

Keller & Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur

Nr. 1/4 2016

## Starke Marken - Schwache Marken



«Fantasie regiert die Welt.»  
Napoleon Bonaparte

(Fotos: Nicolas Winkelmann)

Erst die Marke verleiht einer Ware oder einer Dienstleistung Individualität - ein "Gesicht". Sie hebt das Produkt auf den ersten Blick von anderen ab und ist damit ein zentrales Element im Marketing. Mit wachsender Bekanntheit und Wertschätzung steigt der Wert der Marke und der Absatz des Produkts gewinnt an Fahrt. Dies lockt Trittbrettfahrer an, die versuchen, auf den fahrenden Zug aufzuspringen, indem sie dieselbe oder eine ähnliche Marke verwenden. Mit einer geschützten Marke kann dies verhindert werden.

Nicht jedem Wort oder jedem Logo steht allerdings der Markenschutz offen. Beschreibende oder banale Zeichen können von jedermann benutzt werden und sind in der Regel nicht monopolisierbar. In einem Grenzbereich sind Zeichen zwar gerade noch schützbar, es handelt sich aber um sogenannte "schwache Marken". Wie wir in diesem grips® zeigen, haben diese viele Nachteile – nicht nur rechtlicher sondern auch marketingmässiger Natur.

"Starke Marken", die sich deutlich vom Bekannten und Erwarteten abheben, erfordern zwar möglicherweise etwas mehr Aufwand bei der Einführung, sie haben aber ein deutlich höheres Erfolgspotenzial – und stellen eine sichere Basis für rechtlichen Schutz dar.

*Philipp Rüfenacht*

## Was sind starke und schwache Marken?

	Schützbarkeit von Marken	Merkpunkte
Was ist als Marke schützbar?	<p>Damit ein Zeichen (z. B. ein Wort oder ein Logo) als Marke für gewisse Waren oder Dienstleistungen geschützt werden kann, muss es unterscheidungskräftig sein. Es darf sich dazu nicht in banalen oder für die beanspruchten Produkte beschreibenden Elementen erschöpfen. Begriffe, die von den Abnehmern als reine Beschreibung des Produkts aufgefasst werden (z. B. "fresh fruit" für Früchte, "swiss precision timekeeper" für Uhren usw.), sind somit in der Regel nicht als Marke schützbar.</p> <p>Demgegenüber sind reine Fantasiezeichen, z. B. "Novartis®" für Pharmazeutika oder "Apple®" für Computer, ohne weiteres schützbar, es handelt sich – aus markenrechtlicher Sicht – um "starke Marken". Zwischen diesen Extremen sind "schwache Marken" anzusiedeln, welche gerade noch die Hürde zur Schutzhfähigkeit schaffen dürften, z. B. "Mintbons" für Bonbons.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Unterscheidungskraft als Voraussetzung für die Schutzhfähigkeit</li> <li>&gt; Marke nicht mit bestehenden Marken verwechselbar</li> <li>&gt; Marke nicht täuschend oder irreführend</li> <li>&gt; Kein Verstoss gegen rechtliche Vorschriften</li> </ul>

	Vorteile starker Marken	Merkpunkte
Weshalb sind starke Marken wertvoll?	<p>Schwache Marken, die sich eng an Produktbezeichnungen anlehnern oder im Wesentlichen das Produkt beschreiben, erscheinen zunächst attraktiv, weil die Abnehmer ohne Aufwand erkennen können, worum es geht. Schwache Marken wecken aber selten besondere Emotionen und fallen kaum auf, so dass sie in der Werbeblut untergehen. Sie sind auch nicht einprägsam, sodass die Abnehmer sich nicht daran erinnern und weder selbst bei einem nächsten Kauf gezielt nach dem Produkt suchen noch dieses anderen empfehlen. Mit generischen Begriffen gekennzeichnete Produkte lassen sich im Web aufgrund der grossen Anzahl Treffer zudem praktisch nicht auffinden.</p> <p>Sind starke Marken erst einmal bekannt, so vermitteln sie Gefühle, wecken Wünsche oder vermitteln Werte. Sie schaffen einen hohen Wiedererkennungswert und transportieren das besondere Image des Produkts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Wecken Emotionen</li> <li>&gt; Haben einen hohen Wiedererkennungswert</li> <li>&gt; Prägen sich ein</li> <li>&gt; Beispiele für starke Marken: Google, Novartis, Amazon</li> </ul>

## Markenregistrierung und -durchsetzung

	Nachteile schwacher Marken (I)	Merkpunkte
Welche Probleme ergeben sich bei der Registrierung von schwachen Marken?	<p>Wie erwähnt, sind schwache Marken im Grenzbereich zwischen nicht schützbaren Zeichen und starken Marken anzusiedeln. Jedes Amt, welches die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens prüft, stützt sich auf seine eigenen Regeln und die Rechtsprechung im jeweiligen Land. Dies kann bedeuten, dass ein Zeichen in einem Land als gerade noch schutzfähig, in einem anderen Land aber als nicht eintragungsfähig beurteilt wird. Nebst den zusätzlichen Kosten für die Verteidigung der Marke im jeweiligen Eintragsverfahren droht somit ein geografischer "Flickenteppich".</p> <p>Auf internationaler Ebene lässt sich eine Marke zudem oft am kostengünstigsten durch eine internationale Registrierung nach dem Madrider System schützen – diese setzt aber eine Basismarke im Sitzstaat des Annehmers voraus (z. B. in der Schweiz für Schweizer Unternehmen). Kann schon diese Basismarke nicht erlangt werden, entstehen massive Zusatzkosten für die Umsetzung der internationalen Schutzstrategie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hohe Kosten im Eintragungsverfahren</li> <li>&gt; Eintragung ungewiss</li> <li>&gt; Lückenhafte geografische Abdeckung</li> </ul>
Welche Probleme schaffen schwache Marken bei der Durchsetzung?	<p>In den meisten Ländern hat sich eine Rechtsprechung etabliert, wonach schwachen Marken ein geringer Schutzmfang zukommt. Dies hat zur Folge, dass bereits kleine Abweichungen genügen, damit ein anderes Zeichen nicht mehr vom Schutzmfang einer schwachen Marke erfasst wird. Inhaber schwacher Marken müssen also oft damit leben, dass Dritte völlig legal ganz ähnliche Zeichen verwenden. Dies ist besonders dann kritisch, wenn eine Marke lizenziert werden soll (z. B. im Franchising). Der Lizenznehmer ist in der Regel nur dann bereit, etwas zu bezahlen, wenn er auch einen echten Gegenwert erhält – also sich mit Hilfe der lizenzierten Marke von Konkurrenten klar abheben kann.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Geringer Schutzmfang</li> <li>&gt; Leichte Umgehbarkeit</li> <li>&gt; Schlechte Basis für die Lizenzierung</li> </ul>



## Vorgehensweise

	Best Practice	Merkpunkte:
Welche Auswege bestehen?	<p>Ein schwaches Zeichen kann mit einem "starken" Zusatz, z. B. einem Fantasiewort, einer ungewöhnlichen Abkürzung oder einem originellen Logo ergänzt werden. Der Markenschutz wird dann aber primär für diesen starken Bestandteil erlangt.</p> <p>Es ist also meist sinnvoller, sich ganz auf ein starkes Element zu konzentrieren und die beschreibenden Elemente nur als Ergänzung zu verwenden, z. B. um dem Kunden sofort aufzuzeigen, worum es sich beim Produkt handelt. Oft erweitert sich ein Produktesortiment, so dass die ursprünglichen beschreibenden Begriffe nicht mehr passen, während das starke Element weiterhin unverändert eingesetzt werden kann.</p> <p>Eine andere Möglichkeit ist die Verkehrs durchsetzung: auch schwache oder gar beschreibende Zeichen sind als Marke schutzhilflich, wenn die Abnehmer aufgrund der Marketinganstrengungen die Bezeichnung grossmehrheitlich mit einem einzigen Anbieter in Verbindung bringen. Dies setzt aber in der Regel eine mehrjährige intensive Benutzung voraus. Oft muss zum Nachweis der Durchsetzung eine sehr kostspielige Marktforschung durchgeführt werden, was insbesondere beim internationalen Markenschutz zu massiven Kosten führt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Verwendung starker Elemente</li> <li>&gt; Verwendung beschreibender Elemente als Zusatz</li> <li>&gt; In besonderen Fällen: Verkehrs durchsetzung</li> </ul>



Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes, um Ihre Ziele zu erreichen. Unternehmerischer Erfolg stellt sich nicht schon aufgrund grosser Anstrengung ein. Er setzt auch eine Portion Cleverness oder eben „Grips“ voraus. Und dabei wollen wir helfen mit praktischen Tipps für *griffige IP-Strategien* (grips®).

Auf unserer Homepage finden Sie noch weitere, vertiefende Informationen zum Thema dieses grips®. Halten Sie sich auf dem Laufenden über unsere Welt des geistigen Eigentums und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den News auf unserer Homepage ein ([www.kellerpatent.ch/rss.xml](http://www.kellerpatent.ch/rss.xml)).

Wir freuen uns natürlich auch auf Ihren Anruf!

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Eigerstrasse 2  
CH-3000 Bern 14  
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81  
E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)