

Bericht

Markenrecherchen für Profis

YVES BUGMANN*

Die Recherche nach Marken wird in der Fachliteratur oft nur am Rande behandelt, ja teilweise gänzlich ausgeblendet. Dies kann insbesondere damit erklärt werden, dass es sich dabei um einen mehr technisch geprägten denn juristischen Aspekt im Entstehungszyklus einer Marke handelt. Dennoch ist es auch für professionelle Anwender wichtig, grundlegende Prinzipien beim Recherchieren zu beachten. Nachstehende Ausführungen sollen das Prinzip der Markenrecherche näher bringen und Praktikern eine Unterstützung beim richtigen Vorgehen bieten. Aufgezeigt werden soll ebenfalls, dass neben dem Recherchedienst auch der Kunde selbst zum Gelingen einer einwandfreien Recherche beitragen kann.

La littérature spécialisée ne mentionne souvent qu'en passant, voire pas du tout, de la recherche en matière de marques. Cela s'explique notamment par le fait qu'il s'agit d'un aspect qui présente une connotation plus technique que juridique dans le processus de création d'une marque. Il n'en demeure pas moins qu'il est important pour les praticiens de prendre en considération des principes de base en matière de recherche. Les développements qui suivent tendent à mieux faire connaître le principe de la recherche en matière de marques, et d'offrir aux praticiens un support qui leur permet de procéder correctement. Cet exposé entend également démontrer qu'à côté des services de recherche, le client peut lui aussi contribuer à la réussite d'une recherche impeccable.

I. Voraussetzungen beim Recherchedienst

1. Adäquate Informatikunterstützung
2. Aktuelle Daten
3. Qualitativ hochwertige Codage
4. Geeignete Suchstrategie
5. Geschulte Rechercheure

II. Kundenseite

1. Erste Abklärungen
2. Überlegungen zum Rechercheauftrag
3. Spezielle Anliegen

I. Voraussetzungen beim Recherchedienst

1. Adäquate Informatikunterstützung

Bei der Markenrecherche steht aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Suche nach identischen und ähnlichen Marken im Vordergrund. Bis in die späten 80er Jahre hinein wurden Nachforschungen von Hand auf alphabetisch geführten und nach Warenklassen geordneten Karteikarten durchgeführt, wobei in den Anfängen eine Datenmenge von ungefähr 50 000 Marken verwaltet wurde. Heutzutage muss die zwanzigfache Datenmenge bewältigt werden, eine Leistung, die nur mit aufwändiger Softwareunterstützung möglich ist. Vor allem das Recherchieren nach ähnlichen Marken erfordert ein hohes Mass an technischer Infrastruktur. Für die einwandfreie Qualität und Vollständigkeit einer Recherche bürgt dabei zuerst der Suchalgorithmus des verwendeten Rechercheprogramms. Es handelt sich hierbei um allgemein vordefinierte alphabetische, phonetische und numerische Regeln, welche das Auffinden von Marken ermöglichen, die gemäss schweizerischer Widerspruchspraxis Anlass zu Verwechslungen geben könnten. Mittels der verwendeten Regeln muss es also möglich sein, ältere Marken mit ähnlichen Vokal- und Konsonantenfolgen, ähnlichen Wortstämmen oder allgemein ähnlichem Schriftbild aufzuspüren und dem Kunden anzuzeigen.

Erschwert wird die Suche dadurch, dass die Phonetik bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine traditionell entscheidende Rolle spielt. So muss ein Rechercheergebnis für das Zeichen «Zihl»

auch eine allfällige ältere Marke «Seal» ausweisen, da bei englischer Aussprache nahezu phonetische Identität vorliegt (dies obwohl von der Buchstabenfolge her praktisch keine Übereinstimmung besteht). Gerade die spezifischen Schweizer Gegebenheiten mit vier Landessprachen und einer hohen Durchdringung des Englischen stellen deshalb an den Suchalgorithmus des Programms hohe Anforderungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden hat die Markenrecherche des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum selbst einen massgeblichen Beitrag zur Entwicklung des von ihr verwendeten Suchalgorithmus geleistet und ihn derart definiert, dass sprachspezifische Eigenheiten berücksichtigt werden.

2. Aktuelle Daten

Aktualität ist ein entscheidendes Kriterium für eine Markenrecherche. Nur wenn das Rechercheergebnis möglichst alle bis zum Zeitpunkt der Ausführung erfassten Markeneinträge und Markengesuche enthält, kann von einem vollständigen Ergebnis ausgegangen werden. Deshalb ist es eminent wichtig, dass die Daten eines Markengesuches innerhalb kürzester Frist auf diejenige Datenbank überspielt werden, auf welcher die Nachforschung ausgeführt wird.

3. Qualitativ hochwertige Codage

Sowohl Wort- als auch Bildmarken werden zur besseren Auffindbarkeit von den Rechercheuren codiert. Was genau geschieht bei dieser Codage?

– Wortmarken

Jede Schweizer und jede internationale Wortmarke (Abkommen / Protokoll von Madrid) wird durch die Rechercheabteilung in ihre Einzelteile aufgegliedert und im System entsprechend erfasst. Zudem werden bei der Wortcodierung unwesentliche Markenelemente (etwa bestimmte oder unbestimmte Artikel wie «die» oder «ein») oder Füllwörter weggelassen, um bei einer anschliessenden Suche nicht ein überdimensioniertes Ergebnis zu erhalten. Würde man Artikel oder Füllwörter nicht mittels einer gezielten Codierung ausschliessen, so würde eine Recherche «Knie» aufgrund phonetischer Ähnlichkeiten alle Marken welche den Artikel «die» enthielten mitliefern. Weiter werden auch beschreibende Markenelemente grundsätzlich nicht codiert, demnach wird bei einer für Wein hinterlegten Marke «Müller Chardonnay» der beschreibende Bestandteil «Chardonnay» nicht erfasst. Sollte dieselbe Marke hingegen für Computersoftware hinterlegt werden, ist eine Erfassung aufgrund des nicht beschreibenden Charakters natürlich unbedingt erforderlich.

– Bildmarken

Bildmarken oder Bildbestandteile von Marken werden gemäss der internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken (Wiener Abkommen) klassiert. Der Hauptzweck der Klassifikation ist vorwiegend praktischer Natur, nämlich die Erleichterung von Recherchen nach entgegenstehenden älteren Zeichen. Die Klassifikation besteht aus einem hierarchisch aufgebauten, vom Allgemeinen ins Einzelne gehende System, das sämtliche Bildbestandteile in Kategorien, Abschnitte und Unterabschnitte einteilt. Jeder Kategorie, jedem Abschnitt und Unterabschnitt ist nach einem bestimmten Code eine Nummer zugeordnet. Beispielsweise wird die bildliche Darstellung eines «essenden Mädchens» in die Kategorie 2 (Menschen), Abschnitt 5 (Kinder), Haupt-Unterabschnitt 3 (Mädchen) und Hilfs-Unterabschnitt 18 (Trinkende und essende Kinder) eingeteilt. Um jegliche bildliche Darstellungen erfassen zu können, ist eine komplexe Struktur von Hunderten von Codes vonnöten. Komplizierte Bildbestandteile können die Einteilung in über 26 Kategorien, Abschnitte und Unterabschnitte gleichzeitig erfordern, was mit einem entsprechend hohen Registraturaufwand verbunden ist.

Der Arbeitsgang der Codierung muss von Personen durchgeführt werden, welche über ausgeprägte Erfahrung in der Codage und gute Kenntnisse im Markenbereich verfügen. Um einen gleich bleibenden Qualitätsstandard aufrecht erhalten zu können, codiert man am Institut nach dem Vieraugenprinzip. Dabei wird jedes Bild zuerst von einem Rechercheur provisorisch codiert, wobei erst die nachträgliche Begutachtung durch einen zweiten Rechercheur zur definitiven Registratur führt.

4. Geeignete Suchstrategie

Die Suchstrategie richtet sich nach der Art der Nachforschung und nach dem zu recherchierenden Zeichen aus. Eine ideale Suchstrategie des Rechercheurs liefert alle relevanten Marken bei einer möglichst kleinen Trefferanzahl. Erhält der Rechercheur zu viele Treffer, dann kann er die «Tiefe» der

Suche nachträglich beeinflussen. Gerade bei Ähnlichkeitsrecherchen drängt sich in der Regel eine diversifizierte Suchstrategie auf. So wird bei einer Suche für das Zeichen «Swisscarry» einerseits das Wort als Ganzes als Suchkriterium ins System eingespielen. Andererseits wird die Nachforschung mit Sequenzsuchen unterstützt und abgesichert. Dies bedeutet, dass alle eingetragenen Marken, welche die Sequenz «Swiss» und «Carry» in irgendeiner Form, sei es als Suffix, oder Präfix, beinhalten ebenfalls auf der Trefferliste auftauchen werden. Als weiteres Beispiel lässt sich etwa das zweisilbige Phantasiewort «Persil» anführen. Hierbei wird auf dem nach Widerspruchspraxis besonders prägenden Wortanfang «Per» ebenfalls eine Sequenzsuche durchgeführt, sodass mit Sicherheit alle Marken mit dem Wortbeginn «Per» geliefert werden.

Bei Slogans wird in der Regel nur mit Sequenzen gearbeitet. Ein Zeichen «Future Sounds of Jazz» wird somit mittels der Eingabe «*Future* / *Sound* / *Jazz*» gesucht. Bei Marken, welche Zahlen beinhalten wird die Zahl sowohl als Nummer als auch ausgeschrieben recherchiert («Two Boys» bspw. «2 Boys»).

Bildmarken oder Bildbestandteile von Marken werden in den entsprechenden Wiener Codes recherchiert.

5. Geschulte Rechercheure

Den Hauptbeitrag an eine qualitativ hochwertige Recherche liefert trotz aller technischer Unterstützung immer noch der Rechercheur selbst. Wie bereits dargelegt, liefert ihm der Algorithmus des Suchprogramms eine Anzahl an Treffern, welche in der Regel im vierstelligen Bereich liegt. Nur ein Bruchteil dieser Marken weist derart Ähnlichkeit mit dem zu prüfenden Zeichen auf, dass juristisch von einer Verwechslungsgefahr gesprochen werden kann. Um genau diese Marken zu eruieren und auf dem Nachforschungsbericht (welcher sämtliche Detailangaben zu den gewählten Marken beinhaltet) auszuweisen sind Kenntnisse des schweizerischen Widerspruchsverfahrens unabdinglich. So kann etwa bei schwachen weil nahezu beschreibenden Marken eine engere Trefferauswahl vorgenommen werden. Die Kunst besteht allgemein darin, dem Kunden alle relevanten und für ihn interessanten Marken anzuzeigen (wobei natürlich eine Sicherheitsmarge einzuhalten ist), ihn aber nicht mit zahlreichen belanglosen Marken zu belasten. Gerade Vertreter sind an einer «schlanken» Recherche interessiert, da sie der Recherche nachgelagert selber eine vertiefte, die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen mitumfassende Auswertung für ihren Mandanten vornehmen müssen. Die durchschnittliche Treffermenge, welche dem Vertreter beim IGE auf dem Nachforschungsbericht angezeigt wird, beträgt zwischen 20 und 50 Marken.

II. Kundenseite

1. Erste Abklärungen

Erste Informationen kann sich der Kunde online beschaffen. Für Identitätsrecherchen können auf den Seiten www.swisreg.ch (für Schweizer Eintragungen) oder <http://ipdl.wipo.int> (für internationale Marken) erste Abklärungen getätigt werden. Auch die meisten übrigen europäischen Länder bieten auf ihren Websites die Möglichkeit an, strikte Identitätsrecherchen durchzuführen (vgl. Benelux www.bmb-bbm.org / Frankreich www.plutarque.com (kostenpflichtig) / Deutschland <https://dpinfo.dpma.de> / United Kingdom <http://www.patent.gov.uk/index.htm> / Community Trademarks http://www.oami.eu.int/search/trademark/la/en_tm_search.cfm).

2. Überlegungen zum Rechercheauftrag

Bereits im Vorfeld der Recherche sollte man sich darüber Gedanken machen, welche Klassen in die Nachforschung einzubeziehen sind. Klassische Gleichartigkeitsmuster wie etwa die Klassen 9 und 42 sollten nicht ausser Acht gelassen werden.

Wünscht der Kunde beim Institut eine Nachforschung, welche die in der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen von Nizza nachträglich erweiterten Klassen 43-45 betrifft, so wird automatisch die Klasse 42 in die Nachforschung integriert, da ältere Marken identische oder sehr ähnliche Dienstleistungen in dieser Klasse aufweisen können.

Je nach Zeitplan des Kunden stellt das Institut entsprechende Ausführungsvarianten zur Verfügung. Bei besonders eiligen Aufträgen empfehlen sich die «Sofort»-Varianten, welche die Lieferung entwe-

der bei Frühbestellung am gleichen Tag oder aber spätestens innerhalb von 24 Stunden garantieren. Ebenfalls der Beschleunigung dient die Möglichkeit der Online-Auftragserteilung (über die Site www.ip-search.ch, welche zusätzliche Informationen über Marken- und Patentrecherchen beinhaltet) und die Zustellung des Nachforschungsberichtes per E-Mail.

3. Spezielle Anliegen

Grundsätzlich ist vieles möglich, wenn der Kunde erst einmal seine Wünsche kommuniziert hat. Möchte er beispielsweise sein Augenmerk spezifisch auf bestimmte Markenbestandteile ausrichten, so kann dies selbstverständlich bei der Suchstrategie mittels Wortsequenzsuchen berücksichtigt werden. Teilweise wird neben der Lieferung des Nachforschungsberichts auch das Mitversenden der gesamten Trefferliste gewünscht, was ebenfalls problemlos möglich ist.

Häufig wurde von Vertreterseite auch der Wunsch nach einer kostengünstigen und automatisierten Überwachungsvariante geäußert. Mit Inbetriebnahme des neuen Nachforschungssystems im Sommer 2004 wird diesem Anliegen nun Rechnung getragen. In naher Zukunft wird es somit möglich sein, zu günstigem Preis und in vom Kunden bestimmten periodischen Abständen lückenlos über mögliche Kollisionsmarken zu informieren.

* lic. iur., Leiter der Markenrecherche des Instituts für Geistiges Eigentum, Bern.