



**Universität  
Zürich** UZH

Rechtswissenschaftliches Institut

---

# Immaterialgüterrecht

Vorlesung – Frühlingssemester 2013

Prof. Dr. Florent Thouvenin, RA

Assistenzprofessor für Immaterialgüter- und Informationsrecht an der  
Universität St. Gallen, Lehrbeauftragter an der Universität Zürich



## Markenrecht - Ausschlussgründe (8)

### Relative Schutzausschlussgründe

- Überblick
  - Zeichenähnlichkeit
  - Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen (DL)
  - Schutzausschluss der jüngeren Marke
- Zwei Grundformen
  - Doppelidentität (lit. a)
    - identische Zeichen für gleiche Waren oder DL
    - Verwechslungsgefahr nicht erforderlich - oder vermutet?
    - Folge wäre: absoluter Schutz des Zeichens
  - Verwechslungsgefahr (lit. b und c)
    - identische oder ähnliche Zeichen
    - für gleiche oder gleichartige Waren oder DL



## Markenrecht - Ausschlussgründe (9)

### Relative Schutzausschlussgründe (2)

- Zeichenähnlichkeit
  - Allgemeine Kriterien
    - Gesamteindruck
    - Registereintrag
    - Erinnerungsbild des Durchschnittsabnehmers
  - Kennzeichnungskraft und Schutzbereich
    - «Je grösser die Kennzeichnungskraft umso grösser der Schutzbereich»
    - Starke Marke: Grosser Schutzbereich; Bsp.: Kamilloosan, Red Bull
    - Schwache Marke: Kleiner Schutzbereich; Bsp.: Liquid Gold
- Kriterien bei Wortmarken
  - Schriftbild
  - Wortklang
  - Sinngehalt



## Markenrecht - Ausschlussgründe (10)

### Relative Schutzausschlussgründe (3)

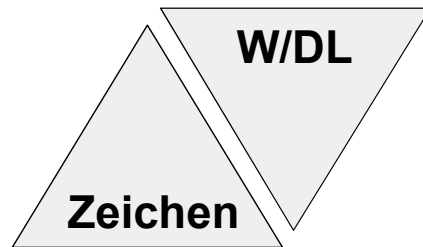
- Gleichartigkeit von Waren und DL
  - Massgebliche Verkehrskreise könnten annehmen
    - Angebote stammen aus demselben Unternehmen
    - Angebote stehen unter Kontrolle desselben Markeninhabers
  - Massgebliche Kriterien
    - Eigenschaften und Verwendungszweck der Produkte
    - Abnehmerkreise und Substituierbarkeit der Produkte
    - Indiz: Klasseneinteilung nach Nizza-Abkommen
  - Beispiele:
    - (+) pharmazeutische Produkte / Körperpflegeprodukte
    - (+) Automobile / Leasingdienstleistungen
    - (-) Kaffee / Hustenbonbons
    - (-) Eisenwaren, Haushaltgeräte / elektronische Rasierapparate



## Markenrecht - Ausschlussgründe (11)

### Relative Schutzausschlussgründe (4)

- Verwechslungsgefahr
  - Kombination von Zeichenähnlichkeit und Waren- bzw. DL-Gleichartigkeit



- Unmittelbare Verwechslungsgefahr
  - Marken können von massgeblichen Verkehrskreisen nicht unterschieden werden
- Mittelbare Verwechslungsgefahr
  - Unterschiede werden wahrgenommen, führen aber zu falschen Schlüssen (Bsp.: Serienmarke)
  - Bewusste Vermittlung der Botschaft: "gleich gut wie" oder "Ersatz für" (?)



## Markenrecht - Ausschlussgründe (12)

### Relative Schutzausschlussgründe (5)

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



## Markenrecht - Ausschlussgründe (13)

### Relative Schutzausschlussgründe (6)

- Ältere Marke (2)
  - 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 (Durchschnittsabnehmern) in der Schweiz
    - Durchbrechung Eintragungsprinzip → restriktive Handhabung
    - Kriterien für Notorietät
      - Hoher Bekanntheitsgrad (>50 %)
      - geographische Ausdehnung
      - Nutzungsdauer/Nutzungsintensität
      - sichere, dauerhafte Kenntnis der Verkehrskreise

VOGUE





## Markenrecht - Erwerb

### Schweizer Markenrecht

- Hinterlegung
  - Antrag auf Eintragung der Marke (MSchG 28 II a)
  - Wiedergabe der Marke (graphische Darstellbarkeit!) (MSchG 28 II b)
  - Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (MSchG 28 II c)
  - Ev.: Einreichen Prioritätserklärung und Prioritätsbeleg (MSchG 9)
- Prüfungsverfahren
  - Eingangs- und Formalprüfung: Hinterlegungsdatum (MSchG 29 I) und Eintreten (MSchG 29 II) wenn Unterlagen nach MSchG 28 II eingereicht
  - Materielle Prüfung: Absolute Ausschlussgründe
  - Eintragung und Veröffentlichung (zeitgleich: [www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch))
- Entstehung
  - Mit Eintragung im Markenregister (MSchG 5)





## Markenrecht - Erwerb (2)

### Widerspruchsverfahren

- Widerspruch durch Inhaber einer älteren Marke (MSchG 31)
- Formelle Voraussetzungen
  - Widerspruchsfrist: 3 Monate ab Veröffentlichung Markeneintragung
  - Einreichung Widerspruch beim IGE: schriftlich und begründet
  - Bezahlung Widerspruchsgebühr (Achtung!)
- Widerspruchsgründe
  - Relative Ausschlussgründe (MSchG 3 I)
  - Nicht: absolute Ausschlussgründe (ausser: Schutzbereich)
  - Verteidigungsmöglichkeit: Berufung Nichtgebrauch (MSchG 32 i.V.m. 12 I)
- Begründeter Widerspruch: Widerruf Eintragung (MSchG 33)
- Teilweise Gutheissung Widerspruch möglich
  - Verwechslungsgefahr nur für gewisse Waren/DL
  - Folge: Einschränkung von Waren/DL-Verzeichnis (WDL)



## Markenrecht - Erwerb (3)

### Internationale Markenregistrierung

- Drei Möglichkeiten:
  - Direkte Anmeldung in Drittstaaten
  - Ausdehnung des Schweizer Markenschutzes nach Madrider System
    - Madrider Abkommen (MMA)
    - Protokoll zum Madrider Abkommen (MMP)
  - EU-Gemeinschaftsmarke
    - Direkte Hinterlegung bei HABM in Alicante
    - Einheitliches Schutzrecht für ganze EU





## Markenrecht - Erwerb (4)

### Internationale Markenregistrierung

- Schutzausdehnung über Madrider System
  - Basismarke: Schweizer Marke (bspw.)
  - Gesuch um internat. Schutzausdehnung an IGE → Weiterleitung an WIPO
  - WIPO: formale Prüfung → Eintragung in internat. Register → Publikation
    - «Gazette OMPI des Marques Internationales» ([www.wipo.int/madrid/fr/gazette](http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette))
    - «Romarin»-Datenbank ([www.wipo.int/romarin](http://www.wipo.int/romarin))
  - Weiterleitung an nationale Registerämter
    - Schutzverweigerung innert 18 Monaten: Kein Markenschutz
    - Keine Schutzverweigerung: Schutz wie nationale Marke
- Verhältnis internationale Registrierung und Basismarke
  - Abhängigkeit der internat. Registrierung während 5 Jahren
  - Zentralangriff: fällt Basismarke, fallen auch internat. Schutzausdehnungen
  - Nach Ablauf von 5 Jahren: unabhängige nationale Markenrechte



## Markenrecht - Bestand

### Gebrauchserfordernis

- Markenschutz erfordert Gebrauch der Marke (MSchG 11)
- Voraussetzungen für rechtserhaltenden Gebrauch
  - für beanspruchte Waren/DL
  - in identischer oder von Eintragung nicht wesentlich abweichender Form
  - durch Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung
- Folgen des Nichtgebrauchs (MSchG 12)
  - Verlust Ausschliesslichkeitsrecht (MSchG 12 I: «Durchsetzbarkeit»)
  - Voraussetzung: Geltendmachung Nichtgebrauch durch Dritten
  - Gebrauchsschonfrist: 5 Jahre
  - Erstmalige Aufnahme oder Wiederaufnahme nach Unterbruch  
→ Wiederaufleben mit ursprünglicher Priorität



## Markenrecht - Bestand (2)

### Rechtserhaltender Gebrauch

- Beispiele



### Tripp Trapp

BGE130 III 267 - Tripp Trapp

- Wortmarke Tripp Trapp ohne charakteristische, stufenartige Schreibweise: nicht rechtserhaltend für Wort-/Bildmarke
- «Dona 200-S»: rechtserhaltend für «Dona»
- «GAP Manuela Jacquet» und «GAP Salvatore Schito»: rechtserhaltend für «GAP»
- «7 UP» und «Seven UP»: nicht rechtserhaltend für «UP»



## Markenrecht - Bestand (3)

### Missbräuchliche Markenhinterlegung

- Hinterlegung ohne Gebrauchsabsicht
- Nichtigkeit der Marke von Anfang an
  - Defensivmarke: Vergrößerung Schutzbereich
  - Sperrmarke: Behinderung Dritter
  - Wiederholungsmarke: Perpetuierung Markenschutz ohne Gebrauch

### Schutzfrist

- Schutz für 10 Jahre ab Hinterlegung (MSchG 10 I)
- Verlängerung um jeweils 10 Jahre auf Antrag (MSchG 10 II)
- Formelle Voraussetzungen
  - Bezahlen Verlängerungsgebühr (MSchG 10 II)
  - Verlängerungsantrag innert 12 Monaten vor Ablauf, spätestens innert 6 Monaten nach Ablauf
- Konsequenz: potentiell ewiger Schutz von Marken



## Markenrecht - Schutzwirkungen

### Schutzbereich

- Bereich der Ausschliesslichkeit der Zeichennutzung
- Bestimmt sich nach relativen Ausschlussgründen (MSchG 13 II i.V.m. MSchG 3 I) → Doppelfunktion!

### Kennzeichenmässiger Gebrauch

- Ausschliesslichkeitsrecht zur Kennzeichnung von Waren und DL (MSchG 13 I)  
→ erfasst wird nur kennzeichenmässiger Gebrauch
  - Massgebliche Verkehrskreise verstehen Zeichen als der Unterscheidung dienende Bezeichnung einer Ware oder DL, Person etc.
  - Markenmässiger Gebrauch: auf Waren oder DL bezogener, kennzeichen-mässiger Gebrauch (Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion)
  - Namens- und firmenmässiger Gebrauch
  - Gebrauch als Domain Name



## Markenrecht - Schutzwirkungen (2)

### Nicht kennzeichenmässiger Gebrauch

- Informativer Markengebrauch
- Redaktioneller Markengebrauch
- Wiedergabe von Marken in Nachschlagewerken (MSchG 16)
- Dekorativer Markengebrauch
- Verwendung in vergleichender Werbung
- Verwendung zur Beschreibung des eigenen Angebots

«Kompatibel zu ihrer Nespresso-Maschine»







## Markenrecht - Schutzwirkungen (3)

### Verbotsrechte

- Ausschliesslichkeitsrecht für Gebrauch zu gewerblichen Zwecken
- Als Gebrauch gelten insb. (MSchG 13 II)
  - 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 (MSchG 13 II<sup>bis</sup>)