

Arbeitsrecht
Banken & Finanzdienstleister
Bau- & Immobilienrecht
Datenrecht
Energierecht
Erbrecht & Nachlassplanung
Finanzierungen
Finanzmarktinfrastrukturrecht
FinTech
Gesellschafts- & Handelsrecht
<b>Immaterialgüterrecht</b>
Medienrecht
Mergers & Acquisitions
Notariat
Pharma- & Gesundheitsrecht
Prozessführung & Schiedsgerichtsbarkeit
Restrukturierung & Insolvenz
Steuerrecht
Technologierecht (IT)
Venture Capital & Private Equity
Wettbewerbsrecht
Wirtschaftsstrafrecht

Version 2020

**Wenger & Vieli AG**  
Dufourstrasse 56  
Postfach  
CH-8034 Zürich

Büro Zug  
Metallstrasse 9  
Postfach  
CH-6302 Zug

T +41 58 958 58 58  
guidelines@wengervieli.ch  
www.wengervieli.ch

## Kennzeichenschutz

**Mit einer starken Marke erschaffen Unternehmen ein Alleinstellungs- und Wiedererkennungsmerkmal sowie ein wertvolles Asset. Kennzeichenschutz ist unerlässlicher Bestandteil des Aufbaus einer starken Unternehmensidentität. Der Begriff Marke umfasst in diesem Zusammenhang alle Kennzeichen, die dazu dienen, das Unternehmen im Markt zu bezeichnen und zu identifizieren. Der Fokus der nachfolgenden Ausführungen liegt auf der registrierten Marke, wobei abschliessend auch Firmenname, Domain-Name und Social Media Auftritte behandelt werden. Die Ausführungen beziehen sich auf die Rechtslage nach Schweizer Recht.**

### 1. Markenschutz

#### 1.1. Grundlegendes

Eine Marke ist ein registriertes Zeichen, das zweckt, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen abzugrenzen.

Gestützt auf eine Marke, kann das Unternehmen Dritten die Benutzung einer identischen oder verwechselbar ähnlichen Bezeichnung für dieselben Waren oder Dienstleistungen verbieten. Möglich ist auch die Einräumung eines Nutzungsrechtes in Form einer Lizenz.

Der Markenschutz ist geographisch auf jene Länder beschränkt, in welchen die Marke registriert ist.

Es gilt grundsätzlich das first-come-first-served Prinzip, sprich das Markenrecht steht derjenigen Person zu, welche die Marke zuerst angemeldet hat. Um zu vermeiden, dass die Marke aufgrund bestehender Eintragungen wieder vom Markt genommen werden muss, empfiehlt es sich daher, die Marke erst nach erfolgter Anmeldung zu benutzen. Als Schutzdatum gilt das Datum des Einganges des Markengesuches beim Institut für Geistiges Eigentum in Bern (nachfolgend das «IGE»). Die Anmeldung kann sowohl schriftlich per Post oder Fax wie auch via online-Anmeldung erfolgen.

#### 1.2. Mögliche Markenformen

Eine Marke kann in verschiedenen Formen registriert werden. Am gebräuchlichsten sind Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und reine Bildmarken. Möglich – aber wesentlich seltener anzutreffen – sind auch andere darstellbare Formen wie akustische Marken (bspw. Werbejingles), Farbmarken, dreidimensionale Marken (bspw. Flaschenformen), Bewegungsmarken (bspw. ein drehendes Logo wie jenes von Swisscom) oder Positionsmarken (bspw. Streifen auf Turnschuhen wie bei K-Swiss). Damit kann eine Marke aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, graphischen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder aus einer Kombination dieser Elemente bestehen. Marken können farblos oder mit Farbanspruch registriert werden. Letzteres kann dann Sinn machen, wenn bestimmte Farben ein zentraler Bestandteil der Marke sind.

#### 1.3. Eintragungsvoraussetzungen

Um als Marke registriert werden zu können, muss das Zeichen die Anforderungen des Schweizer Markenschutzgesetzes erfüllen. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind sowie Formen, die das Wesen der Ware ausmachen. Gemeingut sind Zeichen, die beschreibend sind und von der Allgemeinheit frei verwendet werden können. Ob ein Zeichen Gemeingut ist, ist immer anhand der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche die Marke registriert werden soll. So ist der Begriff «Apple» beschreibend und damit

Gemeingut für Äpfel, nicht hingegen für Computer. Ebenfalls vom Markenschutz ausgeschlossen sind irreführende Zeichen sowie Zeichen, welche gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. Irreführend ist ein Zeichen dann, wenn es beim Publikum eine falsche Erwartung weckt, beispielsweise hinsichtlich Beschaffenheit oder Herkunft der Ware. Enthält eine Marke für Schmuck beispielsweise die Bezeichnung «Gold», kann sie nicht für Silberschmuck registriert werden. Die Registrierung einer Marke «Goldener Stern» für Restaurantdienstleistungen hingegen wäre möglich. Eine Marke mit dem Bestandteil «Swiss» darf nur für Waren oder Dienstleistungen schweizerischer Herkunft registriert und verwendet werden.

#### 1.4. Waren und Dienstleistungen

Die Waren und Dienstleistungen, für die eine Marke registriert werden kann, richtet sich nach der sogenannten Nizza-Klassifikation. Die Nizza-Klassifikation teilt alle Waren und Dienstleistungen in eine von insgesamt 45 Klassen ein. Eine Übersicht über die Zuteilung der Waren und Dienstleistungen in diese 45 Klassen findet sich auf der Webseite des IGE ([https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/schuetzen/marken/d/MA\\_F\\_WDL\\_D\\_012020.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/MA_F_WDL_D_012020.pdf)).

Eine Marke kann für eine beliebige Anzahl Klassen sowie Waren und Dienstleistungen angemeldet werden, wobei die Anzahl Klassen Auswirkungen auf die Höhe der Anmeldegebühr hat. In der derzeit geltenden amtlichen Anmeldegebühr von CHF 550.- sind 3 Klassen inbegriffen und jede weitere Klasse kostet CHF 100.- extra.

Die Waren und/oder Dienstleistungen sollten in der Markenmeldung präzise umschrieben werden. Einerseits um einen optimalen Markenschutz sicherzustellen und andererseits, um sich von möglicherweise kollidierenden älteren Marken abzugrenzen. Der richtigen Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kommt auch deshalb eine wichtige Bedeutung zu, da eine Ergänzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nach der Markeneintragung nicht mehr möglich ist. Einschränkungen und Streichungen hingegen können auch nachträglich vorgenommen werden.

#### 1.5. Kollisionsgefahr mit bestehenden Zeichen

Inhaber älterer Marken können gegen die Eintragung neuer Marken, die identisch oder ähnlich sind und damit eine Verwechslungsgefahr schaffen, Widerspruch einlegen oder mittels Löschungsklage die Löschung aus dem Markenregister verlangen. Es ist daher zu empfehlen, vor Anmeldung einer Marke zu klären, ob bereits ältere Marken registriert sind, um sicherzustellen, dass die gewünschte Marke nicht bereits in identischer oder verwechselbar ähnlicher Weise verwendet wird. Das IGE prüft nämlich nur,

ob die gewünschte Marke den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Hingegen prüft das IGE nicht, ob eine Kollision mit einer älteren Marke besteht. Es liegt daher in der Verantwortung des Markenhinterlegers vorgängig zu klären, ob ältere Marken existieren bzw. in der Verantwortung des Inhabers der älteren Marke zu überwachen, ob neue Marken hinterlegt werden, die gegen seine älteren Markenrechte verstossen. Erste Abklärungen können via öffentlich zugängliche Datenbanken erfolgen. Die im nationalen Schweizer Markenregister eingetragenen Marken sind über [www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch) einsehbar. Internationale Registrierungen sind über die Webseite des World Intellectual Property Office WIPO <https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/> abrufbar, und WIPO stellt via <https://www.wipo.int/branddb/en/> auch eine globale Markendatenbank zur Verfügung. Hierbei ist zu beachten, dass die Recherchemöglichkeiten bei diesen frei zugänglichen Datenbanken beschränkt sind und nicht die präziseren Ergebnisse einer professionellen Markenrecherche ersetzen können. Damit aus einer relativ günstigen Markenmeldung nicht plötzlich ein teurer Rechtsstreit entsteht, lohnt es sich in jedem Fall, diese Vorabklärungen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen.

#### 1.6. Markenpflege nach erfolgter Eintragung

Das Verfahren bis hin zur Markenregistrierung dauert im Normalfall 6–12 Monate (beschleunigte Prüfung ist gegen Zahlung einer Zusatzgebühr möglich). Wird die Marke im Register eingetragen, so beträgt ihre Schutzdauer 10 Jahre, und der Markenschutz kann in der Folge jeweils beliebig oft um weitere 10-Jahresperioden verlängert werden. Nach erfolgter Eintragung sollte eine angemessene Markenpflege betrieben werden, damit sichergestellt ist, dass die Marke Bestand hat und ihre Schutzwirkung nicht verliert oder eingeschränkt wird.

Zur Markenpflege gehören:

- Die Überwachung neuer Markenregistrierungen durch Dritte zur Verhinderung der Verwässerung der eigenen Marke. Wenn Dritte identische oder verwechselbar ähnliche Marken registrieren und dieser Umstand unerkannt bleibt, verliert die Marke an Einzigartigkeit und ihre Schutzwirkung wird geschwächt.
- Die Kennzeichnung der Marke als registriertes Schutzzeichen. Üblicherweise wird eine registrierte Marke mit dem Hinweis © für «registered trademark» gekennzeichnet. Dieser Hinweis darf nur für Marken verwendet werden, deren Registrierung vom Markenamt gutgeheissen wurde, d.h. nicht für Marken, deren Anmeldeverfahren noch hängig ist. Die unberechtigte Verwendung des © ist eine Verletzung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Bis zur Registrierung kann das Symbol ™ verwendet werden.



- Die regelmässige Aktualisierung des Registerintrags bei Änderung des Firmennamens, bei einem Adresswechsel oder bei einem Inhaberwechsel.
- Regelmässige Prüfung, ob die registrierten Waren und Dienstleistungen mit dem tatsächlichen Gebrauch der Marke übereinstimmen. Während der ersten 5 Jahre besteht eine sogenannte Gebrauchsschonfrist, d.h. die Marke muss nicht für alle registrierten Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden. Danach können Dritte die Schutzwirkung der Marke für jene Waren oder Dienstleistungen bestreiten, für welche die Marke nicht gebraucht wird. Der Markeninhaber kann jederzeit einzelne Waren oder Dienstleistungen aus der bestehenden Markenregistrierung streichen lassen. Neue Waren oder Dienstleistungen können jedoch nicht hinzugefügt werden. Für neue Waren oder Dienstleistungen muss eine neue Marke angemeldet werden.
- Der Gebrauch der Marke in der im Register eingetragenen Form. Eine vom Registerintrag abweichende Markennutzung kann zum Verlust des Markenschutzes führen. Wenn an der Marke Änderungen vorgenommen werden, ist daher immer zu prüfen, ob diese zu einer wesentlichen Änderung des Erscheinungsbildes der Marke führen. Ist dies der Fall, muss die Marke in der neuen Form neu angemeldet werden, denn das hinterlegte Zeichen kann im Register nicht abgeändert werden.
- Dokumentation des Gebrauchs, um die Nutzung der Marke im Streitfall möglichst lückenlos nachweisen zu können. Als Belege für die Benutzung eignen sich Werbeinserate, Kataloge, Rechnungen, etc.

### 1.7. Internationaler Markenschutz

Der Markenschutz ist jeweils national bzw. regional (z.B. EU oder Afrika). Auf Basis einer Schweizer Markenregistrierung kann gestützt auf ein internationales Markenabkommen («Madriker Abkommen») eine sogenannte internationale Ausdehnung vorgenommen werden. Mittels einer einzigen Anmeldung beim Institut für Geistiges Eigentum kann der Markenschutz auf weitere Länder ausgedehnt werden. Erfolgt diese Ausdehnung innerhalb von 6 Monaten ab Anmeldung der Schweizer Basismarke, ist die internationale Marke ebenfalls ab dem Schutzdatum der Schweizer Anmeldung geschützt (sog. Prioritätsdatum). Erfolgt die Anmeldung der internationalen Marke nach Ablauf dieser 6 Monate, ist das spätere Anmeldedatum das massgebliche Schutzdatum.

Ein weltweiter Markenschutz ist nahezu illusorisch und mit sehr hohen Kosten verbunden. Markeninhaber sollten den internationalen Markenschutz nach ihren Hauptmärkten ausrichten. Obwohl mehrere Länder mit einer internationalen Anmeldung abgedeckt werden, prüft auch im Rahmen der internationalen Registrierung jedes nationale Markenamt die Anmeldung nach dem nationalen bzw. regionalen Markenrecht. Wenn bereits bei der Anmeldung der Schweizer Marke klar ist, in welche Länder die internationale Marke ausgedehnt werden soll, können diese nationalen Eigenheiten bspw. bei der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses bereits berücksichtigt und so zusätzliche Verfahrenskosten vermieden werden.



**CLAUDIA KELLER**  
Counsel | lic. iur. | LL.M.  
Rechtsanwältin  
c.keller@wengerviel.ch  
T: 058 958 58 58



In Ländern, welche nicht Teil des Madrider Abkommens sind, muss die Anmeldung direkt beim nationalen Markenamt erfolgen.

## 2. Firmenname und weitere Kennzeichen

### 2.1. Firma

Während die Marke Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens kennzeichnet, identifiziert der Firmenname das Unternehmen als solches. Jeder Firmenname darf, neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen, auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Fantasiebezeichnung darstellen. Voraussetzung ist, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse widerspricht. Ferner muss sich jeder Firmenname einer AG oder GmbH von bereits eingetragenen Firmennamen der Aktiengesellschaften, der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Genossenschaften deutlich unterscheiden. Anders als bei Markenregistrierungen prüft das Handelsregisteramt vor Eintragung einer Firma, ob bereits eine identische Firma existiert. Ist dies der Fall, wird die Firmeneintragung verweigert. Liegt nur Verwechslungsgefahr, nicht aber Firmenidentität vor, wird die Firma eingetragen und es obliegt dem Inhaber der älteren Firma, gegen die Eintragung zu opponieren.

Wie bei der Marke empfiehlt sich daher vor Anmeldung beim Handelsregister, eine Firmenrecherche durchzuführen. Bestehende Firmennamen können über das öffentlich zugängliche Schweizer Firmenregister, [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch), recherchiert und eingesehen werden.

### 2.2. Domain-Namen und Social Media Kennzeichen

Weitere für die Geschäftstätigkeit und die Brand-Bildung wichtige Kennzeichen sind Domain-Namen, Namen für Social Media Konten sowie Vanity-URLs für Social Media Seiten. Da auch hier das first-come-first-served Prinzip gilt, lohnt es sich, gleichzeitig mit der Markenregistrierung die entsprechenden Domain-Namen und Social Media Kennzeichen zu besetzen. Die Vergabe von Domains und Social Media Konten bzw. Vanity-URLs erfolgt durch private Anbieter und richtet sich nach deren allgemeinen Vertragsbedingungen.

*Wenger & Vieli AG berät Klienten in allen Belangen des Kennzeichenrechts und über den ganzen Life-Cycle einer Marke. Unsere Dienstleistungen umfassen damit sowohl Beratung bei der Markenbildung und -entwicklung wie auch Markenpflege, Markenüberwachung und Durchsetzung der Kennzeichenrechte gegenüber Dritten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Markenverantwortliche, Claudia Keller.*



GUIDELINES ALS PDF:

<https://www.wengerviel.ch/de-ch/publikationen?typ=guidelines>

Disclaimer: Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen dienen allgemeinen Informationszwecken und stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Im konkreten Einzelfall kann der vorliegende Inhalt keine individuelle Beratung durch fachkundige Personen ersetzen. © Wenger & Vieli AG, 2020