



**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 - Schutzwirkungen (6)

### Schranken

#### Weiterbenützungsgrecht (MSchG 14 I)

- Schutz des gutgläubigen Zeichenbenützers gegen spätere Eintragung
- Durchbrechung der Hinterlegungspriorität
- Weiterbenützung nur im bisherigen Umfang erlaubt
- Verständnis als Schranke strittig
  - Keine Wirkung erga omnes, nur zugunsten eines bestimmten Berechtigten
  - Nicht fehlende Berechtigung des Markeninhabers, 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 bzw. ähnlichen Marke
  - Guter Glaube (strittig)



## Markenrecht - Schutzwirkungen (7)

### Schranken (2)

- Erschöpfung
  - Keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage
  - Markenrecht erschöpft, wenn Ware von Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung erstmals in Verkehr gebracht wurde
    - Wirkung für konkretes, mit Marke versehenes Exemplar der Ware
    - Sinn: Verhinderung übermässiger Belastung des Wirtschaftsverkehrs
    - Geographische Reichweite: Internationale Erschöpfung
  - Wirkungen
    - Weiterverbreitung der Originalware zulässig
    - Werbung für Originalware zulässig
    - Allgemeine Bewerbung der Marke unzulässig



## Markenrecht - Schutzwirkungen (8)

### Schranken (3)

- Erschöpfung
  - Nachträgliche Veränderung von Ware oder Verpackung
    - Unzulässig: wesentliche Veränderung produktspezifischer Eigenschaften
    - Zulässig: Umpacken von Arzneimitteln soweit für Vermarktung erforderlich
    - Zulässig: Entfernen von Fabrikations- und Kontrollnummern
    - Zulässig: Entfernen der Marke





## Markenrecht - Schutzwirkungen (9)

### Schranken (4)

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

GUCCI





## Markenrecht - Schutzwirkungen (10)

### Schranken (5)

- Kennzeichenmässiger Gebrauch zur Bewerbung eigenen Angebots
  - Zulässig nach Erschöpfung durch Wiederverkäufer
  - Wenn sich Kennzeichnungswirkung nicht verhindern lässt
    - Gebrauch fremder Marke unentbehrlich zur Bewerbung eigenen Angebots
- Bsp.: BGE 128 III 146, 149 "VW/Audi"
  - Gebrauch fremder Marke in Leuchtreklame verletzt Markenrechte nicht, solange klar auf eigene Angebote bezogen
  - Unzulässig, wenn Eindruck besonderer Beziehung zwischen Werbendem und Markeninhaber oder einer Berechtigung des Werbenden an der Marke erweckt
  - Gebrauch von VW und Audi mit Zusatz Service in neutraler Schrift zulässig





## Markenrecht - Schutzwirkungen (11)

### Schranken (6)

- 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
  - Beispiele
    - T-Shirt mit Aufschrift "Adihash gives you speed"
    - Lila Postkarte mit Text: "Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh! Rainer Maria Milka"



## Markenrecht - Schutzwirkungen (12)

### Berühmte Marke

- Erweiterter Schutz
  - Ausschliesslicher Gebrauch für alle Waren und Dienstleistungen
  - Erfasst nur kennzeichenmässigen Gebrauch
  - Rechtsnatur: markenrechtlich (strittig)
- Voraussetzungen
  - Überelegende Verkehrsgeltung (grosser Teil der CH-Bevölkerung)
  - Allgemeine Wertschätzung (Hohe Qualitätsvorstellungen)
  - Relative Alleinstellung (Keine Dutzendmarke)
- Tatbestandsvarianten
  - Rufausbeutung
  - Rufbeeinträchtigung
  - Gefährdung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)





## Markenrecht - Schutzwirkungen (13)

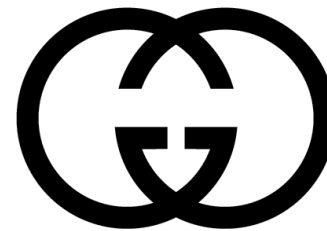
### Berühmte Marke (2)

- Gewährleistung vorbestehender Rechte (MSchG 15 II)
- Keine Geltendmachung im Widerspruchsverfahren (MSchG 31 I)



BGer, sic! 2007,  
635 "Bugatti"

GUCCI



BGE 116 II 614  
"Gucci"



Nestlé

BGE 130 III  
748 "Nestlé"