



**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 - Überblick

### Gegenstand

- Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen

### «Schutzvoraussetzungen»

- Absolute Schutzausschlussgründe
- Relative Schutzausschlussgründe

### Erwerb

- Hinterlegung und Eintragung

### Schutzwirkungen

- Ausschliesslicher Gebrauch zu gewerblichen Zwecken
- Nur kennzeichenmässiger Gebrauch
- Schranken: Weiterbenützungsrecht, Mitbenützungsrecht des Gleichnamigen, Redaktioneller Gebrauch, Erschöpfung etc.



## Markenrecht - Überblick (2)

### Rechtsgrundlagen

- National
  - Markenschutzgesetz (MSchG)
  - Markenschutzverordnung (MSchV)
- International
  - Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA)
  - Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider 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 Stockholm am 14. Juli 1967
  - Markenrechtsvertrag vom 27. Oktober 1994 (mit Ausführungsordnung) (MV)



## Markenrecht - Überblick (3)

### Rechtsgrundlagen (2)

- EU-Recht
  - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke
  - Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
  - Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
  - Verordnung (EWG) Nr. 2082/92 des Rates vom 14. Juli 1992 über Bescheinigungen besonderer Merkmale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln



## Markenrecht - Gegenstand

### Begriff

- Kennzeichen (Arten)
  - Marke: Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen
  - Name/Firma: Kennzeichen für Person oder Unternehmensträger
  - Domain-Name: Kennzeichen einer Website
  - Herkunftsangabe: Information über geographische Herkunft
  - Weitere, spezialgesetzlich nicht geschützte Kennzeichen
- Marke
  - Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (MSchG 1 I)
  - Zentrale Merkmale
    - Zeichenqualität
    - Eignung als Individualisierungsmittel
    - graphische Darstellbarkeit (MSchV 10 I)



## Markenrecht - Gegenstand (2)

### Erscheinungsformen (MSchG 1 II)

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





## Markenrecht - Gegenstand (3)

### Funktionen der Marke

- Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion (rechtlich geschützte Funktion)
  - Herkunftsfunktion
    - Ware oder Dienstleistung stammt von einem bestimmten Unternehmen oder
    - Ware oder Dienstleistung wurde unter dessen Verantwortung hergestellt
  - Unterscheidungsfunktion
    - Individualisierung der eigenen Ware
    - Abgrenzung gegenüber Waren und Dienstleistungen Dritter
- Werbe- bzw. Kommunikationsfunktion (wirtschaftliche Funktion)
  - Werbe- und Marketingfunktion
    - Kundenbindung durch Wiedererkennungseffekt (*community building*)
    - Kundenwerbung durch Kommunikation bestimmter Inhalte
  - Qualitätsfunktion
    - Faktisch Gewähr für gleichbleibende Qualität
    - aber: keine rechtliche Garantie der Qualität (Ausnahme: Garantiemarke)



## Markenrecht - Ausschlussgründe

### Überblick

- Keine Schutzvoraussetzungen
  - keine Prüfung «qualitativer» Mindestanforderungen (≠ andere IGR)
  - Grundsatz: Zeichen können als Marken geschützt werden
  - Ausnahme: Vorliegen von Schutzausschlussgründen
- Absolute Schutzausschlussgründe (MSchG 2)
  - Wahrung verschiedenartiger höherwertiger Interessen
  - Prüfung von Amtes wegen im Eintragungsverfahren
  - Möglich: nachträgliche Geltendmachung in Nichtigkeitsverfahren
- Relative Schutzausschlussgründe (MSchG 3)
  - Wahrung individueller Interessen der Inhaber älterer Kennzeichen
  - Prüfung nur auf Antrag
    - Widerspruch gegen Eintragung (Widerspruchsverfahren)
    - Nachträgliche Geltendmachung in Nichtigkeitsverfahren





## Markenrecht - Ausschlussgründe (2)

### Absolute Schutzausschlussgründe

- Zeichen des Gemeinguts (lit. a)
  - Beschreibende Angaben, Freizeichen und elementare Zeichen
  - Gründe für Schutzausschluss
    - Freihaltebedürftigkeit : im Interesse des Wettbewerbs dürfen wesentliche oder unentbehrliche Zeichen nicht monopolisiert werden
    - fehlende Unterscheidungskraft: Konsumenten nehmen Zeichen nicht als Marke wahr
  - Beschreibende Angaben
    - Natura Guggeli (u.a. für Geflügel, nicht lebend), aber:
    - Elle (für Verhütungsmittel)
    - Gipfeltreffen (für Konferenzen)



GlobalePost

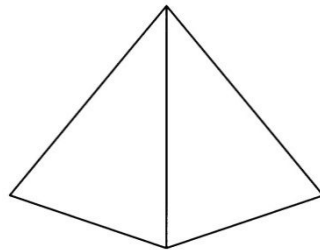




## Markenrecht - Ausschlussgründe (3)

### Absolute Schutzausschlussgründe (2)

- 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 (?)



## Markenrecht - Ausschlussgründe (4)

### Absolute Schutzausschlussgründe (3)

- Zeichen des Gemeinguts (lit. a)
  - Verkehrsdurchsetzung gemeinfreier Zeichen möglich
  - Erlangen der Eintragungsfähigkeit
    - Vorgang: intensiver, kennzeichenmässiger Gebrauch durch Zeicheninhaber
    - Voraussetzung für Schutz: Grossteil ( $\approx 60-70\%$ , ev. auch weniger) der relevanten Verkehrskreise versteht Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen



"Farbe Lila für  
Schokolade" CH-  
Marke 419 104

← "Appenzeller" BGE  
128 III 441

"Farbkombination  
Blau/Silber" BVGer,  
sic! 2007, 625





## Markenrecht - Ausschlussgründe (5)

### Absolute Schutzausschlussgründe (4)

- Schutzunfähige Waren- und Verpackungsformen (lit. b)
  - Formen, die Wesen der Ware ausmachen
    - Klarstellung: nur Form der Ware, nicht der Verpackung
    - 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
    - Klarstellung: Form von Ware oder Verpackung
    - Keine technische Alternative zur Erfüllung der gleichen Aufgabe
    - Abgrenzungen:
      - Technisch bedingte Formen
      - Technisch nützliche Formen
- Verkehrsdurchsetzung nicht möglich



## Markenrecht - Ausschlussgründe (6)

### Absolute Schutzausschlussgründe (5)

- 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)
- Rechts-, sitten- und ordnungswidrige Zeichen (lit. d)
  - Rechtswidrig: spezialgesetzliche Grundlage, insb. Wappenschutzgesetz
  - Sittenwidrig: Verstoss gegen herrschende Moral und/oder allgemeines Anstandsgefühl; Beispiel: Madonna (BGE 136 III 474)
  - Ordnungswidrig: Gesamtrechtsordnung immanente Wertungs- und Ordnungsprinzipien, etwa bei diplomatischen Bedenken; Beispiel: "Antigerman" für Desinfektionsmittel



## Markenrecht - Ausschlussgründe (7)

### Absolute Schutzausschlussgründe (6)

- Beispiele für irreführende Zeichen
  - «Titan» für Behältnisse die nicht aus Titan sind
  - «Mirabel» für Schokolade ohne Mirabellen
  - «Golden Race» für Waren aus Goldimitaten
- Insb. Irreführung über geographische Herkunft
  - «Pirates of the Caribbean» für Waren, die nicht aus der Karibik sind
  - «Oregon Scientific» für Messgeräte, die nicht aus den USA stammen
  - «Afri Cola» für ein Süssgetränk, das nicht aus Afrika kommt
  - «Fischmanufaktur Deutsche See» für Fische und Meeresfrüchte, die zwar in Deutschland verarbeitet werden, aber nicht aus deutschen Gewässern kommen