

Das markenrechtliche Weiterbenützungsrecht – was ist das und bin ich damit gut abgesichert?



Sebastian Schneller, Rechtsanwalt, Leiter des Marken- und Designbereichs

Regelmässig hat der Inhaber einer Marke das Recht einem Dritten die Nutzung des entsprechenden Zeichens für die von seiner Marke umfassten Waren und Dienstleistungen zu untersagen. Dies betrifft dabei nicht nur identische Zeichen oder identische Waren und Dienstleistungen, sondern auch ähnliche.

Für die Durchsetzung dieses Rechts ist es in den meisten Ländern grundsätzlich nicht entscheidend, dass der Markeninhaber vor dem Dritten das Zeichen benutzt oder als Marke angemeldet hat.

Daher kann es in den meisten Ländern zu folgender Konstellation kommen:

- ein Unternehmen nutzt bereits seit einiger Zeit ein Zeichen für seine Waren und Dienstleistungen,
- ein Dritter meldet einige Zeit später, idealerweise ohne Kenntnis von der Nutzung des Zeichens durch das Unternehmen, ein identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen an,
- sofern keine sonstigen Eintragungshindernisse bestehen, insbesondere solche, die von Amts wegen zu prüfen sind (die vorherige Nutzung des Unternehmens stellt regelmässig kein Hindernis für die Markenmeldung des Dritten dar), hat der Dritte danach ein eingetragenes Schutzrecht, mit welchem er grundsätzlich erfolgreich gegen das Unternehmen vorgehen kann.

In der Schweiz würde aufgrund des in Art. 14 MSchG geregelten Weiterbenützungsrechts ein Vorgehen gegen das Unternehmen nicht erfolgreich sein, sofern die dortigen Voraussetzungen eingehalten sind.

Art. 14 Abs. 1 MSchG regelt, dass der Markeninhaber es einem anderen nicht verbieten kann, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.

Absatz 2 von Art. 14 MSchG führt dazu weiter aus, dass dieses Weiterbenützungsrecht nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden kann.

Sich auf das Weiterbenützungsrecht zu verlassen hat daher zwei bzw. drei wesentliche Schwachstellen:

- ausserhalb der Schweiz besteht quasi kein Weiterbenützungsrecht bei Marken,
- auch innerhalb der Schweiz ist nur Weiterbenützung «im bisherigen Umfang» gestattet,
- eine Übertragung des Weiterbenützungsrechts ist nur mit dem Unternehmen insgesamt möglich.

Es ist daher trotz des Weiterbenützungsrechts regelmässig zu empfehlen markenmässig verwendete Zeichen einem Schutz durch Eintragung zuzuführen, um im Falle einer Kollision mit einem später am Markt auftretenden Dritten das ältere Recht in Form einer eingetragenen Marke zu besitzen.

Zwar besteht z.B. in Deutschland die Möglichkeit gegen missbräuchlich angemeldete Marken vorzugehen. Eine solche missbräuchliche Markenmeldung liegt z.B. dann vor, wenn die Marke nur mit dem Zweck angemeldet wurde einen Dritten zu behindern. Allerdings sind die Voraussetzungen für den Nachweis einer solchen missbräuchlichen Markenmeldung hoch. Zudem kennt z.B. das deutsche Recht neben den eingetragenen Marken auch sog. Marken kraft Verkehrsgeltung, welche allein durch eine entsprechende Bekanntheit am Markt entstehen und nicht im Register eingetragen sind. Aber die Anforderungen an eine solche Marke sind ebenfalls sehr hoch.

Es ist daher, insbesondere wenn eine Benutzung der Marke nicht nur in der Schweiz, sondern u.U. auch in Deutschland beabsichtigt ist, wobei hierzu ein Anbieten der Waren oder Dienstleistungen nach Deutschland ausreichend ist, zu empfehlen, das markenmässig verwendete Zeichen einem Schutz durch Eintragung zuzuführen. Anderenfalls drohen rechtliche Streitigkeiten im nicht-schweizerischen Ausland mit insbesondere Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche.



daub
PATENT & RECHT

Daub Patent & Recht

Leutschenbachstrasse 95 · CH-8050 Zürich · Telefon 044 308 35 04
Turmstrasse 20 · D-78467 Konstanz · Telefon +49 (0)7551/301 999-10
Bahnhofstrasse 5 · D-88662 Überlingen · Telefon +49 (0)7551/301 999-10
info@kanzlei-daub.com · www.kanzlei-daub.com