Vertrag betreffend Markenabgrenzung

zwischen

[Name, Adresse], nachfolgend «A»,

und

[Name, Adresse], nachfolgend «B».

Präambel

A ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. [Zahl][Zeichen; z.B. REFACTORY (Wortmarke)], welche am [Datum] hinterlegt und am [Datum] in das schweizerische Markenregister eingetragen wurde, sowie Inhaberin der international registrierten Marke Nr. [Zahl][Zeichen; z.B. REFACTORY (Wortmarke)], welche mit Prioritätsanspruch per [Datum] am [Datum] in das internationale Markenregister eingetragen wurde und Schutz für die Länder [z. B. Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Italien und Frankreich] beansprucht (nachfolgend «Marken von A»). Diese Marken von A sind für folgende Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen: [Waren und/oder Dienstleistungen gemäss Marken von A; z.B. Klasse 9: Computer und Computerprogramme; Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten].

B ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. [Zahl][Zeichen; z.B. REDFACTOR (Wortmarke)], welche am [Datum] hinterlegt und am [Datum] in das schweizerische Markenregister eingetragen wurde (nachfolgend «Marke von B»). Diese Marke von B ist für die folgenden Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen: [Waren und/oder Dienstleistungen gemäss Marke von B; z.B. Klasse 9: Computer-Software; Klasse 35: Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Klasse 36: Finanzwesen]. Die internationale Ausdehnung der Marke von B wird beabsichtigt.

A hat gegen die Eintragung der Marke von B am [Datum] beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum Widerspruch erhoben (Verfahren Nr. [Zahl]).

Zur Erledigung des Widerspruchsverfahrens und zur Vermeidung künftiger Konflikte schliessen die Vertragsparteien folgende Koexistenzvereinbarung ab:

I. Abgrenzung und Vorrechtserklärung

A. Verpflichtungen von B

1

B verpflichtet sich, die Eintragung und Benutzung ihrer Marke auf die folgenden Waren und Dienstleistungen einzuschränken und das Verzeichnis ihrer eingetragenen Marke entsprechend anzupassen: [akzeptierte Waren und/oder Dienstleistungen; z.B. Klasse 9: Computer-Software für Finanzbuchhaltung; Klasse 35: Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung mit Hilfe von Computer-Software für Finanzbuchhaltung; Klasse 36: Finanzwesen].

Varianten (Zusatz):

B verpflichtet sich zudem, ihre Marke nur mit folgendem Zusatz zu benutzen: [Zusatz; z.B. Beifügung der Firma von B].

B verpflichtet sich zudem, ihre Marke nur mit folgender Einschränkung zu benutzen: [Einschränkung; z.B. in roten Buchstaben].

B verpflichtet sich zudem, die mit ihrer Marke gekennzeichneten Produkte so zu benutzen (insbesondere betreffend Ausstattung und Werbung), dass eine Verwechslungsgefahr mit den Produkten von A vermieden wird.

B verpflichtet sich, daneben keine den Marken von A ähnlichen Zeichen für gleichartige Produkte als Marken einzutragen und/oder zu benutzen.

B verpflichtet sich, ihr Zeichen [Zeichen; z.B. REDFACTOR] nicht als Firmenname oder Domainname zu benutzen (weder in Alleinstellung noch in Kombination mit weiteren Elementen).

2

B. verpflichtet sich, aus der Eintragung und Benutzung ihrer Marke keine Rechte gegen die Eintragung und Benutzung der Marken von A herzuleiten und neue Eintragungen und Benutzungen der Marken von A (in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren Wort- und/oder Bildelementen) zu dulden sowie auch Eintragungen und Benutzungen ähnlicher Zeichen (mit Ausnahme der Marke von B) für gleichartige Produkte durch A zu dulden.

Variante:

B verpflichtet sich, die Marken von A weder selbst anzugreifen noch Dritte beim Angriff auf die Marken von A zu unterstützen.

Variante (Zusatz):

B verpflichtet sich zudem, eine allfällige Eintragung und Benutzung des Zeichens [Zeichen; z.B. REFACTORY] (in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren Elementen) als Firmenname oder Domainname durch A zu dulden.

B. Verpflichtungen von A

3

Unter den Voraussetzungen gemäss den Vertragsziffern 1 und 2 verpflichtet sich A, die Eintragung und Benutzung der Marke von B zu dulden.

4

A verpflichtet sich ausserdem, den von ihr gegen die Eintragung der Marke von B eingereichten Widerspruch zurückzuziehen, sobald sie einen schriftlichen Nachweis der Einschränkung der Marke von B gemäss Vertragsziffer 1 erhält.

Variante (Zusatz):

Unter den Voraussetzungen gemäss den Vertragsziffern 1 und 2 verpflichtet sich A, ihre Marken nicht im Bereich [Waren und/oder Dienstleistungen; z.B. Finanzwesen] einzutragen oder zu benutzen.

C. Koexistenz

5

Die Vertragsparteien sind der Überzeugung, dass dank der getroffenen Abgrenzung gemäss diesem Vertrag keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken von A und der Marke von B besteht.

II. Entschädigung

6

B bezahlt A für deren Kosten im Zusammenhang mit dem Widerspruchsverfahren (einschliesslich Widerspruchsgebühr) sowie den Verhandlungen und dem Abschluss dieser Vereinbarung pauschal eine einmalige Entschädigung von CHF [Zahl] (zuzüglich Mehrwertsteuer von [Zahl]%), zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Unterzeichnung dieses Vertrages auf das Konto Nr. [Zahl] von A bei der Bank [Name].

Variante:

Mit Ausnahme von Vertragsziffer 7 trägt jede Vertragspartei die aus der Durchführung und Erfüllung dieses Vertrages entstehenden Kosten selbst. Jede Vertragspartei trägt insbesondere diejenigen Kosten selber, welche ihr aufgrund des Widerspruches gegen die Marke von B entstanden sind oder noch entstehen werden.

III. Gegenseitige Unterstützung

7

Soweit einer Vertragspartei im Hinblick auf eine den Bestimmungen dieses Vertrages entsprechende Markenanmeldung oder Marke von einem Markenamt Zeichen der anderen Vertragspartei entgegengehalten werden, wird die andere Vertragspartei dieser die Zustimmung zur Eintragung oder zum Schutz der Marke erteilen und sie bei Bedarf in sonstiger geeigneter Weise bei der Registrierung oder Schutzerlangung unterstützen. Alle durch eine solche Unterstützung vernünftigerweise verursachten Kosten trägt diejenige Vertragspartei, welche den Markenschutz anstrebt.

IV. Geltungsbereich

8

Dieser Vertrag gilt weltweit.

Variante:

Dieser Vertrag gilt für alle Länder, in denen A ältere Rechte hat oder erwirbt. In Ländern, in denen B ältere Rechte hat oder erwirbt, wird diese A die Eintragung und Benutzung ihrer Marken unter entsprechenden Voraussetzungen gestatten.

9

Diese Vereinbarung gilt für die Vertragsparteien, ihre Tochtergesellschaften und sonst mit ihnen verbundene Gesellschaften, insbesondere Lizenznehmer. Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag auch ihren allfälligen Rechtsnachfolgern zu überbinden.

V. Dauer des Vertrages

10

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen.

VI. Schriftform, Vertragsänderungen

11

Dieser schriftliche Vertrag enthält alle Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien. Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

VII. Teilunwirksamkeit

12

Sollten Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle eventuell unwirksamer Bestimmungen treten sinngemäss die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

VIII. Gütliche Streiterledigung

13

Falls im Zusammenhang mit diesem Vertrag Streitigkeiten entstehen, bemühen sich die Vertragsparteien, ihre Differenzen gütlich beizulegen, bevor sie ein gerichtliches Verfahren einleiten.

IX. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

14

Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht, soweit nicht im Einzelfall zwingendes Markenrecht eines anderen Staates zu einer bestimmten Frage zu berücksichtigen ist.

15

Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist [Ort].

[Ort, Datum, Unterschriften]