Bei dieser Vielfalt an gTLDs ist es unrealistisch, die Nachahmer auf Distanz zu halten, indem man alle potenziell verwechselbar ähnlichen Domains besetzt. Es gibt zu viele Möglichkeiten.

Die stärkste Waffe ist in solchen Fällen die eigene Marke. Online-Plattformen sperren die Markenkopien, wenn der rechtmässige Inhaber seine Marke geltend macht. Ebenso kann die Marke als Grund für eine Sperrung einer Domain genutzt werden. Beispielsweise kann bei der WIPO ein Antrag auf ein ADR-Verfahren (Alternative Dispute Resolution) gestellt werden. Die Domain wird auf Antrag gelöscht oder übertragen, wenn sie ein Markenrecht verletzt und der Domain-

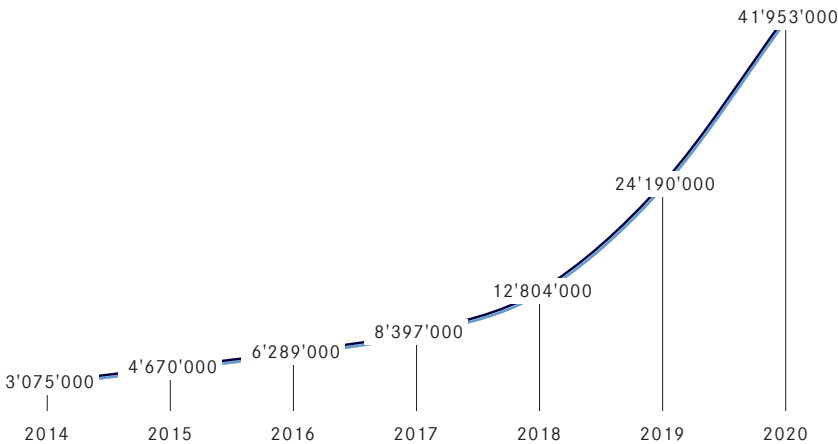
inhaber keinen legitimen Grund für den Besitz der Domain hat. Eine Registrierung mit dem Ziel, die Domain dem berechtigten Markeninhaber zu verkaufen, gilt als bösgläubig.

Der Angegriffene kann sich gegen den Vorwurf der Bösgläubigkeit zur Wehr setzen: Er muss zeigen, dass er die Domain für eigene Geschäfte benutzt hat (oder ernsthafte Anstalten getroffen hat), dass er unter dem Namen der Domain eine lo-

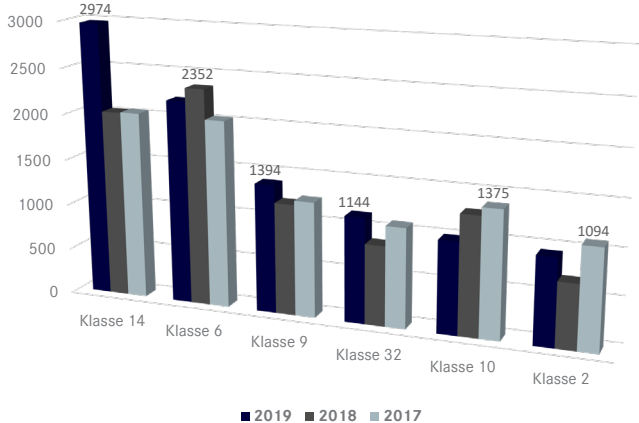
kale Bekanntheit hat oder dass er eine non-profit Organisation ist und keine Absicht hat, Kunden des Markeninhabers anzuziehen.

Ob Sie Marken oder Slogans entwickeln, denken Sie immer an die Kombination aus Domainregistrierung und Marke.

ANZAHL JÄHRLICHE REGISTRIERUNGEN TOP-LEVEL-DOMAINS
QUELLE: [HTTPS://DOMAINNAMESTAT.COM](https://domainnamestat.com)



ANZAHL INTERNATIONALE DESIGN-REGISTRIERUNGEN
IN DEN 5 GRÖSSTEN KONSUMGÜTERKLASSEN
QUELLE: [HTTPS://WWW.WIPO.INT](https://www.wipo.int)



Legende

- Klasse 14: Apparate und GUIs zur Informationsverarbeitung
- Klasse 6: Wohnungsausstattung
- Klasse 9: Verpackungen
- Klasse 32: Grafische Symbole
- Klasse 10: Uhren
- Klasse 2: Bekleidung



Fragen Sie uns

Markenschutz ist wichtig, aber wie kommen Sie zu einer guten Marke?

Wenn Sie sich von Anfang an im Klaren sind, was wichtig für eine rechtlich starke Marke ist, dann können Sie Ihre Marke richtig wählen:

- Welche Markentypen gibt es? Was ist überhaupt als Marke schützbar?

💡 GRIPS 4/2018

- Wie muss eine Marke gewählt werden, damit sie geschützt werden kann? Wieviel Werbung darf eine Marke enthalten? Inwiefern sind geografische Angaben ein Problem für die Markeneintragung? Sind Slogans eintragungsfähig?

💡 GRIPS 4/2008

- Was macht eine rechtlich starke Marke aus? Wie kommt man von einer schwachen Marke zu einer starken? Womit hat man zu kämpfen, wenn man eine an sich schwache Marke eingetragener erhält?

💡 GRIPS 1/2016

- Wie verhindern Sie, dass Ihre Marke verwässert wird? Wie weit reicht der Schutz Ihrer Marke? Wie hängt der Schutz von der Benutzung der Marke ab?

💡 GRIPS 2/2011

Antworten zu diesen und vielen weiteren Fragen finden Sie in unserem GRIPS® - Archiv. Einfach den QR Code scannen und den entsprechenden GRIPS® suchen.



SCAN ME



Dr. Martin Schneider

Seit Beginn meiner Berufstätigkeit im Immaterialgüterrecht vor über 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Schutz von Marken, e-brands und Designs. Markenportfolios für Konsumgüter aufzubauen und zu verteidigen, ist für mich die Königsdisziplin des Markenrechts. Mich faszinieren Fantasienamen wie Kodak®, Apple®, Lego®, Nespresso® oder Ragusa®. Solche Begriffe zu erfinden, erfordert kreative Köpfe! Und sie in den Markt zu bringen, setzt nicht selten eine gehörige Portion unternehmerischen Mut voraus. Ob die Konsumenten die Fantasiebzeichnung als Marke akzeptieren und lieben werden, zeigt sich nämlich erst nach Jahren.

Ich finde es enorm wichtig, den Prozess der Markenschöpfung mit Markenrecherchen zu begleiten. Dabei ist es äußerst anspruchsvoll, Fantasienamen in rechtlicher Hinsicht einerseits mit der nötigen Tiefe und andererseits zu einem tragbaren Budget zu „clearn“. Aber hier bin ich in meinem Element!

**KELLER
SCHNEIDER**
Patent- und Markenanwälte

Keller Schneider
Patent- und Markenanwälte AG (Bern)
Eigerstrasse 2
CH-3007 Bern
T +41 31 310 80 80
bern@kellerschneider.com

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
T +41 52 209 02 80
winterthur@kellerschneider.com

Keller Schneider
Patent- und Markenanwälte AG (Zürich)
Beethovenstrasse 49
CH-8027 Zürich
T +41 43 430 32 32
zuerich@kellerschneider.com

Lassen Sie sich von unserem GRIPS® anregen und investieren Sie mit einem Jahresabo (CHF 80) in Ihre IP-Strategie.

www.kellerschneider.com

K&P Patentanwaltsoges. mbH
Linprunstrasse 10
DE-80335 München
T +49 89 54 80 3737
muenchen@kellerschneider.com

Fuggerstrasse 2
DE-87719 Mindelheim
T +49 82 62 900 50
mindelheim@kellerschneider.com