



Universität  
Zürich <sup>UZH</sup>

Rechtswissenschaftliche Fakultät

# Handels- und Wirtschaftsrecht II

## HS25

Prof. Dr. Andreas Heinemann

Prof. Dr. Peter Picht

Prof. Dr. Florent Thouvenin



# 3. Teil: Immaterialgüterrecht

§ 12 Einführung in das Immaterialgüterrecht

§ 13 Patentrecht

§ 14 Urheberrecht

**§ 15 Markenrecht**

§ 16 Lizenzvertragsrecht

# §15 Markenrecht

I. Überblick

II. Gegenstand

III. Ausschlussgründe

IV. Erwerb

V. Bestand

VI. Schutzwirkungen

# I. Überblick

- Gegenstand
  - Kennzeichen für (bestimmte) Waren oder Dienstleistungen
- «Schutzvoraussetzungen»
  - Absolute Ausschlussgründe
  - Relative Ausschlussgründe
- Erwerb
  - Hinterlegung und Eintragung
- Schutzwirkungen
  - Ausschliesslicher kennzeichenmässiger Gebrauch zu gewerblichen Zwecken
  - Schranken

# I. Überblick

## Rechtsgrundlagen

### — National

- Markenschutzgesetz (MSchG)
- Markenschutzverordnung (MSchV)
- Praktisch relevant sind auch die Richtlinien in Markensachen des IGE (Stand 01.01.2024)

### — International

- Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA)
- Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP)
- Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977
- Markenrechtsvertrag vom 27. Oktober 1994 (mit Ausführungsordnung) (MV)

## II. Gegenstand

### Begriff

— Kennzeichen (Arten)

— Marke: Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen

— Name oder Firma: Kennzeichen für Person oder Unternehmensträger

— Herkunftsangabe: Information über geographische Herkunft

— Weitere, spezialgesetzlich nicht geschützte Kennzeichen (z.B. Domain-Name, Enseigne)

— Marke

— Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG):

— Zeichenqualität

— Eignung als Individualisierungsmittel

— graphische Darstellbarkeit (Art. 10 Abs. 1 MSchV)

## II. Gegenstand

### Erscheinungsformen (Art. 1 Abs. 2 MSchG)

— Wortmarken (inkl. Slogans), Wortbildmarken, Marken bestehend aus Buchstaben oder Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen, akustische Marken, Geruchsmarken, Farbmarken, farblich gestaltete Bildmarken

The image shows the classic Coca-Cola logo in its signature script font, rendered in black.

COCA-COLA



## II. Gegenstand

### Funktionen der Marke

- Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion (rechtlich geschützte Funktion)
  - Herkunftsfunktion
    - Waren/Dienstleistungen stammen von einem bestimmten Unternehmen oder
    - Waren/Dienstleistungen wurden unter dessen Verantwortung hergestellt
  - Unterscheidungsfunktion
    - Individualisierung der eigenen Waren/Dienstleistungen
    - Abgrenzung gegenüber Waren/Dienstleistungen Dritter
- Werbe- bzw. Kommunikationsfunktion (wirtschaftliche Funktion)
  - Kundenbindung durch Wiedererkennungseffekt («community building»)
- Qualitätsfunktion (wirtschaftliche Funktion)
  - Faktische Gewähr für gleichbleibende Qualität, rechtlich keine Garantie (Ausnahme: Garantiemarke)

# III. Ausschlussgründe

## Grundsatz

- Keine Prüfung «qualitativer» Mindestanforderungen ( $\neq$  andere IGR), aber Ausschlussgründe
- Absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)
  - Wahrung allgemeiner, höherrangiger Interessen
  - Prüfung von Amtes wegen im Eintragungsverfahren
  - Geltendmachung in Nichtigkeitsverfahren
- Relative Ausschlussgründe (Art. 3 MSchG)
  - Wahrung individueller Interessen (der Inhaberin älterer Kennzeichen)
  - Prüfung nur auf Antrag
    - Widerspruch gegen Eintragung (Widerspruchsverfahren beim IGE)
    - Geltendmachung in Nichtigkeitsverfahren

# III. Ausschlussgründe

## Absolute Ausschlussgründe

— Zeichen des Gemeinguts (lit. a)

— Beschreibende Angaben, Freizeichen und elementare Zeichen

— Gründe für Schutzausschluss

— fehlende Unterscheidungskraft: Konsumenten nehmen Zeichen nicht als Marke wahr

— Freihaltebedürftigkeit: im Interesse des Wettbewerbs dürfen wesentliche und unentbehrliche Zeichen nicht monopolisiert werden

— Beschreibende Angaben

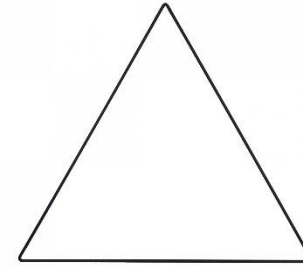
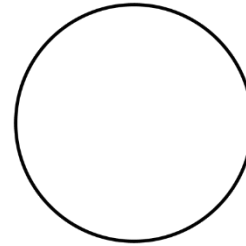
— MYPHOTOBOOK: für Buchbinderarbeiten (BVGer B-4762/2011 vom 28.11.2012 E. 5.2 )

— NOVAPRIME: insb. für Drahtnetze und Gewebe, Siebe und Siebgewebe; technologische Beratung auf diesen Gebieten (BVGer B-3555/2019 vom 24.10.2019 E. 2.–5.)

# III. Ausschlussgründe

## Absolute Ausschlussgründe

- Zeichen des Gemeinguts (lit. a)
  - Elementare Zeichen
    - Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen
    - Gestalterische Grundelemente
  - Freizeichen
    - Verlust der Unterscheidungskraft aufgrund allgemeiner Verbreitung
    - Beispiele
      - Eile mit Weile, Föhn
      - Walkman, Jeep
      - Bostitch, iPhone (?)



# III. Ausschlussgründe

## Absolute Ausschlussgründe

— Zeichen des Gemeinguts (lit. a)

— Verkehrsdurchsetzung gemeinfreier Zeichen möglich

— Erlangen der Eintragungsfähigkeit

— Vorgang: intensiver, kennzeichenmässiger Gebrauch durch ZeicheninhaberIn

— Voraussetzung für Schutz: Grossteil (jedenfalls >50%) der relevanten Verkehrskreise versteht Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen

— BGE 145 III 178 – Apple

— Bedeutungswandel aufgrund überragender Bekanntheit («secondary meaning»)

— Apple wird von der DurchschnittsabnehmerIn als Hinweis auf ein Unternehmen und nicht auf die Frucht verstanden

# III. Ausschlussgründe

## Absolute Ausschlussgründe

- Schutzunfähige Waren- und Verpackungsformen (lit. b)
  - Formen, die Wesen der Ware ausmachen
    - Funktional und/oder ästhetisch notwendige Formen, die ohne Veränderung der spezifischen Eigenschaften der Ware selbst nicht verändert werden können
  - Technisch notwendige Formen von Ware oder Verpackung
    - Keine technische Alternative zur Erfüllung der gleichen Aufgabe
    - Abgrenzungen:
      - Technisch bedingte Formen
      - Technisch mitbeeinflusste Formen
  - Verkehrsdurchsetzung nicht möglich

BGE 129 III 514 – Lego



BGE 147 III 517 – Nespresso II



# III. Ausschlussgründe

## Absolute Ausschlussgründe

- Irreführende Zeichen (lit. c)
  - Über Herkunft, sachliche Eigenschaften oder geschäftliche Verhältnisse des Anbieters
  - Objektives Vorhandensein einer reellen Täuschungsgefahr
  - Beispiel: "Alpina" für japanische Uhren (BGE 112 II 266 – Alpina)
- Rechts-, sitten- und ordnungswidrige Zeichen (lit. d)
  - Rechtswidrig: spezialgesetzliche Grundlage, insb. Wappenschutzgesetz
  - Sittenwidrig: Verstoss gegen herrschende Moral und/oder allgemeines Anstandsgefühl (BGE 136 III 474 – Madonna; BGer 4A\_343/2024 vom 1.11.2024 – Bimbo QSR)
  - Ordnungswidrig: Gesamtrechtsordnung immanente Wertungs- und Ordnungsprinzipien, etwa bei diplomatischen Bedenken, bspw. "Antigerman" für Desinfektionsmittel

# III. Ausschlussgründe

## Relative Ausschlussgründe – Überblick

### – Voraussetzungen

- Ältere Marke
- Zeichenähnlichkeit
- Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen (Waren/DL)

### – Zwei Grundformen

#### – **Doppelidentität (lit. a)**

- identische Zeichen für gleiche Waren/DL
- Verwechslungsgefahr nicht erforderlich – oder vermutet?

#### – **Verwechslungsgefahr (lit. b und c)**

- **identische oder ähnliche** Zeichen für **gleiche oder gleichartige** Waren/DL

→ Folge: Schutzausschluss der jüngeren Marke

# III. Ausschlussgründe

## Relative Ausschlussgründe

### — Ältere Marke

- Hinterlegte oder eingetragene Marke (Regelfall)
  - Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG)
    - Frühere Hinterlegung der Marke in der Schweiz
    - Frühere Hinterlegung begründet Recht an der Marke (kein «Recht auf die Marke»)
  - Priorität nach PVÜ (Art. 7 MSchG)
    - Frühere Hinterlegung in Verbandsstaat der PVÜ
    - Beanspruchung der Priorität bei Hinterlegung in der Schweiz
    - Prioritätsfrist: 6 Monate
  - Ausstellungspriorität (Art. 8 MSchG)
    - Mit Marke gekennzeichnete Waren/DL auf offizieller oder offiziell anerkannter Ausstellung präsentiert
    - Prioritätsfrist: 6 Monate

# III. Ausschlussgründe

## Relative Ausschlussgründe

### — Ältere Marke

- Notorisch bekannte Marke (Ausnahmefall)
  - Im Ausland (ohne Wirkung für Schweiz) eingetragene Marke
  - Notorische Bekanntheit der Marke in der Schweiz, d.h. Verkehrsgeltung bei massgeblichen Verkehrskreisen (Durchschnittsabnehmerinnen) in der Schweiz
  - Durchbrechung des Eintragungsprinzips → restriktive Handhabung
  - Kriterien für Notorietät
    - Hoher Bekanntheitsgrad (>50 %)
    - geographische Ausdehnung
    - Nutzungsdauer/Nutzungsintensität
    - sichere, dauerhafte Kenntnis der Verkehrskreise



# III. Ausschlussgründe

## Relative Ausschlussgründe

### — Verwechslungsgefahr **mit älterer Marke**

— Kombination von Zeichenähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit

— Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise

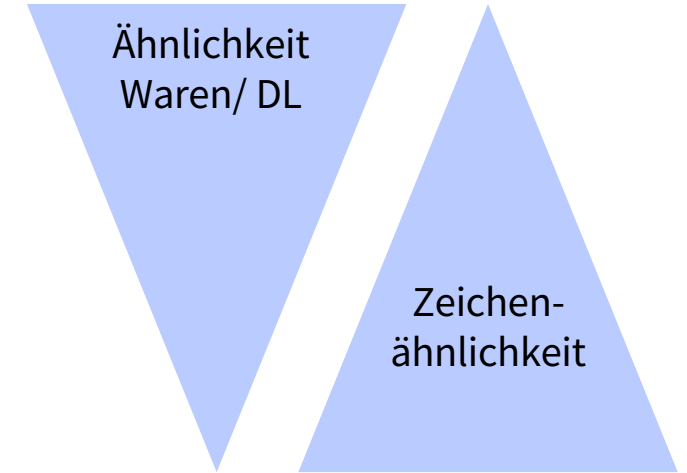
### — **Unmittelbare Verwechslungsgefahr**

— Massgebliche Verkehrskreise können Marken nicht unterscheiden

### — **Mittelbare Verwechslungsgefahr**

— Unterschiede werden wahrgenommen, führen aber zu falschen Schlüssen (Bsp.: Serienmarke)

— Bewusste Vermittlung der Botschaft: «gleich gut wie» oder «Ersatz für»



# III. Ausschlussgründe

## Relative Ausschlussgründe

### — Zeichenähnlichkeit

- Allgemeine Kriterien

  - Registereintrag

  - Gesamteindruck (des Zeichens)

  - Erinnerungsbild der Durchschnittsabnehmerinnen

- Kennzeichnungskraft und Schutzbereich

  - Je grösser die Kennzeichnungskraft umso grösser der Schutzbereich

- Kriterien bei Wortmarken

  - Schriftbild

  - Wortklang

  - Sinngehalt

# III. Ausschlussgründe

## Relative Ausschlussgründe

### — Gleichartigkeit von Waren/DL

- Massgebliche Verkehrskreise könnten annehmen
  - Angebote stammen aus demselben Unternehmen
  - Angebote stehen unter Kontrolle derselben Markeninhaberin

### — Massgebliche Kriterien

- Eigenschaften und Verwendungszweck der Produkte
- Abnehmerkreise und Substituierbarkeit der Produkte
- (Nur) Indiz: Klasseneinteilung nach Nizza-Abkommen

### — Beispiele:

- (+) Kleidungsstücke (Kl. 25) und Regenschirme (Kl. 18)
- (-) Lebensmittel (Kl. 29) und Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen (Kl. 43)

# III. Ausschlussgründe

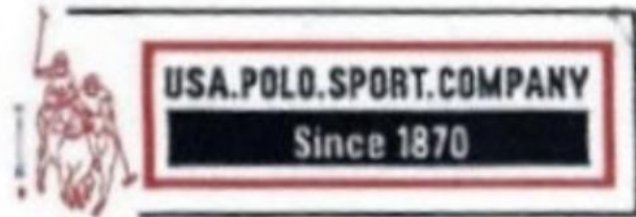
## Relative Ausschlussgründe

— Beispiele

- Verwechslungsgefahr zufolge ähnlichem Wortklang/Schriftbild
  - Rivella/Apiella (BGE 126 III 315 – Apiella)
  - Lumimart/Luminarte (BGer 4A\_265/2020 vom 27.10.2021 – Luminart)
  - Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund (fig.) (BVGer B-2583/2018 vom 23.6.2020)
- Keine Verwechslungsgefahr trotz ähnlichem Wortklang/Schriftbild
  - Valser / Valquella (RKGE, sic! 1997, 389 – Valser/Valquella)
- Verwechslungsgefahr aufgrund ähnlichen Sinngehalts
  - Pink Lady / Lady in Rose (IGE v. 21.3.2011, Nr. 11047)



vs.



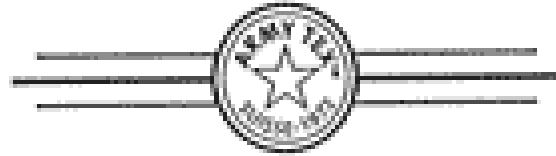
(BVGer B-6628/2019 vom 6.8.2021)

# III. Ausschlussgründe

## Relative Ausschlussgründe

— Beispiele

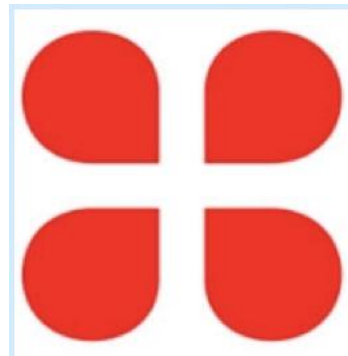
— Ähnliche Bildmarken (BVGer B-7475/2006 vom 20.6.2007 – Converse/Army Tex)



— Keine Verwechslungsgefahr angenommen (HGer ZH HG170041-O vom 28.10.2019 – Manor)



gegen



# III. Ausschlussgründe

## Relative Ausschlussgründe

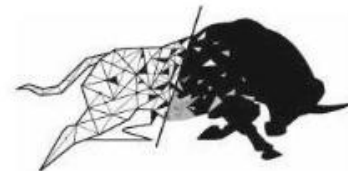
— Beispiele



IGE v. 9. April 2021, Nr. 101672



IGE v. 03.09.2013, Nr. 12932



NAD LAWRENCE

Wortmarke "VIVEA"

HGer ZH, sic! 2002, 50 – Red Bull/Red Bat II

# IV. Erwerb

## Schweiz

### — Hinterlegung

- Antrag auf Eintragung der Marke (Art. 28 Abs. 2 lit. a MSchG)
- Wiedergabe der Marke (graphische Darstellbarkeit) (Art. 28 Abs. 2 lit. b MSchG)
- Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (Art. 28 Abs. 2 lit. c MSchG)
- Ev. Einreichen der Prioritätserklärung und Prioritätsbeleg (Art. 9 MSchG)

#### Internationale Klassifikation der Waren und Dienstleistungen

#### Bemerkungen

- 1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Feuerlösch- und Brandschutzmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Mittel zum Gerben von Tierhäuten; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Kitte und andere Spachtelmassen; Kompost, Düngemittel, Dünger; biologische Mittel für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke.
- 2 Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel, Farbstoffe; Tinten zum Drucken, Markieren und Gravieren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Mal-, Dekorations- und Druckzwecke sowie für künstlerische Arbeiten.

Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren  
oder für Haushaltzwecke . . . . . Klasse 16

# IV. Erwerb

## Schweiz

### — Prüfungsverfahren

- Eingangs- und Formalprüfung nach Eingang der Unterlagen (Art. 28 Abs. 2 MSchG)
  - Hinterlegungsdatum (Art. 29 Abs. 1 MSchG)
- Materielle Prüfung: absolute Ausschlussgründe (relative Ausschlussgründe werden nicht geprüft)
- Eintragung und Veröffentlichung ([swissreg.ch](http://swissreg.ch))

### — Entstehung

- Mit Eintragung (nicht schon mit Hinterlegung) im Markenregister (Art. 5 MSchG)

# IV. Erwerb

## Schweiz

- Widerspruch durch Inhaberin einer älteren Marke (Art. 31 MSchG)
- Formelle Voraussetzungen
  - Widerspruchsfrist: 3 Monate ab Veröffentlichung Markeneintragung
  - Einreichung Widerspruch beim IGE: schriftlich und begründet (Formular des IGE)
  - Bezahlung Widerspruchsgebühr (CHF 800)
- Widerspruchsgründe
  - Relative Ausschlussgründe (Art. 3 Abs. 1 MSchG)
  - Nicht: absolute Ausschlussgründe, allerdings Argumentationsinstrument → Schutzbereich
  - Verteidigungsmöglichkeit: Geltendmachen des Nichtgebrauchs (Art. 32 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 MSchG)
- Vollständige Gutheissung → Widerruf Eintragung (Art. 33 MSchG)
- Teilweise Gutheissung (nur für bestimmte Waren/DL) → Einschränkung des Verzeichnisses der Waren/DL

# IV. Erwerb

## Internationale Markenregistrierung

— Drei Möglichkeiten:

- Direkte Anmeldung in Drittstaaten (i.d.R. über Vertreter in den jeweiligen Ländern)
- Ausdehnung des Schweizer Markenschutzes nach Madrider System
  - Madrider Abkommen (MMA)
  - Protokoll zum Madrider Abkommen (MMP)
- Anmeldung einer Unionsmarke (UM)
  - Schutz in allen Mitgliedstaaten der EU mit einer Anmeldung
  - Direkte Anmeldung beim Amt der EU für geistiges Eigentum (EUIPO)
  - Sitz/tatsächliche Niederlassung in der EU oder entsprechender Vertreter

# IV. Erwerb

## Internationale Markenregistrierung

- Schutzausdehnung über Madrider System
  - Basismarke: Schweizer Marke (bspw.)
  - Gesuch um internationale Schutzausdehnung an IGE → Weiterleitung an WIPO
  - Formale Prüfung durch WIPO
    - Eintragung im internationalen Register (Madrid Monitor) und Publikation (Gazette OMPI des Marques Internationales)
  - Weiterleitung an nationale Ämter und Prüfung nach dortigen Regeln
    - Bei Gutheissung: Schutz wie nationale Marke
- Verhältnis internationale Registrierung und Basismarke
  - Abhängigkeit der internationalen Registrierung von Basismarke während 5 Jahren
  - Zentralangriff: fällt Basismarke, fallen auch internationale Schutzausdehnungen
  - Nach Ablauf von 5 Jahren: unabhängige nationale Marken

# V. Bestand

## Gebrauchserfordernis

- Markenschutz erfordert **Gebrauch** der Marke (Art. 11 MSchG) im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
- Voraussetzungen für **rechtserhaltenden** Gebrauch
  - markenmässiger Gebrauch für beanspruchte Waren/DL
  - Gebrauch im Wirtschaftsverkehr
  - Ernsthafter Gebrauch
  - Gebrauch im Inland
  - durch Markeninhaberin oder mit deren Zustimmung
  - Gebrauch in (nicht wesentlich) abweichender Form



BGE 130 III 267 – Tripp Trapp

# V. Bestand

## Gebrauchserfordernis

— Folgen des Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG)

— Gebrauchsschonfrist: 5 Jahre

— Keine Prüfung von Amtes wegen, nur bei Geltendmachung durch Dritten

→ Folge: Verlust des Ausschliesslichkeitsrechts; gegebenenfalls Löschung der Marke

→ Beliebtes Verteidigungsmittel gegen Widerspruch

— Erstmalige Aufnahme oder Wiederaufnahme nach Unterbruch (vor Geltendmachung durch Dritten)

→ Wiederaufleben mit ursprünglicher Priorität

# V. Bestand

## Löschungsverfahren

- Löschung bei Nichtgebrauch (Art. 35a MSchG)
  - Antrag beim IGE auf Löschung der Marke durch jedermann
  - 5 Jahre nach unbenütztem Ablauf Widerspruchsfrist oder 5 Jahre nach Abschluss Widerspruchsverfahren
- Entscheid des IGE
  - Abweisung des Antrags
    - Antragsteller hat Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht
    - Markeninhaberin hat Gebrauch oder wichtige Gründe für Nichtgebrauch glaubhaft gemacht
  - Gutheissung des Antrags
    - Löschung der Marke (Art. 35 lit. e MSchG)
    - Teilweise Löschung der Marke (Art. 35 lit. e i.V.m. Art. 35b Abs. 2 MSchG)
- Zudem: Möglichkeit der Nichtigerklärung und Löschung der Marke im Zivilprozess

# V. Bestand

## Missbräuchliche Markenhinterlegung

- Hinterlegung ohne Gebrauchsabsicht
- Nichtigkeit der Marke von Anfang an
  - Defensivmarke: Vergrößerung Schutzbereich, z.B. BGE 127 III 160 – Securicall
  - Piratenmarke: Verkauf an Dritte
  - Sperrmarke: Behinderung Dritter, z.B. BGer 4A\_234/2018 vom 28.11.2018 – Wild Heerbrugg
  - Wiederholungsmarke: Perpetuierung Markenschutz ohne Gebrauch

# V. Bestand

## Schutzdauer

- Schutz für 10 Jahre ab Hinterlegung (Art. 10 Abs. 1 MSchG)
- Verlängerung um jeweils 10 Jahre auf Antrag (Art. 10 Abs. 2 MSchG)
- Voraussetzungen
  - Bezahlen der Verlängerungsgebühr (Art. 10 Abs. 2 MSchG) (CHF 550)
  - Verlängerungsantrag innert 12 Monaten vor Ablauf, spätestens innert 6 Monaten nach Ablauf
- Folge: potentiell ewiger Schutz von Marken

# VI. Schutzwirkungen

## Schutzbereich

- Bereich der Ausschliesslichkeit der Zeichennutzung
- Bestimmt sich nach relativen Ausschlussgründen (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG)
  - Doppelfunktion
- Erfasst wird nur der kennzeichenmässige Gebrauch zu gewerblichen Zwecken

# VI. Schutzwirkungen

## Kennzeichenmässiger Gebrauch

- Ausschliesslichkeitsrecht (nur) zur Kennzeichnung von Waren/DL (Art. 13 Abs. 1 MSchG): Massgebliche Verkehrskreise verstehen Zeichen als der Unterscheidung dienende Bezeichnung einer Ware/DL, einer Person, eines Unternehmens etc.
- Markenmässiger Gebrauch: auf Waren/DL bezogener, kennzeichenmässiger Gebrauch (Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion)
- Namens- und firmenmässiger Gebrauch

## Nicht kennzeichenmässiger Gebrauch

- Informativer, redaktioneller oder dekorativer Markengebrauch
- Wiedergabe von Marken in Nachschlagewerken (Art. 16 MSchG)
- Verwendung in vergleichender Werbung
- Verwendung zur Beschreibung des eigenen Angebots



# VI. Schutzwirkungen

## Gebrauch zu gewerblichen Zwecken (Art. 13 Abs. 2 MSchG)

- Anbringen auf Ware und Verpackung (lit. a)
- Anbieten und Inverkehrbringen von Waren (lit. b)
- Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen (lit. c)
- Lagern von Waren zwecks Anbieten und Inverkehrbringen (lit. b)
- Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren (lit. d)
- Gebrauch im geschäftlichen Verkehr, insb. auf Geschäftspapieren und in Werbung (lit. e)
- Ein-, Aus- und Durchfuhr gewerblich hergestellter Waren zu privaten Zwecken, sog. Kapillarimporte (Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG)

# VI. Schutzwirkungen

## Schranken

- Weiterbenützungsrecht (Art. 14 Abs. 1 MSchG)
  - Schutz des Zeichenbenützers gegen spätere Eintragung
  - Weiterbenützung nur im bisherigen Umfang erlaubt
  - Durchbrechung der Hinterlegungspriorität
  - Verständnis als Schranke strittig
  - Nicht fehlende Berechtigung der Markeninhaberin, sondern positive Berechtigung des zur Weiterbenützung Berechtigten (gesetzliche Lizenz)
- Voraussetzungen
  - Kennzeichenmässiger Gebrauch in der Schweiz
  - Gebrauch im Geschäftsverkehr (nicht nur unternehmensintern oder privat)
  - Benützung vor Hinterlegung der identischen oder ähnlichen Marke
  - Guter Glaube (strittig)

# VI. Schutzwirkungen

## Schranken

- Mitbenützungsberechtigt des Gleichnamigen
  - Bei Verwendung von Vor- und Familiennamen als Marke
  - Recht auf Gebrauch des eigenen Namens schränkt markenrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht ein
    - umfassende Abwägung im Einzelfall
  - Inhaberin der älteren Marke kann unterscheidungskräftigen Zusatz verlangen
  - Bsp.: Paolo Gucci, ein verstossenes Mitglied des Gucci-Clans, benutzt den Namen als Marke mit ähnlichem Logo (PG im Kreis) (BGE 116 II 614 – Gucci): Gucci als berühmte Marke hat grossen Schutzbereich, was unterscheidungskräftigen Zusatz rechtfertigt



# VI. Schutzwirkungen

## Schranken

- Gebrauch zur Bewerbung des eigenen Angebots
  - Gebrauch der Marke durch Wiederverkäufer nach Erschöpfung zulässig
  - Wenn sich Kennzeichnungswirkung nicht verhindern lässt
    - Gebrauch fremder Marke unentbehrlich zur Bewerbung eigenen Angebots
- BGE 128 III 146 – VW/Audi
  - Gebrauch fremder Marke in Reklame verletzt Markenrechte nicht, solange klar auf eigene Angebote bezogen
  - Unzulässig, wenn Eindruck einer besonderen Beziehung zwischen Werbendem und Markeninhaberin oder einer Berechtigung des Werbenden an der Marke erweckt wird



# VI. Schutzwirkungen

## Schranken

### — Erschöpfung

- Keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage
- Markenrecht erschöpft, wenn Ware von Markeninhaberin selbst oder mit ihrer Zustimmung erstmals in Verkehr gebracht wurde
- Wirkung für konkretes, mit Marke versehenes Exemplar der Ware
- Folgen:
  - Weiterverbreitung der Originalware zulässig
  - Werbung für Originalware zulässig
  - Allgemeine Bewerbung der Marke unzulässig
- Sinn: Verhinderung einer übermässigen Belastung des Wirtschaftsverkehrs
- Geographische Reichweite: internationale Erschöpfung (BGE 122 III 469 – Chanel)

# VI. Schutzwirkungen

## Schranken

- Erschöpfung
  - Nachträgliche Veränderung von Ware oder Verpackung
- Unzulässig
  - wesentliche Veränderung produktspezifischer Eigenschaften
- Zulässig
  - Umpacken von Arzneimitteln soweit für Vermarktung erforderlich
  - Entfernen von Fabrikations- und Kontrollnummern
  - Entfernen der Marke
- Zu Parallelimporten: BGE 122 III 469 – Chanel



# VI. Schutzwirkungen

## Schranken

### — Parodien

- Wichtig: Grenze zu Herabsetzung / Persönlichkeitsverletzung
- Ausschliesslichkeitsrechte greifen nur bei kennzeichen- und gewerbsmässigem Gebrauch
- Markenrechtlich meist zulässig, weil durch erkennbare Verspottung deutliche Abhebung erfolgt  
→ Keine Beeinträchtigung der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion



AB,CD



# VI. Schutzwirkungen

## Berühmte Marke (Art. 15 MSchG)

### — Erweiterter Schutzbereich

- Ausschliesslicher Gebrauch für alle Arten von Waren oder Dienstleistungen
- Erfasst nur kennzeichenmässigen Gebrauch
- Rechtsnatur: markenrechtlich (strittig)

### — Voraussetzungen

- Übereagende Verkehrsgeltung (grosser Teil der CH-Bevölkerung; konkreter Anteil unklar: >25% bis >75%)
- Allgemeine Wertschätzung (Hohe Qualitätsvorstellungen)
- Relative Alleinstellung (Keine «Dutzendmarke»)

### — Tatbestandsvarianten

- Rufausbeutung
- Rufbeeinträchtigung
- Gefährdung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)

## VI. Schutzwirkungen

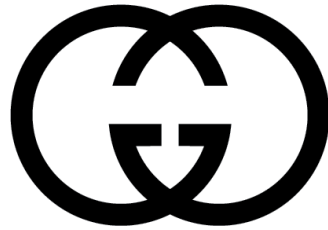
### Berühmte Marke (Art. 15 MSchG)

- Vorbestehende Rechte bleiben unberührt (Art. 15 Abs. 2 MSchG)
- Keine Geltendmachung im Widerspruchsverfahren (Art. 31 Abs. 1 MSchG)



4C.440/2006 – Bugatti

GUCCI



BGE 116 II 614 – Gucci



BGE 130 III 748 – Nestlé

**NIKE**

BGE 124 III 277 – Nike

# VI. Schutzwirkungen

## Berühmte Marke (Art. 15 MSchG)

— BGE 116 II 463 – Coca Cola

- Textilfirma vertreibt Bettwäsche mit Coca-Cola Logo ohne Lizenz
- Beklagte beruft sich auf Nicht-Verletzung, weil Zeichennutzung auf Bettwäsche lediglich als Werbeträger für Getränk wahrgenommen
- BGer bejaht Verletzung



# VI. Schutzwirkungen

---

**Schwache, normale, starke Marken**

**Berühmte Marken**

Bekanntheit in ganzer Schweiz

Bekanntheit in **relevanten Verkehrskreisen**

Bekanntheit **im breiten Publikum**

Kennzeichnungskraft: Prozentzahlen nicht (explizit) relevant

Kennzeichnungskraft: Prozentzahlen meist befürwortet; grosse Unterschiede: > 25% - > 75%

kontinuierlich wachsender Schutzbereich

maximaler Schutzbereich und erweiterter Schutz

---



**Universität  
Zürich** <sup>UZH</sup>



**Homepage**



**Publikationen**

---

Vielen Dank!

Prof. Dr. Florent Thouvenin

Universität Zürich  
Rechtswissenschaftliche Fakultät  
Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsrecht  
Rämistrasse 74/49  
8001 Zürich

Email: [florent.thouvenin@ius.uzh.ch](mailto:florent.thouvenin@ius.uzh.ch)

URL: [www.ius.uzh.ch/thouvenin](http://www.ius.uzh.ch/thouvenin)