

Strategie Markenmeldung Schweiz-China

DENIS F. BERGER* / XU TIAN**

Marken in lateinischen oder chinesischen Schriftzeichen? Wo und wie anmelden und wohin ausdehnen? Unter-Klassen? Für den Schweizer Markenmelder, der China im Visier hat, stellen sich viele Fragen vor der Anmeldung und viele Fallen bei und nach der Umsetzung: Eine Übersicht.

Faut-il exprimer les marques en caractères latins ou chinois? Où et comment doit-on les enregistrer? Où faut-il les étendre? Doit-on envisager des sous-classes? Le titulaire suisse d'une marque qui souhaite l'enregistrer en Chine est confronté à cet égard à de multiples questions et doit surmonter de nombreux pièges avant et après le dépôt. Les auteurs nous donnent un aperçu de la problématique.

- I. **Hintergrund**
- II. **Problematik und Analyse**
 - 1. Das IGE und chinesische Schriftzeichen
 - 2. Chinesische Schriftzeichen in Greater China
 - 3. Wie und wo soll ich als Schweizer meine «lateinische» Marke anmelden?
 - 4. Erstanmeldung der «lateinischen» Marke in der Schweiz
 - 5. Tücken bei der Ausdehnung der «lateinischen» Marke nach China
 - 6. Klassen- und Unter-Klassen-Probleme von Marken in China
 - 7. Marke bestehend aus chinesischen Schriftzeichen
 - 8. Brauche ich diese «chinesische» Marke? – Ja!
 - 9. Wie gehe ich das Projekt «chinesische» Marke an?
- III. **Schlussfolgerungen**
 - 1. Als was gelten chinesische Schriftzeichen in Schweizer Marken?
 - 2. Wo und wie melde ich meine «lateinische» Marke an?
 - 3. «Chinesische» Marke? – Ja, aber geplant!

I. Hintergrund

Durch das stetige wirtschaftliche Näherrücken zwischen der Schweiz und der Volksrepublik China nehmen Fragen betreffend Strategie und Vorgehen bei der Markenmeldung vermehrt eine wichtige Stellung ein. Als Besonderheit treten auch chinesische Schriftzeichen im Markenrecht mehr und mehr in der Vordergrund. Während Marken bestehend aus chinesischen Schriftzeichen natürlich im chinesischen Recht an der Tagesordnung liegen, ergeben sich Spannungsfelder im internationalen Bereich; etwa wie Schweizer Unternehmen ihren Markteintritt auf der Markenebene planen und umsetzen, wie Marken gepflegt werden, wie sich die Marken gegenseitig beeinflussen, usw. Die Problematik ist vielschichtig, v.a. da Überlegungen eher wirtschaftlicher Natur, wie z.B. Branding und Marketingstrategien, ebenso berücksichtigt werden sollten, zusätzlich zu den rein rechtlichen. Dass diese Arbeit in zwei offensichtlich sehr unterschiedlichen Sprach-, Rechts- und Kulturräumen stattzufinden hat, vereinfacht zudem die Handhabung nicht unbedingt. Dieser Artikel soll diese Spannungsfelder ins Visier nehmen und für den Schweizer Markenmelder und dessen Berater eine Übersicht bieten.

II. Problematik und Analyse

1. Das IGE und chinesische Schriftzeichen

Aus Sicht des IGE¹, spricht für in der Schweiz hinterlegte Marken, werden Marken bestehend aus chinesischen Schriftzeichen als Bildmarken behandelt, sind grundsätzlich unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig². Das heisst so viel wie, dass solchen Schriftzeichen keine inhaltliche Bedeutung zugemessen wird, da die Adressaten dieser Marken darin keine inhaltliche Bedeutung erkennen

* RA (Schweiz), lic. iur., LLM (IP&IT), Shanghai.

** RA (China), Shanghai.

¹ Schweizer Institut für Geistiges Eigentum.

² IGE Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2012, Teil 4, Ziff. 4.5.6.1 (Fremde Schriften und Alphabete).

können. Dies macht Sinn für die Schweiz, solange ein relevanter Anteil der Adressaten Marken wie 达能³, 家乐福⁴, oder 宜家⁵ weder lesen noch verstehen kann. In zwei relativ jüngeren Widerspruchsentscheidungen des IGE, wenn auch nur ganz am Rande, waren Marken u.a. bestehend aus chinesischen Schriftzeichen Gegenstand. In beiden Fällen waren die Marken u.a. bestehend aus chinesischen Schriftzeichen kombinierte Wort/Bildmarken. Das Augenmerk wurde im Fall von Fendi/Flenddy (fig.)⁶ auf das dominierende Wortelelement und im Fall von C (fig.)/C Carlex (fig.)⁷ auf das dominierende Bildelement «C» gelegt. Die chinesischen Schriftzeichen wurden, da von untergeordneter Bedeutung, nicht berücksichtigt. Etwas mehr hat sich der Widerspruchsentscheid im Fall Lucas/Lucas (fig.)⁸ mit chinesischen Schriftzeichen befassen müssen, da die Marke der Widerspruchsgegnerin lediglich aus dem Wortbestandteil «Lucas» sowie aus drei chinesischen Schriftzeichen bestand (卢卡斯, phonetisch «Lu Ka Si»⁹). Im Einklang mit den Richtlinien wurden die Schriftzeichen als Bildelemente qualifiziert. Ihnen wurde zwar zugestanden, dem Zeichen ein «eigenes Gepräge zu verleihen». Letztlich seien diese v.a. im mündlichen Geschäftsverkehr von untergeordneter Bedeutung und das Publikum würde sich in erster Linie am Wortelelement «Lucas» orientieren. Daher wurde das Zeichen wie eine Wortmarke behandelt.

2. Chinesische Schriftzeichen in Greater China

In China wird die Frage, ob ein chinesisches Schriftzeichen nur ein Bildelement ist, natürlich anders beantwortet. Marken können ebenso in lateinischer Schrift wie in vereinfachten chinesischen Schriftzeichen eingetragen werden (wie z.B. eben Carrefour und 家乐福). Hinzu kommt, dass Marken etwa in den eigenständigen Jurisdiktionen wie Hong Kong SAR oder Taiwan POC, welche natürlich ebenfalls Marken in chinesischen Schriftzeichen kennen, auch in traditionellen Schriftzeichen eingetragen werden können (wobei dort Marken in vereinfachten Schriftzeichen grundsätzlich auch in den äquivalenten traditionellen Schriftzeichen indirekt geschützt sind und umgekehrt).

3. Wie und wo soll ich als Schweizer meine «lateinische» Marke anmelden?

In dieser internationalen Konstellation stellen sich für den Schweizer Markenanmelder verschiedene Fragen: Wo sollen die Marken eingetragen werden, auf welchem Weg und wie sollen sie angemeldet werden, in welcher Schrift, falls in chinesischen Schriftzeichen, wie sollen sie übersetzt werden, nach der phonetischen, inhaltlichen oder doch nach der kombinierten Methode, usw.?

4. Erstanmeldung der «lateinischen» Marke in der Schweiz

Klar, die Marke in lateinischer Schrift kann in der Schweiz erstangemeldet werden und schliesslich auf die übrigen Jurisdiktionen ausgedehnt werden, via das CTM-System in Europa oder das Madrid-System im Rest der Welt. Nun, während China Mitglied des Madrid-Systems ist, sprich, eine Schweizer Markenmeldung mithilfe des Madrid-Systems nach China ausgedehnt werden kann, sind es Hong Kong SAR und Taiwan ROC beispielsweise nicht. Das heisst, eine lokale Anmeldung in diesen Jurisdiktionen ist unumgänglich, auch wenn die Ursprungsmarke in lateinischer Schrift ist.

5. Tücken bei der Ausdehnung der «lateinischen» Marke nach China

Jedoch bestehen auch bei der Ausdehnung einer Marke in lateinischer Schrift nach China Tücken; nämlich bei der Klassifikation der Waren und Dienstleistungen. Zwar werden auch in China die Marken gemäss der Nizza-Klassifikation angemeldet und eingetragen. Darüber hinaus existiert in China jedoch das Unterklassen-System. Dies erlaubt es theoretisch, dass zwei ähnliche oder gar identische Zeichen in derselben Nizza-Klasse, aber in einer anderen Unterklasse registriert werden (z.B. beide in Klasse 9). So hatte Apple, bevor das Unternehmen in die Telefontechnologie einstieg und 5 Jahre vor dem ersten iPhone, bspw. die Marke Iphone in Unterklasse 901 (Computer und Software), aber nicht

3 Danone, phonetisch «Da Neng» (betr. phonetische Schriftweise s. Fn. 9).

4 Carrefour, phonetisch «Jia Le Fu» (betr. phonetische Schriftweise s. Fn. 9).

5 IKEA, phonetisch «Yi Jia» (betr. phonetische Schriftweise s. Fn. 9).

6 Fendi/Flenddy (fig.), Verfahrensnr. 9826.

7 C (fig.)/C Carlex (fig.), Verfahrensnr. 10812.

8 Lucas/Lucas (fig.), Verfahrensnr. 10108.

9 Die phonetische Schriftweise, Pinyin, entspricht dem internationalen Standard nach ISO 7098:1991.

in Unterklasse 907 (Telefone) angemeldet. Ein anderes Unternehmen registrierte diese Marke zwei Jahre später statt Apple und zwar für Telefone¹⁰. Diese Anmeldung war trotz der Prüfung relativer Ausschlussgründe durch das chinesische Markenamt möglich (eine weitere Eigenart). Argumente wie bösgläubige Anmeldung gelten zwar auch in China, aber kostspielig ist es allemal, damit gehört zu werden.

6. Klassen- und Unter-Klassen-Probleme von Marken in China

Unter diesen Voraussetzungen ist die grosszügige Anmeldung ein Thema, welche in vernünftigem Ausmass betrieben¹¹, ein effektives Mittel sein kann, den Problemen dieses Unterklassen-Systems zu begegnen. Dabei spielen jedoch die Kosten eine Rolle. In China Marken in verschiedenen Nizza-Klassen einzutragen, ist von den Gebühren ähnlich, wie pro Nizza-Klasse eine separate Anmeldung zu machen. Innerhalb dieser einzelnen Nizza-Klasse-Anmeldung besteht dann ein abgestuftes Gebühren-System je nach Anzahl Unterklassen, die in dieser einzelnen Nizza-Klasse angemeldet werden sollen. Weiter ist ein ausländischer Markenanmelder in China gezwungen, sich eines Mittelsmanes zu bedienen, der ebenfalls Gebühren verlangt nach einem ähnlichen System. Folglich können umfangreiche Markenmeldungen schnell teuer werden. Da solche defensiven, grosszügigen Anmeldungen Mehrkosten bedeuten, ist die Gefahr, dass diese in Zeiten der Budgetkürzung vernachlässigt werden, aber später evtl. teurer erkauf werden müssen. Eine auf Greater China speziell zugeschnittene Anmeldestrategie ist jedenfalls unumgänglich.

7. Marke bestehend aus chinesischen Schriftzeichen

Im Falle der Anmeldung einer Marke bestehend aus chinesischen Schriftzeichen stellen sich andere Fragen. Wie gesagt, gilt eine Marke bestehend aus chinesischen Schriftzeichen in der Schweiz als Bildmarke. Eine Anmeldung in der Schweiz macht folglich nicht allzu viel Sinn, da sie z.B. inhaltlich oder phonetisch nicht geschützt ist gegen verwechselbare Zeichen. Ein Zeichen, das beispielsweise ganz anders aussieht als eine eingetragene Marke bestehend aus einem chinesischen Schriftzeichen (z.B. 乐 und 了), aber fast identisch ausgesprochen wird (nämlich Le¹²), würde demnach die Marke nicht verletzen. Folglich ist es ratsam, Marken in lateinischer Schrift in der Schweiz erstanzumelden und im Einklang mit einer speziellen China-Strategie nach China auszudehnen, jedoch Marken bestehend aus chinesischen Schriftzeichen lokal in China anzumelden. Für Hong Kong SAR und Taiwan ROC muss in beiden Fällen lokal angemeldet werden.

8. Brauche ich diese «chinesische» Marke? – Ja!

Einerseits ist eine solche Anmeldung in chinesischen Schriftzeichen ratsam, v.a. wenn China ein Absatzmarkt ist oder später sein kann. In Zeiten des Übergangs von der Werkbank hin zu einem Markt für alles, was Europa zu bieten hat, von Schokolade bis hin zu Raumfahrttechnologie, kann China wohl nicht mehr als Absatzmarkt ausgeschlossen werden, und der Konsumentenmarkt in China verlangt nach einer chinesischen Marke; von einer Unterlassung wird abgeraten. Sogar sehr berühmte Marken wurden in chinesische Schriftzeichen übersetzt und werden im Markt verwendet, wie z.B.

Coca Cola oder eben 可口可乐. Dem chinesischen Publikum weniger oder gar nicht bekannte Marken laufen Gefahr, v.a. wenn damit ein Massenpublikum angesprochen werden soll, von diesem selbständig übersetzt zu werden, sollte dies der Markeninhaber nicht bereits gemacht und kommuniziert haben. Dies kann negative Folgen für den Ruf der Marke haben, da die ausgefeilten, positiv konnotierten Schriftzeichen in einer *Vox-populi*-Übersetzung eher selten Anwendung finden. Solche Fehler über PR-Bemühungen auszubügeln verursacht regelmässig sehr hohe Kosten. Weiter ergibt sich im Unterlassungsfalle die Gefahr, dass über längere Zeit hinweg zwar eine chinesische Übersetzung verwendet wird, jedoch nicht als Marke registriert ist oder, noch schlimmer, von einem Nichtberechtigten bereits registriert wurde. Im Fall Neoplan Bus GMBH ./ Zhejiang Panan Oriental Rubber Co. Ltd. zum Beispiel, hat Neoplan lediglich die Marke Neoplan für «bus and parts thereof» registriert, jedoch nicht

10 Vgl. <<http://blog.trademarkia.com/2010/03/03/mistakes-brand-owners-make-in-china/>>, besucht am 23. November 2012.

11 Die Gebrauchspflicht gilt auch in China.

12 Betr. phonetische Schriftweise s. Fn. 9.

die Transliteration 尼奥普兰¹³, welche später durch die Gegenpartei für Klasse 37 «vehicle repair and maintenance» zur Anmeldung gebracht wurde. Dank der Branchenreputation der Neoplan-Marke und der chinesischen Transliteration konnte sich Neoplan im Widerspruchsverfahren jedoch durchsetzen, was als ausserordentlich galt¹⁴. Lediglich für Produkte, die z.B. einem spezialisierten Nischenmarkt vorbehalten sind¹⁵ oder aus einem Akronym bestehen¹⁶, kann nach sorgfältiger Prüfung evtl. auf eine Marke bestehend aus chinesischen Schriftzeichen verzichtet werden.

9. Wie gehe ich das Projekt «chinesische» Marke an?

Andererseits bringt eine lokale Anmeldung einer Marke bestehend aus chinesischen Schriftzeichen auch Probleme mit sich. So kann zwar die Übersetzung, welche an sich schon eine Herausforderung und nicht zu unterschätzen ist, einem Sachkundigen überlassen werden. Damit verliert aber der Schweizer Markenmelder, resp. dessen Vertreter aufgrund der Sprachbarriere auch automatisch die Kontrolle über den Prozess. Daher sollte der erwähnte Sachkundige erstens auch ein solcher sein, zweitens sollte nicht einfach die erstbeste Lösung gewählt werden und drittens sollte dieser unabhängig sein. Des Weiteren können sich im Falle einer Markenfamilie oder bei anderslautender Firma des Markenmelders bei der Ausarbeitung der entsprechenden Übersetzungen und der späteren Administration und Verwendung der Marke weitere Missverständnisse aufbauen. Auch sollte das Angebot des chinesischen Kontaktmanns, Agenten oder Distributors die Markenmeldung «zu übernehmen» mit Vorsicht genossen werden. Schon mehrfach wurde die Marke zwar angemeldet, aber nicht auf den eigentlichen Markeninhaber. Dies wird dann frühestens nach dem ersten Zerwürfnis mit der «Vertrauensperson» herausgefunden und spätestens, wenn man selbst wegen Markenverletzung verklagt wird. Nicht zu unterschätzen ist ebenso das Potential lokaler Marketingbemühungen, die Marke zu variieren, und damit im schlimmsten Fall nach einer gewissen «Entwicklungszeit» eine Marke zu kommunizieren, die so nicht (mehr) angemeldet ist. Dies alles bedarf eines wachsamen Auges auf die Eintragung, Verwendung und Entwicklung der Marke, die bereits in den eigenen Reihen anfängt.

III. Schlussfolgerungen

1. Als was gelten chinesische Schriftzeichen in Schweizer Marken?

Chinesische Schriftzeichen in Marken gelten in der Schweiz als Bildelemente und sind daher nicht inhaltlich oder phonetisch gegen ähnliche oder identische Zeichen geschützt. Werden sie mit Wörtern in lateinischer Schrift kombiniert, haben sie untergeordnete oder gar keine Bedeutung.

2. Wo und wie melde ich meine «lateinische» Marke an?

Grundsätzlich gilt, ein Schweizer Markenmelder meldet seine Marke in lateinischer Schrift in der Schweiz als Basismarke zuerst an. Danach ist eine China-spezifische Strategie zu erstellen und gestützt darauf die Ausdehnung dieser Basismarke auf China ins Auge zu fassen. Eine lokale Anmeldung einer Marke in China bestehend aus chinesischen Schriftzeichen ist unumgänglich und grundsätzlich empfehlenswert. In Hong Kong SAR oder Taiwan ROC können Marken sowohl in lateinischer Schrift wie auch in chinesischer nur lokal angemeldet werden.

3. «Chinesische» Marke? – Ja, aber geplant!

Marken bestehend aus chinesischen Schriftzeichen bieten für den Markenmelder die Chance, ein chinesisches Publikum mit einer ausgefeilten Übersetzung anzusprechen, welche vom chinesischen Publikum positiv aufgefasst und interpretiert wird. Die Risiken in diesem Zusammenhang bestehen, wenn das Projekt «Chinesische Marke» ungenügend vorbereitet, ungenügend beraten und ungenügend überwacht, angepackt und durchgeführt wird.

13 Phonetisch «Ni Ao Pu Lan» (betr. phonetische Schriftweise s. Fn. 9).

14 Vgl. <<http://www.ccpit-patent.com.cn/News/2011052601a.htm>>, besucht am 23. November 2012.

15 Wie etwa Forschungsgeräte.

16 Wie etwa IBM.