

Allgemeines Gesellschafts- &
Handelsrecht

Arbeitsrecht

Bankenrecht

Energierecht

Erbrecht & Nachlassplanung

Finanzierungen

Heilmittel- & Gesundheitsrecht

Immaterialgüterrecht

Immobilien

Insolvenz

Kapitalmarkt & Börsenrecht

Kollektive Kapitalanlagen

Medienrecht

Mergers & Acquisitions

Notariat

Payments Clearing & Settlement

Prozessführung &

Schiedsgerichtsbarkeit

Steuerrecht

Technologierecht (IT)

Venture Capital & Private Equity

Wettbewerbsrecht

Markenportfolios in M&A- Transaktionen: So vermeiden Sie böse Überraschungen

In den Monaten vor Jahresende werden erfahrungsgemäss viele Unternehmenstransaktionen durchgeführt. Das Markenportfolio eines Unternehmens stellt dabei oft ein wichtiges Asset dar. Versäumnisse in der Markenverwaltung und -pflege führen zu einem Mehraufwand und können sich als Stolperstein in der Transaktion erweisen. Anhand der nachfolgenden Fallbeispiele zeigen wir Ihnen, wie Sie die häufigsten Probleme vermeiden können.

Markenverwaltung

Das Unternehmen U ist im Schmuckbereich tätig und vermarktet seine Produkte unter diversen Marken. Es wuchs in der Vergangenheit durch den Zukauf von Unternehmen in diversen Ländern stark. Nun zeigt das weltweit tätige Luxuskonglomerat L Interesse und möchte zwecks Abklärungen einer Mehrheitsbeteiligung eine Due Diligence durchführen. Als L eine Übersicht über die Markenrechte verlangt, gerät der Marketingdirektor M ins Schwitzen.

Die fehlende Übersicht über vorhandene Markenrechte ist ein verbreitetes Problem. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Hauptgründe bei grösseren Unternehmen sind die fehlende Zentralisierung der Markenverwaltung sowie Personalwechsel verbunden mit Know-How Verlusten. Im schlimmsten Fall führt die fehlende Übersicht zu einem Verlust des Markenschutzes, wenn der Markenschutz nicht rechtzeitig verlängert oder auf neue Länder ausgedehnt wird.

Kaufinteressenten prüfen in einer Due Diligence die vorhandenen Markenportfolios in der Regel genau und gleichen die Angaben im Data Room mit den offiziellen Registerangaben ab. Fehlende oder unvollständige Unterlagen können zu Rechtsunsicherheiten führen und die Transaktion negativ

beeinflussen. Die nachträgliche Aufbereitung und Rekonstruktion eines Markenportfolios kann aufwändig und kostspielig sein.

Idealerweise wird deshalb die Zuständigkeit für die Markenverwaltung intern zentral (konzernweit oder pro Unternehmenseinheit) geregelt. Die Verantwortlichen stellen sicher, dass regelmässig aktualisierte Übersichten über bestehende, neu angemeldete oder neu erworbene Marken geführt werden. Die Übersicht sollte jederzeit in klarer Weise Auskunft darüber geben können, welche Marken in welchen Ländern und für welche Bereiche (Waren und/oder Dienstleistungen) beantragt und erteilt wurden. Eine zentrale Fristenerfassung und -kontrolle für beispielsweise Markenverlängerungen ist dabei empfehlenswert.

Die Registerbeiträge sollten idealerweise jederzeit die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegeln. Bei einer Umfirmierung oder einem Wechsel der Firmenadresse bzw. des Firmensitzes sowie bei Übertragungen von Marken empfiehlt es sich, die Markenregister zeitnah zu aktualisieren, auch wenn dies nicht für alle Register zwingend verlangt wird. Dieses Vorgehen erspart bei allfälligen Weiterverkäufen von einzelnen Marken oder Geschäftsbereichen langwierige und kostspielige nachträgliche Anpassungen der Register beziehungsweise schützt vor einem Rechtsverlust.

Wenger & Vieli AG

Dufourstrasse 56
Postfach 1285
CH-8034 Zürich

Büro Zug
Metallstrasse 9b
CH-6300 Zug

T +41 (0)58 958 58 58
spotlight@wengervieli.ch
www.wengervieli.ch



CLAUDIA KELLER
LIC. IUR., LL.M.; RECHTSANWÄLTIN
c.keller@wengerviel.ch
T: 058 958 53 15



KATRIN EHRENSPERGER
M.A. HSG IN LAW; RECHTSANWÄLTIN
k.ehrensperger@wengerviel.ch
T: 058 958 53 36



SPOTLIGHT ALS PDF:
[http://www.wengerviel.ch/
Publikationen/Spotlights.aspx](http://www.wengerviel.ch/Publikationen/Spotlights.aspx)

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, 2013

Markenüberwachung und -verteidigung

Die M AG vertreibt seit Jahrzehnten Produkte unter der Marke X. Die Marke wurde jedoch weder überwacht noch gegen Dritte verteidigt. Die P AG wird Mehrheitsaktionärin der M AG und stellt fest, dass ein Konkurrenzunternehmen seit mehreren Jahren eine beinahe identische Marke für ähnliche Produkte verwendet. Als M AG gegen die Markennutzung durch das Konkurrenzunternehmen vorgehen will, macht dieses erfolgreich die Verwirkung der Markenrechte der M AG geltend.

Viele Markeninhaber erliegen der falschen Vorstellung, mit der Registrierung einer Marke sei die Markenverwaltung abgeschlossen. Dabei verkennen sie, dass ein Markeninhaber selber für die Sicherung und Verteidigung seiner Schutzrechte verantwortlich ist. Die Registrierung einer Marke verhindert nämlich nicht, dass Dritte eine identische oder ähnliche Marke registrieren oder im Markt verwenden und damit die ältere Marke schwächen. Markeninhaber sollten ihre Marken daher laufend aktiv überwachen.

Eine Markenüberwachung beinhaltet sowohl eine generelle Marktüberwachung (Monitoring der tatsächlichen Nutzung im Markt bspw. mittels Presse- und Internet-Monitoring) wie auch eine gezielte Registerüberwachung. In sehr beschränktem Umfang ist ein internes Monitoring möglich. Die umfassende Markenüberwachung durch spezialisierte Anbieter hat jedoch den Vorteil, dass der Markeninhaber über allfällige Schutzrechtskollisionen frühzeitig informiert wird und rechtzeitig gegen Markenverletzungen vorgehen kann. Eine fehlende Überwachung sowie ein Verzicht auf die Verteidigung der Markenrechte können dazu führen, dass verletzende Dritte nach Ablauf einer gewissen Zeit darauf vertrauen dürfen, dass ihr Verhalten toleriert wird. Dem Markeninhaber ursprünglich zustehende Rechte verirken, d.h. können gerichtlich nicht mehr geltend gemacht werden.

In Verletzungsfällen reicht häufig bereits ein kurzes Anwaltsschreiben aus, um einen potentiellen Konflikt einvernehmlich lösen zu können (freiwilliger Verzicht auf Rechte, Abtretung von Rechten oder Ko-Existenzvereinbarungen). Unter Umständen ist aber auch der Gang an die Behörden bzw. Gerichte notwendig (Widerspruchsverfahren oder zivilrechtliche Lösungsklagen).

Eine saubere Dokumentation dieser Bemühungen und Massnahmen im Bereich Markenüberwachung und -verteidigung ist von Vorteil, erleichtert sie nicht zu Letzt auch den Nachweis in einer Due Diligence.

Rechtserhaltender Markengebrauch

Die F AG hat ihr Logo seit 15 Jahren als kombinierte Wort-/Bildmarke geschützt. Im Laufe der Jahre hat die Marketingabteilung diverse Anpassungen am

Logo vorgenommen, ohne aber eine neue Registrierung des angepassten Logos zu veranlassen. Als die F AG auf Basis der bestehenden Marke Widerspruch gegen die Registrierung einer verwechselbar ähnlichen Marke einreicht, macht deren Inhaberin erfolgreich den Nichtgebrauch der Marke der F AG geltend.

Je nach geographischem Schutzgebiet besteht bezüglich einer Marke ab Schutzerteilung oder innert der sogenannten Gebrauchsschonfrist (in der Schweiz 5 Jahre nach Schutzerteilung) eine Gebrauchspflicht. Eine Marke ist grundsätzlich in der Ausgestaltung und für jene Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen, wie sie im Register eingetragen ist (sog. rechtserhaltender Gebrauch). Wird eine Marke nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist nicht oder in abweichender Form verwendet, besteht die Gefahr, dass das Markenrecht nicht mehr oder nur noch beschränkt geltend gemacht werden kann.

Kaufinteressenten prüfen denn auch regelmässig das Vorliegen einer Gebrauchspflicht und das Risiko einer Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke. Es empfiehlt sich daher, den Beginn der Gebrauchspflicht in der Fristenverwaltung zu erfassen sowie den bereits stattfindenden Gebrauch der Marke durch Archivierung geeigneter Unterlagen (Werbeanzeigen, Kataloge, Produktmuster, etc.) zu dokumentieren. Wird das Erscheinungsbild der Marke nach ihrer Registrierung geändert, ist unbedingt zu prüfen, ob die neue Marke noch durch den Schutz der bestehenden Markenregistrierung gedeckt ist oder ob eine Neuanschuldung notwendig ist. Diese Abklärungen und Schlussfolgerungen sind ebenfalls zu dokumentieren.

Unsere Empfehlungen

Die Betreuung von Markenportfolios ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ein optimal gepflegtes Markenportfolio ist ein wertvolles Asset in einer Transaktion. Ein schlecht bewirtschaftetes Markenportfolio hingegen kann sich als Achillesferse bis hin zum Deal Breaker entpuppen.

Unsere Empfehlung:

- Zentralisieren Sie die Markenverwaltung und -administration, einschliesslich Fristenverwaltung.
- Führen Sie eine aktuelle Übersichtsliste über vorhandene und geplante Markenregistrierungen.
- Passen Sie Registereinträge zeitnah und regelmässig den tatsächlichen Verhältnissen an.
- Überwachen und verteidigen Sie Ihre Marken aktiv und dokumentieren Sie Ihre Bemühungen.
- Dokumentieren Sie den Markengebrauch und prüfen Sie regelmässig, ob der tatsächliche Gebrauch durch den bestehenden Registereintrag abgedeckt ist.