

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

CAS Paralegal II/2021

W-WB-W-CAS-PI-08-21-2

Abschlussarbeit

Erweiterter Schutzzumfang berühmter Marken

vorgelegt von:

Melissa Wiss
Rigiblickstrasse 13 a
8915 Hausen am Albis
079 294 14 01
wissmel1@students.zhaw.ch

eingereicht am 03. Januar 2021 bei:

Dr. iur. Ivo Zuberbühler

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	IV
Literaturverzeichnis	VII
Judikaturverzeichnis.....	IX
Materialverzeichnis	XI
1. Einleitende Bemerkungen	12
2. Legaldefinition einer Marke.....	12
2.1. Entstehung und Funktion einer Marke	13
2.2. Qualitätsfunktion einer Marke.....	13
2.3. Markenarten	14
2.3.1. Wortmarke	15
2.3.2. Bild- und Wort-/Bildmarke.....	15
2.3.3. Farbmarke	15
2.3.4. Geruchs- und Geschmacksmarke	16
2.3.5. Bewegungsmarke.....	16
2.3.6. Akustische Marke	16
2.3.7. Dreidimensionale Marke.....	17
2.3.8. Luxusmarke	17
2.3.9. Garantiemarke.....	17
2.3.10. Kollektivmarke	18
2.4. Werbefunktion	18
2.5. Markenschutz.....	19
2.5.1. Die Unterscheidungskraft als Wesensmerkmal der Marke	19
2.6. Schutzvoraussetzungen.....	19
2.6.1. Absolute Schutzausschlussgründe.....	20
2.6.2. Relative Schutzausschlussgründe.....	20
2.7. Verwechselbarkeit	21
2.7.1. BGE 126 III 315 «RIVELLA»	21
3. Erweiterter Schutzzumfang.....	21
3.1. Begriff der berühmten Marke.....	22
3.2. Schutzzumfang einer berühmten Marke	22
3.3. Bekanntheit (quantitatives Kriterium)	24
3.3.1. Überragende Verkehrsgeltung.....	24

3.4.	Alleinstellung des Zeichens.....	25
3.5.	Verletzungstatbestände.....	25
	3.5.1. Rufausbeutung.....	25
	3.5.2. Rufbeeinträchtigung.....	26
3.6.	Gefährdung der Unterscheidungskraft.....	28
3.7.	Berühmte Marken.....	28
	3.7.1. Kasuistik bejahter berühmter Zeichen.....	28
	3.7.2. BGE 124 III 277 «NIKE».....	29
	3.7.3. Kasuistik verneinter berühmter Marken.....	30
	3.7.4. HGer ZH, sic! 1 (2015) «Botox».....	30
3.8.	Dauer der Berühmtheit.....	31
3.9.	Notorisch bekannte Marke.....	31
3.10.	TRIPS-Abkommen.....	32
4.	Schlussfolgerungen.....	33

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
BE	Kanton Bern
BGE	Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts
BGer	Bundesgericht
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
BK	Berner Kommentar
CAS	Certificate of Advanced Studies
ders.	derselbe
Dr. iur.	Doctor iuris (lat. Doktor des Rechtsder Rechtswissenschaft)
ggf.	gegebenenfalls
GL	Kanton Glarus
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heisst
E.	Erwägung
et al.	et alii (lat. und andere)
etc.	et cetera (lat. und die übrigen Dinge)
f.	folgende
ff.	fortfolgende

HGer	Handelsgericht
HK	Handkommentar zum Schweizer Privatrecht
Hrsg.	Herausgeber
ibid.	Ibidem (lat. ebenda)
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
IGE BAGE)	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (ab 1996, vorher BAGE)
lat.	Latein
MSchV	Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben SR 232.111
MschG	Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, SR 232.11
N.	Randnote
OFK	Orell Füssli Kommentar
OGer	Obergericht
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivil- gesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 SR 220
PÜV	Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums revi- diert in Stockholm am 14. Juli 1967 (Pariser Verbandsübereinkunft) SR 0.232.04
S.	Seite
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht

SHK	Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
TRIPS	Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an Geistigem Eigentum, Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation, errichtet in Marrakesch am 15. April 1994 (Agreement on Trademark-Related Aspects of Intellectual Property Rights) SR 0.632.20
UWG	Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb SR 241
vgl.	vergleiche
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 SR 210
ZH	Kanton Zürich

Literaturverzeichnis

- GUIDO LAREDO, Der markenrechtliche Schutz berühmter Marken in der Schweiz, in: Reh binder Manfred/Hilty Reto (Hrsg.), Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bern 2006, S. 29 ff.
- GRÜNBERGER JOHANNES, Markenschutz gegen Parodie im amerikanischen Recht, GRUR Int. 1992, S. 425 ff.
- HEINEMANN ANDREAS, Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, in: Heizmann Reto/Loacker Leander D. (Hrsg.), UWG Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zürich/St. Gallen 2017, S. 444 ff.
- HEINZELMANN WILFRIED, Der Schutz der berühmten Marke, in: Reh binder Manfred (Hrsg.), Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bern 1993, S. 31 ff.
- HIRT LORENZ, II. Materiellrechtliche Fragen/Geografische Zeichen als Kollektiv und Garantimarken, in: Bundi Marco/Schmidt Benedikt (Hrsg.), Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen, Bern 2012, S. 221 ff.
- HOLZER SIMON/SCHRÖTER STEFAN, Kommentar zu Art. 21 MschG, in: Noth Michael/Bühler Gregor/Thouvenin Florent (Hrsg.), Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Art. 21 MschG, 2. Aufl., Bern 2017, S. 752 ff.
- LUCHSINGER MARTIN, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, Amtstutz Marc, u.a. (Hrsg.) in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, sic! (1999) S. 195 f.
- MARTIN TANJA/MITTERHAUSER SANDRA/ POINTNER FRANZISKA, Markenmanagement, Archiv für die Kategorie 2.1 Geschichte der Marke, www.markenmanagement.wordpress.com, (Markenmanagement/2.1 Geschichte der Marke/Veränderung der Bedeutung und der Praxis im Rahmen der Wirtschaftsgeschichte), zuletzt besucht am: 22.12.2021.
- MARBACH EUGEN, Markenrecht, in: Büren Roland/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1: Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, S. 483 ff.

- MÜNCH PETER, Praxisorientierte Einführung ins Privatrecht, in: Münch Peter et al. (Hrsg.), Rechtswissenschaft für die Praxis Band/Nr. 1, 6. Aufl., Zürich/Basel 2020, S. 244 ff.
- NOTH MICHAEL/THOUVENIN FLORENT, Kommentar zu Art. 1 MschG, in: Noth Michael/Bühler Gregor/Thouvenin Florent (Hrsg.), Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017.
- DERS., Kommentar zu Art. 15 MschG, in: Noth Michael/Bühler Gregor/Thouvenin Florent (Hrsg.), Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017.
- NOVAK JOACHIM, Die Darstellung von besonderen Markenformen, Rehbinder Manfred/Hilty M. Reto (Hrsg.), SMI - Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Band/Nr. 82, 1. Aufl. Bern 2007, S. 2 f.
- DERS., Die Darstellung von besonderen Markenformen Hörmarke - Geruchsmarke – Bewegungsmarke, Rehbinder Manfred/Hilty M. Reto (Hrsg.), SMI - Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Band/Nr. 82, 1. Aufl. Bern 2007, S. 251 ff.
- STREULI-YOUSSEF MAGDA, Prüfungsmassstab im Eintragungsverfahren - Schutzzumfang im Verletzungsprozess, in: Amstutz Marc et al. (Hrsg.) Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (Sonderheft), Bern/Basel/Genf 2008, S. 85 ff.
- SUTER-SIEBER IRENE, Die Hörmarke Schutzvoraussetzungen und Schutzzinhalte nach schweizerischem Recht, in: Rehbinder Manfred/Hilty Reto M. (Hrsg.), SMI - Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Band/Nr. 95, Bern 2012, S. 5 ff.
- THOUVENIN FLORENT, Kommentar zu Art. 15 MschG, in: Noth Michael/Bühler Gregor/Thouvenin Florent (Hrsg.), Handkommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. Zürich 2017, S. 637 ff.
- WILLI CHRISTOPH, Kommentar zu Art. 15 MschG, in: Willi Christoph (Hrsg.), Markenschutzgesetz Systematische Darstellung und Kommentierung des Markenrechts unter Einbezug der europäischen und internationalen Gesetzgebung, Zürich 2002.
- DERS., Kommentar zu Art. 31 MschG, in: Willi Christoph (Hrsg.), Markenschutzgesetz Systematische Darstellung und Kommentierung des Markenrechts unter Einbezug der europäischen und internationalen Gesetzgebung, Zürich 2002.

Judikaturverzeichnis

Publizierte Entscheide des Bundesgerichts

BGE 116 II 463, E. 3c.

BGE 116 II 614, E. 6.

BGE 120 II 307, E. 2a.

BGE 124 III 277, E. 2a.

BGE 126 III 315, E. 6b.

BGE 130 III 748, E. 1.1.

BGE 135 III 359, E. 2.4.

Nicht publizierte Entscheide des Bundesgerichts

Urteil BGer 4P.5P/1996 vom 23. Oktober 1996, E. 3b.

Urteil BGer 4C.247/1996 vom 13. November 1998, E. 5a.

Urteil BGer 4C.354/1999 vom 12. Januar 2000, E. 2.

Urteil BGer 4C.31/2004 vom 8. November 2004, E. 4.2.

Urteil BGer 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E. 3.2.

Urteil BGer 4C.440/2006 vom 16. April 2007, E. 4.1.

Urteil BGer 4A_566/2008 vom 07. April 2009, E. 2.4.

Urteil BGer 4A_128/2012 vom 7. August 2012, E. 4.1.1./E. 4.2.2.

Urteil BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014, E. 5.3.1.

Kantonale Entscheide

Urteil HGer BE vom 27. Februar 1996, sic! 2 (1997), S. 164 ff., E. 5d.

Urteil OGer GL vom 22. Dezember 1997, sic! 6 (1998), S. 586 ff., E. 1.2.1.

Urteil HGer BE vom 6. Juli 2010, sic! 5 (2011), S. 313 ff., E. 19.

Urteil BVGer B-4818/2010 vom 23. Mai 2011, E. 4.2.

Urteil BVGer B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011, E. 2.4.

Urteil BVGer B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011, E. 2.1.

Urteil HGer ZH vom 8. Juli 2014, sic! 1 (2015), S. 24 ff., E. 2.5.2.c./E. 2.5.2d.

Europäische Rechtsprechung

Urteil OLG Frankfurt 6U49/81 vom 17. Dezember 1981, "Luthansa" kein Verstoß gegen Namens-, Zeichen- oder Persönlichkeitsrecht der Lufthansa, NJW (1982), S. 648 ff.

Materialienverzeichnis

Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 21. November 1990, BBl 1991 I S. 1ff., [zit: Botschaft MschG].

Institut für geistiges Eigentum, Was kann als Marke geschützt werden?, www.ige.ch, (IGE/Etwas schützen/Marken/Vor der Anmeldung/Schutzvoraussetzungen), zuletzt besucht am: 29.11.2021.

Institut für geistiges Eigentum, Häufigste Markentypen, www.ige.ch, (IGE/Etwas schützen/Marken/Vor der Anmeldung/Ihre Schutzstrategie/Markentyp wählen), zuletzt besucht am: 22.12.2021.

1. Einleitende Bemerkungen

- 1 Damit ein Unternehmen sich von anderen Unternehmen unterscheiden bzw. abheben kann, ist es ausserordentlich wichtig, sich wirtschaftlich und rechtlich gesehen einen gewissen Platz im Markt zu sichern. Ein hoher Bekanntheitsgrad, welcher der Marke Berühmtheit verleiht, gewährleistet gewissermassen schon einen Vorteil und eine Differenzierung zu anderen Marken. Berühmte Marken geniessen einen erweiterten Schutzzumfang, welcher im Verlauf der nächsten Kapitel basierend auf Art. 15 MschG genauer erläutert wird. Eine berühmte Marke gilt für Unternehmen als wertvoller Besitz. Was überhaupt eine Marke ist und wie eine Marke berühmt wird, wird in dieser Arbeit in aufbauendem Text erörtert.

2. Legaldefinition einer Marke

- 2 Wenn man eine Marke im rechtlichen Sinn betrachtet, ist dies ein geschütztes Zeichen, welches die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von anderen Unternehmen zu differenzieren erlaubt (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Unternehmen kennzeichnen sich meist nicht nur mit einer einzigen Marke, sondern besitzen in der Regel mehrere ähnliche Marken, mit denen das jeweilige Unternehmen sich durch die Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen von anderen abheben bzw. unterscheiden kann.¹
- 3 Eine Marke erhält eine rechtliche Qualifikation erst durch die Zuordnung eines Kennzeichnungsgegenstandes. Dies geschieht beispielsweise, wenn ein Zeichen einer Ware zugeordnet wird. Erst durch die Zuordnung ist die Funktion einer Marke gewährleistet.²
- 4 Mit dem Gebrauch einer Marke kann ein Produkt oder eine Dienstleistung eines Unternehmens einen hohen Wiedererkennungswert und Symbol der Qualität erlangen.³

¹ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 1 zu Art. 1 MschG.

² SHK-NOTH/THOUVENIN, N 2 zu Art. 1 MschG.

³ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 27 zu Art. 1 MschG.

2.1. Entstehung und Funktion einer Marke

- 5 Der Begriff Marke kommt von Markieren. Bereits die Römer haben davon Gebrauch gemacht. Einfach gesagt, werden Produkte oder Dienstleistungen mit einem Zeichen markiert so können sie durch den Konsumenten von anderen Produkten oder Dienstleistungen unterschieden werden.⁴
- 6 Im Verlauf der letzten Jahrhunderte hat sich die Funktion einer Marke konstant weiterentwickelt. Dadurch hat sich ein dynamischer Prozess über die Entstehung einer Marke aufgebaut. Die ersten Marken kennzeichneten Produkte des alltäglichen Bedarfs, welche durch die Definition des Preises und der einheitlichen Verpackung gekennzeichnet und bestimmt wurden. Im Jahre 1911 entstand so beispielsweise die Marke Nivea.⁵
- 7 Nach und nach entstand dann auch eine Anpassung des Rechtsschutzes, da bestehende Marken immer wieder imitiert oder kopiert wurden. Aus diesem Grund wurde ein Markenschutzgesetz eingeführt. Dieses ermöglichte, die Marke zu registrieren (®=registered). Damit wird die Marke als einzigartig und schützenswert eingestuft und darf grundsätzlich nicht kopiert oder imitiert werden (vgl. Art. 13 Abs. 1 MSchG). Davon machen Unternehmen immer häufiger Gebrauch. Es ist zudem festzuhalten, dass es in der heutigen Wirtschaftswelt immer schwieriger wird, ein Produkt mit einem noch höherem Qualitätsniveau auf den Markt zu bringen, als bereits existierende Produkte. Markeninhaber haben somit das Ziel, eine kennzeichnungskräftige Marke mit einer möglichst einzigartigen Funktion aufzubauen, welche dann auch leichter Berühmtheit erlangen und einen erweiterten Schutz geniessen kann.⁶
- 8 Die Funktion einer Marke ist von grosser Bedeutung für die Bestimmung ihres Begriffes. Die Funktionslehre spielt ebenso eine grosse Rolle für die Bestimmungen des erweiterten Schutzzumfangs einer berühmten Marke, was in dieser Arbeit noch näher erläutert wird.⁷

2.2. Qualitätsfunktion einer Marke

- 9 Die Qualität einer Marke ist nicht von rechtlicher Relevanz. Die Marke selbst hat keine Qualität, sondern die Waren und Dienstleistungen, die sie

⁴ MARTIN/MITTERHAUSER/POINTNER («19. Jahrhundert – Die ersten Markenartikel»).

⁵ *ibid.*

⁶ HEINZELMANN, S. 18 ff.

⁷ LAREDO, S. 30 ff.

kennzeichnet, wecken ggf. eine Qualitätserwartung, die mit der Marke verbunden ist. Jeder Markeninhaber kann frei über die Qualität entscheiden, welche die Marke vorweist. Natürlich haben die Abnehmer einer Marke gewisse Ansprüche oder Vorstellungen, was für den Markeninhaber eine Rolle spielt.⁸ Für eine berühmte Marke wird vom Bundesgericht die Qualitätsfunktion jedoch trotzdem bejaht.⁹

2.3. Markenarten

- 10 Marken können in verschiedenen Formen und Variationen auftreten (vgl. Art. 1 Abs. 2 MSchG). Zu den markenfähigen Zeichen gehören Wortmarken (z.B. Nivea), Bildmarken (z.B. der Mercedes Stern) und Wort-Bild-Marken (z.B. das Krokodil von Lacoste). Nebst diesen drei meist vorkommenden Marken, welche hauptsächlich eingetragen werden, gibt es auch noch die Farbmarken. Weiter sind Eintragungen von Hörmarken möglich, welche beispielsweise ein Klangbild darstellen oder eine Erkennungsmelodie sowie Soundlogos. Diese werden durch Melodien oder Tonaufnahmen gekennzeichnet. Zuletzt gibt es auch dreidimensionale Marken, welche man als Formmarken bezeichnet, beispielsweise die Colaflasche.¹⁰ Geruchsmarken sind heutzutage noch nicht grafisch darstellbar und somit noch nicht eintragsberechtigt gemäss Art. 10 MSchV.¹¹ Nach Lehre und Rechtsprechung werden Marken nach diversen Kategorien kategorisiert, vor allem nach Inhaber, Inhalt und Zweck eines Zeichens.¹²
- 11 Der Zeichenbegriff wird in Art. 1 Abs. 2 MSchG nicht genauer definiert, jedoch durch die soeben genannten markenfähigen Zeichen dargestellt.¹³ Damit ein Zeichen als markenfähig betrachtet wird, muss dieses eine Stellvertreterfunktion aufweisen. Das heisst, ein Zeichen steht nicht für sich selbst, sondern für etwas anderes (*aliquid stat pro aliquo*). Des Weiteren muss ein Zeichen eine gewisse Wahrnehmbarkeit vermitteln, sodass eine Person das gewisse Zeichen durch eines der fünf Sinne, die eine Person besitzt, wahrnehmen kann.¹⁴ Markenfähig ist ein Zeichen auch nur dann,

⁸ LAREDO, S. 32 ff.

⁹ Urteil BGer 4C.354/1999, E. 2.

¹⁰ IGE, («Häufigste Markentypen»).

¹¹ NOVAK, S. 2 f.

¹² SHK-NOTH/THOUVENIN, N 54 zu Art. 1 MschG.

¹³ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 3 zu Art. 1 MschG.

¹⁴ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 7-8 zu Art. 1 MschG.

wenn eine gedankliche Einheit, sprich eine Bedeutungseinheit besteht. Darüber hinaus muss ein Zeichen selbstständig sein.¹⁵

2.3.1. Wortmarke

12 Eine Wortmarke wird als Buchstaben- und/oder Zeichen symbolisiert. Diese können auch in Kombination mit Interpunktionen oder mathematischen Symbolen wie «+ oder =» bestehen. Zahlen werden in arabischen Ziffern abgebildet und Buchstaben in lateinischen Schriftzeichen. Die Worte können in verschiedenen Sprachen verwendet werden, sogar Akronyme sind markenfähig.¹⁶ Beispielsweise die vom IGE anerkannte und eingetragene Wortmarke CH-Nr. 573 717 "lawfinder".¹⁷

13 Als besondere Wortmarken gilt ein Slogan (z.B. CH-499 297 Red Bull verleiht Flügel). Ein Slogan wird jedoch nur als Marke anerkannt, wenn er von einer gewissen Kürze ist und eine expressive Kernaussage zum Ausdruck bringt. Wirtschaftlich gesehen versteht man unter einem Slogan einen einprägsamen Werbespruch, welcher das Produkt oder Unternehmen identifiziert.¹⁸

2.3.2. Bild- und Wort-/Bildmarke

14 Unter Bildmarken bezeichnet man eindeutige oder abstrakte bildliche Darstellungen. Eine Form, welche durch Konturen und Linien sowie auch teilweise Farben einen Ausdruck zur Geltung bringen. Darunter gehören Schriftzeichen, Logos, Etiketten, Ideogramme (auch Emojis), Bilder und Abbildungen. Sogar Fotografien von Menschen sind markenfähig gemäss MschG.¹⁹

15 Als Wort- /Bildmarke definiert man eine Fusion aus einem oder mehreren Wörtern und einem Bild.²⁰

2.3.3. Farbmarke

16 Farbmarken sind lediglich aus einer bestimmten Farbe oder einer bestimmten Farbkombination. Bestimmte Waren oder Dienstleistungen

¹⁵ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 10-12 zu Art. 1 MschG.

¹⁶ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 58 zu Art. 1 MschG.

¹⁷ Urteil BVGer B-2380/2010, E. 2.1.

¹⁸ HEINEMANN, N 149 zu Art. 3 UWG.

¹⁹ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 60 zu Art. 1 MschG.

²⁰ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 61 zu Art. 1 MschG.

müssen nach anerkannten Farben (z.B. RAL oder Pantone) definiert werden. Dies hilft auch dem Markeninhaber zur Unterscheidung von anderen Produkten und Dienstleistungen.²¹

2.3.4. Geruchs- und Geschmacksmarke

17 Gerüche und Düfte sind markenfähig, wenn sie einem Unternehmen helfen, ihre Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen. Im rechtlichen Sinn bestehen jedoch noch einige Schwierigkeiten, da keine offizielle Klassifikation besteht, einen Duft oder Geruch objektiv darzustellen.²² Das IGE hat bisher noch keine Geruchsmarken eingetragen.²³

2.3.5. Bewegungsmarke

18 Eine Bewegungsmarke besteht aus einem Bewegungsablauf, der z.B. eine Ware durch eine Filmsequenz oder eine zweidimensionale Grafik visualisiert. Nur ein genau definierter Bewegungsablauf kann als Bewegungsmarke registriert werden. Bewegungsmarken, die eine besondere Form aufweisen, sind weniger problematisch zu registrieren (z.B. CH-574 633 Swisscom Logo).²⁴

2.3.6. Akustische Marke

19 Die akustische Marke wird durch das Gehör wahrgenommen. Die verschiedenen Schallereignisse wie beispielsweise Klänge, Töne, Stimmen oder Geräusche individueller Art werden zu akustischen Marken.²⁵ Eine akustische Marke, welche als Soundlogo eingetragen wird, ist meist zwei bis fünf Sekunden lang. Die Tonabfolgen eines Soundlogos stellen ein Identifikationselement für ein Produkt oder Unternehmen dar.²⁶ Beispielsweise die IR-Marke Nr. 858 788, welche für die Waren "Confiserie, chocolat et produits de chocolat, pâtisserie" in Klasse 30 registriert ist. Diese akustische Marke gliedert sich aus einem in Takte aufgeführtes Notensystem mit Notenschlüssel, Noten-, Pausen- und Phrasierungszeichen.²⁷

²¹ Urteil BGer 4A_528/2013, E. 5.3.1.

²² Urteil BVGer B-4818/2010, E. 4.2.

²³ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 78 zu Art. 1 MschG.

²⁴ NOVAK, S. 256 f.

²⁵ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 68 zu Art. 1 MschG.

²⁶ SUTER-SIEBER, N 28.

²⁷ BGE 135 III 359, E. 2.4.

20 Akustische Marken sind visuell nicht wahrnehmbar, wie in Art. 1 Abs. 2 MschG eigentlich definiert ist, jedoch nach Urteil des Bundesgerichts im April 2009 trotzdem markenfähig.²⁸

2.3.7. Dreidimensionale Marke

21 Dreidimensionale Marken, auch bekannt als Formmarken, bilden ein eigenständiges, dreidimensionales Zeichen ab.²⁹ Die Gestaltung bezieht sich beispielsweise auf die Form der Verpackung oder Ware eines Unternehmens.³⁰ Formmarken lassen sich mit anderen Marken, beispielsweise Farbmarken kombinieren. Dies erleichtert die Registrierung, da es für dreidimensionale Marken einfacher ist, vom IGE oder Bundesgericht erkannt zu werden. Im Gesetz ist die Dreidimensionale Marke grundsätzlich mit zwei verschiedenen Markentypen umschrieben. Einerseits die Verpackung der Ware und andererseits die Ware oder Dienstleistung selbst.³¹

2.3.8. Luxusmarke

Erwähnenswert in Bezug auf diese Arbeit ist natürlich die Luxusmarke. Diese dient dazu, Luxusgüter zu kennzeichnen. Luxusmarken sind leistungsführend in ihrem Segment, was einen überragenden Nutzen generiert. Gemäss Art. 15 MschG geniessen viele Luxusmarken einen erweiterten Schutzzumfang, was im Verlauf dieser Arbeit noch genauer aufgezeigt wird. Spannend diesbezüglich ist, dass nicht alle Luxusmarken den erweiterten Schutzzumfang geniessen können. Solche Luxusmarken gelten dann als nicht-berühmte Marken gemäss Art. 15 MschG.³²

2.3.9. Garantimärke

22 Der Begriff der Garantimärke wird gemäss Art. 21 MschG wie folgt definiert:

«Die Garantimärke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und dazu dient, die Beschaffenheit, die geografische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale

²⁸ Urteil BGer 4A_566/2008 vom 07. April 2009, E. 2.4.

²⁹ BGE 120 II 307, E. 2a.

³⁰ SHK-NOTH/THOUVENIN, N 63 zu Art. 1 MschG.

³¹ LUCHSINGER, S. 195 f.

³² SHK-NOTH/THOUVENIN, N 85 zu Art. 1 MschG.

von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten.»

- 23 Eine Garantiemarke besitzt eine gewisse Doppelfunktion, da sie eine Gewährleistungs- sowie Unterscheidungsfunktion erfüllt.³³ Sie hat den Nutzen, eine bestimmte Qualität eines Produktes zu gewährleisten.³⁴

2.3.10. Kollektivmarke

- 24 Die Kollektivmarke hat gemäss MschG den Zweck auf die Herkunft einer Unternehmensvereinigung hinzuweisen. Dies vor allem bei Waren und Dienstleistungen einer Vereinigung von Fabrikations-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen.³⁵ Im Gegensatz zu Individualmarken bestimmen Kollektiv- und Garantiemarken nicht die Unterscheidung von Waren und Dienstleistung im Vergleich zu anderen Unternehmen.³⁶

2.4. Werbefunktion

- 25 Die Unterscheidung der Waren von anderen Marktteilnehmern bietet eine Möglichkeit, eine gewisse Botschaft zu vermitteln, die einem Markeninhaber hilft, sich von anderen Marken abzuheben und zu unterscheiden. Der Aufbau eines Kommunikationskanals ist in der heutigen Marktsituation ausschlaggebend. Die Kommunikation und Markierung allein reichen allerdings nicht aus, um das jeweilige Produkt genügend abzuheben. Viele Produkte und Dienstleistungen stehen sich in qualitativer Hinsicht sehr nahe, was dem Inhaber aufzeigt, dass er sich nicht nur auf die Garantierwirkung und Qualitätsfunktion verlassen kann. Um auf individuelle Bedürfnisse der Konsumenten einzugehen, dient reine Informationswerbung, um eine gewisse Masse im Markt erzielen zu können. Durch emotionserzeugende Werbungen gerät eine Marke schneller in ein bekanntes Umfeld, wo sich Konsumenten beispielsweise mit Produkten identifizieren können. Durch eine Personenidentifizierung wird der Marke zudem ermöglicht, ein ausserordentliches Image aufzubauen.³⁷

- 26 Die Werbefunktion steht für den Markeninhaber im Vordergrund und stellt aus wirtschaftlicher Sicht vielfach eine der wichtigsten Funktionen einer

³³ HOLZER/SCHRÖTER, N 1 zu Art. 21 MschG.

³⁴ HOLZER/SCHRÖTER, N 2 zu Art. 21 MschG.

³⁵ HIRT, S. 226 f.

³⁶ HIRT, S. 227 f.

³⁷ HEINZELMANN, S. 35 f.

Marke dar. Erwähnenswert ist aber auch, dass durch die Steigerung der Werbefunktion auch die Gefahr von Zweitbenutzern besteht.³⁸

2.5. Markenschutz

2.5.1. Die Unterscheidungskraft als Wesensmerkmal der Marke

27 Eine Marke dient als Erkennungssymbol sowie als Merkmal für Waren und Dienstleistungen. Die Marke ist deshalb von grosser Bedeutung für die Unterscheidung von der Konkurrenz. Eine Marke muss die Unterscheidungsfunktion erfüllen, damit sie kennzeichnungskräftig ist. Die Kennzeichnungskraft ist eines der wichtigsten Merkmale einer Marke. Ob die Kennzeichnungskraft besteht, wird im Rahmen der Markenprüfung in Bezug auf die Schutzausschlussgründe geprüft. Der Gesamteindruck eines Zeichens ist ausschlaggebend für die Kennzeichnungskraft.³⁹

28 Eine Marke zu entwickeln und bekannt zu machen, nimmt viel Zeit und Geld in Anspruch. Durch den Bekanntheitsgrad erlangt die Marke für das jeweilige Unternehmen einen grossen Wert. Durch die Eintragung ins Markenregister profitieren die Unternehmen von einem Schutz der Marke als geistiges Eigentum.⁴⁰

29 Um eine Marke zu registrieren, muss sichergestellt werden, dass kein absoluter Ausschlussgrund nach Art. 2 MschG die Markeneintragung verhindert. Die Hauptaufgabe des Markenschutzes ist es, das Zeichen nach dem vorgegebenen Schutzzumfang zu schützen. Würden Marken nicht geschützt werden, wäre die Investition in den Aufbau einer Marke nutzlos. Der Nutzen der Individualisierung einer Marke gegenüber dem breiten Angebot an diversen Waren und Dienstleistungen würde nicht existieren.⁴¹ Das Markenrecht wirkt *erga omnes*.⁴²

2.6. Schutzvoraussetzungen

30 Grundlegend kann jedes Zeichen als Marke eingetragen werden, solange es einem Unternehmen dazu dient, seine Waren und/oder

³⁸ *ibid.*

³⁹ STREULI-YOUSSEF, S. 85 f.

⁴⁰ IGE, («Was kann als Marke geschützt werden?»).

⁴¹ MÜNCH, N 9. 92.

⁴² LAREDO, S. 29 f.

Dienstleistungen von der Konkurrenz zu unterscheiden. Wichtig ist dabei, dass eine Marke nicht beschreibend ist. Eine Marke gilt als beschreibend, wenn sie Angaben wie die geographische Herkunft oder Qualität aufweist, das Zeichen genau umschreibt oder Preisangaben enthält.⁴³

- 31 Nur Marken, welche diese Schutzvoraussetzungen erfüllen, können rechtmässig eingetragen werden. Die Schutzvoraussetzungen werden in Art. 1 MschG allgemein umschrieben und im Detail in Art. 2 MschG ausgeführt.⁴⁴

2.6.1. Absolute Schutzausschlussgründe

- 32 Die Schutzausschlussgründe in Art. 2 MschG sind zwingend. Wenn ein solcher Ausschlussgrund vorliegt, kann ein Markenschutz nicht gewährt werden. Grundsätzlich beziehen sich die Schutzausschlussgründe auf das öffentliche Interesse. Zeichen, die zum Gemeingut gehören, können nicht geschützt werden, sondern müssen ihr Freihaltebedürfnis beibehalten. Dies ist in der Praxis der ausschlaggebendste Schutzausschlussgrund. Des Weiteren können irreführende Zeichen nicht von einem Markenschutz profitieren. Dies, um die Öffentlichkeit vor Täuschungen zu schützen. Formen, die auf technischer Basis beruhen oder solche, die eine Ware ausmachen, sind schutzunfähig. Selbstredend schutzunfähig sind Zeichen, die gegen die guten Sitten oder die Rechtsnorm verstossen.⁴⁵

2.6.2. Relative Schutzausschlussgründe

- 33 Die in Rz 32 erläuterten absoluten Schutzausschlussgründe beziehen sich auf die Öffentlichkeit, während relative Schutzausschlussgründe grundsätzlich die privaten Interessen von anderen Markeninhabern schützen. Der Markenschutz ist in dieser Hinsicht nicht absolut, sondern bezieht sich auf bereits bestehende Marken.⁴⁶ Ab wann eine Marke mit einer älteren Marke kollidieren könnte, wird nach zwei Faktoren bemessen. Einerseits ist das die Zeichennähe und andererseits die Waren- und Dienstleistungsnähe. Eine junge Marke kann mit einer älteren Marke unvereinbar sein, auch wenn sie nicht übereinstimmend sind, sich aber doch konkurrenzieren. Wesentlich ist die Verwechselbarkeit. Sobald die Gefahr besteht, dass ein Zeichen verwechselt werden könnte, ist der Markenschutz unmöglich.⁴⁷

⁴³ IGE, («Was kann als Marke geschützt werden?»).

⁴⁴ *ibid.*

⁴⁵ MÜNCH, N 9.96.

⁴⁶ MÜNCH, N 9.105.

⁴⁷ MÜNCH, N 9.106.

2.7. Verwechselbarkeit

2.7.1. BGE 126 III 315 «RIVELLA»

34 In diesem bundesgerichtlichen Entscheid handelt es sich um die Verwechselbarkeit zweier Zeichen, bei der sich die Rivella International AG, Inhaberin der Wortmarke «RIVELLA» sowie der Denner AG gegenüberstanden. Die Denner AG versuchte im Jahre 1996 das Produkt RIVELLA unter dem Namen «apiella» zu verkaufen als auch zu vermarkten.⁴⁸

35 Eine Verwechslungsgefahr wird unter anderem auch dann von der Praxis angenommen, wenn das Publikum zwei Zeichen zwar durchaus auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet. Ebenfalls kann sich eine Verwechslungsgefahr ergeben, wenn das jüngere Zeichen die Absicht hat, eine unmissverständliche Botschaft des Inhaltes als Ersatz oder «ebenso gut wie» zu vermitteln. Sobald sich ein Zeichen im Markt als berühmt durchsetzt, ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich grösser, als dies für schwache Marken der Fall ist. Bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit der Wortmarkte «RIVELLA» mit «apiella» erscheint der Gesamteindruck der Wortmarke massgebend. Auch die Vorinstanz ging davon aus, dass die Ähnlichkeit der beiden Zeichen zu einer dringlichen Verwechslungsgefahr führen kann. Die Verwechslungsgefahr ist somit *in casu* zu bejahen.⁴⁹

3. Erweiterter Schutzzumfang

36 Einen erweiterten Schutz geniessen nicht nur Weltmarken wie etwa in der Luxusbranche für Mode, Accessoires oder Kosmetik, sondern auch Artikel, welche täglich konsumiert werden. Unter dem erweiterten Schutz wird im rechtlichen Sinne betrachtet, dass der Missbrauch von berühmten Marken durch Dritte zu verhindern ist. Eine Rufschädigung durch Dritte sowie Rufbeeinträchtigungen oder Gefährdung ihrer Unterscheidungskraft kann durch den erweiterten Schutzzumfang nach Art. 15 MschG gewährleistet werden (*protection against dilution*).⁵⁰

⁴⁸ BGE 126 III 315, E. 6b.

⁴⁹ *ibid.*

⁵⁰ SHK-THOUVENIN, N 1 zu Art. 15 MschG.

3.1. Begriff der berühmten Marke

- 37 Das Hauptmerkmal der berühmten Marke besteht darin, dass für diese das Spezialitätsprinzip nicht gilt. Während «normale» Marken nur Schutz für die von ihnen bezeichneten Waren oder Dienstleistungen geniessen (Art. 3 Abs. 1 MSchG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 MSchG), kann der Inhaber einer berühmten Marke deren Gebrauch gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchG «für jede Art von Waren oder Dienstleistungen» verbieten, wenn die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind. So darf z.B. das Zeichen «Mercedes» nicht für Schleckstengel verwendet werden, obwohl die Marke «Mercedes» keinen Schutz für Lebensmittel/Süsswaren beansprucht.
- 38 Die Legaldefinition des Begriffes der berühmten Marke wird vom Gesetzgeber nicht näher umschrieben. In Anbetracht der vielen Aspekte, die ein Zeichen besitzen muss, um als Marke anerkannt zu werden, muss der Begriff der berühmten Marke nicht ausführlich definiert sein. Auch das Bundesgericht hat sich mehrfach mit dem erweiterten Schutz von berühmten Marken befasst und beschlossen, den Begriff nicht näher zu definieren⁵¹. Gemäss Botschaft sind Charakteristika der berühmten Marke eine überragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung.⁵²
- 39 Die in der Botschaft vom Gesetzgeber genannten Charakteristika berühmter Marken, namentlich wie bereits erwähnt die überragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung, wurden von der Literatur und Rechtsprechung diskutiert, jedoch im Wesentlichen übernommen.⁵³
- 40 Das Bundesgericht entschied ebenfalls, dass die Berühmtheit dann bejaht wird, wenn die Bestimmungen des erweiterten Schutzzumfangs aus Art. 15 MschG angenommen werden.⁵⁴

3.2. Schutzzumfang einer berühmten Marke

- 41 Der normale Schutzzumfang basiert auf den Bestimmungen nach Art. 3 MschG, auf welche sich jeder Markeninhaber berufen kann.⁵⁵ Der erweiterte Schutz der berühmten Marke kommt nur zum Tragen, wenn zwei

⁵¹ BSK-DAVID/FRICK, N 15 zu Art. 15 MschG.

⁵² Botschaft MSchG, S. 27 ff.

⁵³ SHK-THOUVENIN, N 14 zu Art. 15 MschG.

⁵⁴ BGE 130 III 748, E. 1.1.

⁵⁵ SHK-THOUVENIN, N 66 zu Art. 15 MschG.

wesentliche Voraussetzungen erfüllt sind. Auf einer Seite muss die Marke berühmt sein, auf der anderen Seite muss ein Verhalten einer Drittperson eines von drei Tatbestandsmerkmalen aus Art. 15 MschG erfüllen, beispielsweise durch die Beeinträchtigung des Rufes oder einer Rufausnützung sowie Gefährdung der Unterscheidungskraft.⁵⁶ Nach Art. 3 MschG wird die Verwechslungsgefahr speziell geschützt, welche in Art. 15 MschG detailliert ausgeführt wird. Die Berühmtheit einer Marke ist im Gegensatz zu den anderen Tatbestandsvoraussetzungen eine materielle Grundvoraussetzung.⁵⁷ Sinnvollerweise wird daher die Berühmtheit einer Marke immer vorerst geprüft. Ist diese nämlich zu verneinen, wird auch kein erweiterter Schutz gewährleistet. Schützenswert ist auch die Leistung eines Unternehmens, welche den ganzen Aufbau, die Wertschätzung einer Marke sowie die Aufrechthaltung des Bekanntheitsgrades betrifft.⁵⁸ Der Schutz von berühmten Marken nach Art. 15 MschG weist einen beträchtlich erweiterten Sonderschutz gegenüber «normalen» Zeichen auf. Dies wirft wiederum die Frage auf, in welchem Bereich und unter welchen Bestimmungen ein solcher Schutz vorgesehen ist.⁵⁹

- 42 Der Bekanntheitsgrad einer Marke wird zwischen notorischem (erhöhtem) und herkömmlichem Bekanntheitsgrad unterschieden. Diese Unterscheidung ist ausschlaggebend, wenn eine Marke zwischen ihrer Berühmtheit und Bekanntheit unterschieden wird.⁶⁰ Eine berühmte Marke ist der schweizerische Ausdruck für die notorisch bekannte Marke mit einem Schutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs.⁶¹
- 43 Allein in einem Widerspruchsverfahren kann ein Inhaber einer berühmten Marke den erweiterten Schutz gemäss Art. 15 MschG nicht geltend machen. Grund dafür ist, dass die Berühmtheit einer Marke nicht eintragungsfähig ist und ein Widerspruchsverfahren die Absicht auf ein einfaches und kostengünstiges Verfahren hat, was durch eine Eintragung ins Markenregister nicht eingehalten werden könnte. Art. 31. Abs. 1 MschG verweist ausschliesslich auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 MschG aber nicht auf den Schutzzumfang der berühmten Marke.⁶²

⁵⁶ SHK-THOUVENIN, N 11 zu Art. 15 MschG.

⁵⁷ LAREDO, S. 94 ff.

⁵⁸ LAREDO, S. 46 f.

⁵⁹ HEINZELMANN, S. 73 ff.

⁶⁰ BGE 130 III 748, E. 1.1.

⁶¹ BSK-DAVID/FRICK, N 18 zu Art. 15 MschG.

⁶² SHK-THOUVENIN, N 68 zu Art. 15 MschG; BSK-DAVID/FRICK, N 73 zu Art. 15 MschG; OFK-WILLI, N 5 zu Art. 31 MschG.

3.3. Bekanntheit (quantitatives Kriterium)

3.3.1. Überragende Verkehrsgeltung

- 44 Charakteristisch für eine berühmte Marke gilt gemäss Botschaft MschG die überragende Verkehrsgeltung. Bemerkenswert berühmte Marken tragen gewisse Risiken mit sich, da sie einladend für Drittpersonen sind, welche als Trittbrettfahrer die Bekanntheit einer Marke zu deren Nutzen machen wollen.⁶³ Eine berühmte Marke muss zudem in einem breiten Publikum prominent sein, was die Verkehrsgeltung automatisch massgebend erhöht.⁶⁴
- 45 Der Grad der Notorietät ist umstritten. Das Interesse des Bundesgerichts liegt bei einem erhöhten Grad der Bekanntheit, um die Marke als berühmt rechtzusprechen.⁶⁵ Eine Mehrheit von Autoren setzen den Bekanntheitsgrad auf 60% oder mehr. Das Weiter hat das Bundesgericht jedoch auch einst den Bekanntheitsgrad der Marke «Vogue» bei 25% bejaht, womit sich aus der Lehre und Rechtsprechung kein definitiver Prozentanteil ableiten lässt.⁶⁶ Ein weiterer Teil der Lehre greift diese Frage gar nicht auf oder will sich nicht auf einen bestimmten Kennzeichnungsgrad festlegen.⁶⁷ Eine konkrete Prozentzahl ist somit abzulehnen, ist aber für die Gesamtbeurteilung einer Marke relevant.⁶⁸
- 46 Die überragende Verkehrsgeltung ist ein quantitatives Erfordernis der Berühmtheit, wird aber als grundlegendes Element der Berühmtheit einer Marke belegt. Durch die Bestimmung der Berühmtheit anhand der Verkehrsgeltung wird festgestellt, ob ein Markeninhaber sich auf Art. 15 MschG berufen kann.⁶⁹
- 47 Die Berühmtheit einer Marke muss grundsätzlich sowohl behauptet als auch bewiesen werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass der Status der berühmten Marke auf einer rechtlichen Wertung basiert, die der Richter in jedem Fall selbst zu treffen hat.⁷⁰

⁶³ BSK-DAVID/FRICK, N 31 zu Art. 15 MschG.

⁶⁴ BGE 130 III 748, E. 1.2.

⁶⁵ Urteil BGer 4C.440/2006, E. 4.1.

⁶⁶ Urteil BGer 4A_128/2012, E. 4.1.1.

⁶⁷ OFK-WILLI, N 9 ff. zu Art. 15 MSchG.

⁶⁸ BSK-DAVID/FRICK, N 37 zu Art. 15 MschG.

⁶⁹ LAREDO, S. 99 f.

⁷⁰ MARBACH, N 1658.

3.4. Alleinstellung des Zeichens

48 In der Rechtsprechung wird neben der überragenden Verkehrsgeltung vorausgesetzt, dass ein Zeichen absolutes Recht auf Alleinstellung genießt. Keine anderen Unternehmer bzw. Markeninhaber dürften das gleiche Zeichen benutzen, da ein Risiko auf Verwässerung der Marke besteht.⁷¹ Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Marke für universellen Gebrauch von diverseren verschiedenen Marken geeignet ist. Trotzdem ist keine absolute Einmaligkeit verlangt, da einige berühmte Marken auch ausserhalb ihres Gleichartigkeitsbereiches bestehen und die berühmte Marke nicht beeinträchtigen.⁷²

3.5. Verletzungstatbestände

3.5.1. Rufausbeutung

49 Art. 15 MschG hat folgenden Wortlaut:

Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt.

Rechte, die erworben wurden, bevor die Marke Berühmtheit erlangt hat, bleiben unberührt.

50 Der Inhaber einer berühmten Marke kann also anderen deren Gebrauch verbieten, wenn der Ruf seiner Marke ausgenutzt wird. Die Rufausnutzung ist als kommerzielle "Annäherung" oder "Anlehnung" an den Ruf der berühmten Marke zu verstehen. Nebst der Unterscheidungskraft ist somit auch der Ruf einer Marke ein geschütztes Objekt in Art. 15 MschG. Der Begriff Ruf umschreibt das gesamte Profil einer Marke. Berühmte Marken sind unbestrittenermassen von jeglicher Ausbeutung ihres Rufes zu schützen. Der Markeninhaber ist für den guten Ruf seiner Marke verantwortlich, welchen ein Inhaber auf verschiedene Art und Weise im freien Wettbewerb einsetzen kann.⁷³ Der Ruf in Art. 15 MschG genannt muss nicht *a priori*

⁷¹ HEINZELMANN, S. 91 ff.

⁷² BSK-DAVID/FRICK, N 42 zu Art. 15 MschG; SHK-THOUVENIN, N 27 zu Art. 15 MSchG; OFK-WILLI, N 15 zu Art. 15 MSchG.

⁷³ LAREDO, S. 116 ff.

ein guter sein. Grundsätzlich ist aber der gute Ruf Schutzgegenstand einer berühmten Marke.⁷⁴ Wenn der Ruf einer berühmten Marke geschützt ist, verhindert auch dies Trittbrettfahrern die Gelegenheit, eine berühmte Marke zu deren Nutzen zu machen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist «der Rolls Royce» unter den Staubsaugern.⁷⁵

3.5.2. Rufbeeinträchtigung

51 Im Gegensatz zur Rufausbeutung handelt es sich bei der Beeinträchtigung des Rufes nicht um den guten Ruf einer berühmten Marke. Es gibt verschiedene Varianten die Beeinträchtigung zu unterscheiden, namentlich die Verwendung des Zeichens für qualitativ minderwertige Ware, der inkompatibler Zweitgebrauch und der herabsetzende Gebrauch.⁷⁶ Auch wenn das Image des usurpierten Zeichens mit dem Zeichen des Verletzers übereinstimmt, kann es der Markeninhaber aus individuellen Gründen ablehnen, mit anderen Unternehmen oder Produkten in Verbindung gebracht zu werden. Diesbezüglich wehrte sich beispielsweise *COCA-COLA* gegen die Verwendung eines Zeichens auf einem Poster namentlich «*Enjoy Cocaine*» in der gleichen Schrift und Aufmachung wie *COCA-COLA*.⁷⁷

3.5.2.1. Qualitativ schlechtere Erzeugnisse

52 Wenn der Ruf einer berühmten Marke für eine qualitativ minderwertigere Ware verwendet wird, liegt eine Rufbeeinträchtigung vor. Der Ruf wird in solchen Fällen für Waren oder Dienstleistungen verwendet, deren Qualität erheblich vom Originalprodukt oder der Dienstleistung abweicht. Der Ruf der berühmten Marke wird durch Konsumenten der schlechten Ware erheblich beeinträchtigt, da die Unzufriedenheit auf den bekannten Ruf übertragen wird und somit der Marke einen schlechten Ruf überträgt.⁷⁸

3.5.2.2. Inkompatibler Zweitgebrauch

53 Wird eine mit der berühmten Marke verwechselbare Marke für Waren oder Dienstleistungen eingesetzt, die irritierende Assoziationen beim Publikum wecken, spricht man von einem inkompatiblen Zweitgebrauch. Besteht eine sachliche oder emotionale Inkompatibilität, gilt das Produkt oder die

⁷⁴ BSK-DAVID/FRICK, N 53 zu Art. 15 MschG.

⁷⁵ BSK-DAVID/FRICK, N 54 zu Art. 15 MschG.

⁷⁶ SHK-THOUVENIN, N 45 zu Art. 15 MSchG.

⁷⁷ GRÜNBERGER, S. 425 ff.

⁷⁸ LAREDO, S. 127 ff.

Dienstleistung als unverträglich.⁷⁹ Wird beispielsweise eine Luxusmarke auf Produkten des alltäglichen Bedarfs verwendet, so beeinträchtigt dies natürlich den Ruf der Luxusmarke. Zusätzlich liegt eine solche Inkompatibilität vor, wenn ein Unternehmen, dessen Ruf ohnehin schlecht ist, eine berühmte Marke benutzt. Dies könnte den Ruf der berühmten Marke erheblich beeinträchtigen.⁸⁰

3.5.2.3. Herabsetzende Bezugnahme

- 54 Der Ruf einer berühmten Marke kann auch durch herabsetzende, vulgäre oder obszöne Aussagen oder Darstellungen beeinträchtigt werden. Dies kann durch «einfache» Scherze, direkte Beschimpfungen oder auch andere Mitteln geschehen.⁸¹ Dabei festzuhalten ist, dass die kennzeichenmässige Verwendung von berühmten Marken, markenrechtlich in einer echten Satire oder Parodie meist freigestellt ist.⁸² Oftmals erfolgt eine Gefährdung oder Herabsetzung des Rufes einer Marke durch unerwünschte Verwendung oder Veränderung des Zeichens in beispielsweise Werbungen, Zeitschriften, Produktgestaltungen etc. Dabei will durch die fremde Verwendung einer berühmten Marke ein spezieller Effekt bei einem gewissen Zielpublikums erzielt werde, dies meist sogar mit Produkten oder Dienstleistungen, mit denen der ursprüngliche Markeninhaber nicht in Verbindung gebracht werden will. In diesen Zusammenhang ist der Beispielsfall «LUFTHANSA» zu erläutern.⁸³
- 55 Ein Zweitbenutzer vertrieb Aufkleber, die das bekannte Firmenlogo der Fluggesellschaft als Geschenk und Scherzartikel kopierten, jedoch ist am linken Rand des Aufklebers eine Abbildung mit zwei stilisierten Kranichen abgebildet, die eine Paarungshaltung einnehmen. Als der Markeninhaber Unterlassungsklage eingereicht hat wurde diese erst abgewiesen, mit Einreichung der Klage hatte die Klägerin jedoch dann Erfolg.⁸⁴
- 56 Der Ruf einer berühmten Marke droht immer wieder herabgesetzt zu werden wie in soeben erläuterten Beispiel. Durch die Bestimmungen in Art. 15 MschG muss sich der Inhaber einer Marke dies nicht gefallen lassen

⁷⁹ HEINZELMANN, S. 139 ff.

⁸⁰ SHK-THOUVENIN, N 52 zu Art. 15 MSchG.

⁸¹ LAREDO, S. 132 ff.

⁸² SHK-THOUVENIN, N 54 zu Art. 15 MSchG.

⁸³ HEINZELMANN, S. 143 ff.

⁸⁴ NJW 1982, S. 648 ff.

und kann Dritten die Ausbeutung und Ausnutzung des Rufes oder Zeichens untersagen.⁸⁵

3.6. Gefährdung der Unterscheidungskraft

57 Sobald sich eine Marke einer anderen Marke innerhalb Ähnlichkeits- oder Gleichartigkeitsbereich nähert, besteht die Gefahr, die Unterscheidungskraft der berühmten Marke zu gefährden. Der Inhaber einer berühmten Marke hat den privilegierten Anspruch, jene Marken aus dem Register löschen zu lassen, welche Bestandteile einer Gefährdung aufweisen. Die Unterscheidung ist gefährdet, sobald ein Interessenkonflikt im Publikum vorliegt und die ursprüngliche Marke verwechselt werden könnte. Die Stärke einer Marke lässt sich unter anderem daran messen, wie wenig ähnliche Marken ebenfalls im Register eingetragen sind. Es ist für einen Inhaber einer berühmten Marke demnach von sehr grossem Interesse, ähnliche Marken vom Register freizuhalten oder bei einer Eintragung ins Register löschen zu lassen.⁸⁶

58 Grundsätzlich kann jedes Drittzeichen dazu führen, die Kennzeichnungskraft einer berühmten Marke zu schwächen. Es war vom Gesetzgeber auch nicht vorgesehen, absoluten Schutz einer berühmten Marke zu gewährleisten. Der erweiterte Schutzzumfang einer berühmten Marken ist von diversen Voraussetzungen abhängig, wie sich aus den Tatbeständen der Rufausbeutung sowie -Beeinträchtigung ergibt.⁸⁷

3.7. Berühmte Marken

59 Nachfolgend werden einige Beispiele berühmter Marken, die vom Bundesgericht bejaht wurden, aufgezeigt, wie auch Marken, deren Berühmtheit verneint (oder abgewiesen) wurde.

3.7.1. Kasuistik bejahter berühmter Zeichen

– Chanel/Chenal⁸⁸

⁸⁵ HEINZELMANN, S. 145 f.

⁸⁶ BSK-DAVID/FRICK, N 64 zu Art. 15 MschG.

⁸⁷ OFK-WILLI, N 27 zu Art. 15 MSchG.

⁸⁸ Urteil BGer 4P.45/1996, E. 3b; umstritten war die Berühmtheit in Urteil BGer 4C.354/1999, E. 2.

- Vogue/Vogue My Style⁸⁹
- Viagra/Viaguara⁹⁰
- Maggi/maggi.com⁹¹
- Nike/Vigoroso Doncel Nike⁹²
- Gucci/Paolo Gucci (fig.)⁹³
- Bugatti⁹⁴
- Coca Cola/Coca Line⁹⁵
- Audi⁹⁶
- Néstle/Clos Néstle⁹⁷

3.7.2. BGE 124 III 277 «NIKE»

- 60 Im bundesgerichtlichen Entscheid standen sich die Nike Sport Cosmetic S.A. zusammen mit der Quarz AG und der Campomar S.L. der Nike International Ltd. gegenüber. Markeninhaber der Marke «NIKE» ist die spanische Firma Campomar S.L. sowie "VIGOROSO DONCEL NIKE, Perfumes" für Parfümerieartikel.
- 61 Das Bundesgericht schliesst sich dem Urteil des Handelsgerichts an und stellt fest, dass ein Grossteil der Bevölkerung die Marke Nike kennen würden. Begründet sei dies damit, dass ein Sportler fast zwangsläufig mit der Marke «NIKE» konfrontiert werden würde. Des Weiteren ist bei fast jedem Wettkampf das Logo der berühmten Marke «NIKE» auf Startnummer oder Bekleidung der Sportler zu erkennen. Seit Mitte der achtziger Jahre ist auch einem Passivsportler die Marke «NIKE» in der Schweiz vertraut. Das Handelsgericht hält fest, dass die Marke «NIKE» in der Schweiz zu den

⁸⁹ Urteil BGer 4A_128/2012, E. 4.2.2.

⁹⁰ Urteil HGer BE, sic! 5 (2011), E. 19.

⁹¹ Urteil BGer 4C.376/2004, E 3.2.

⁹² BGE 124 III 277, E. 2a.

⁹³ BGE 116 II 614, E. 6.

⁹⁴ Urteil BGer 4C.440/2006, E. 4.1; bereits früher Urteil OGer GL, sic! 6 (1998), E. 1.2.1.

⁹⁵ BGE 116 II 463, E. 3c.

⁹⁶ Urteil BGer 4C.247/1996, E. 5a.

⁹⁷ BGE 130 III 748, E. 1.1.

meistbekannten Sportartikeln gehört und mit Beginn der neunziger Jahre sogar Berühmtheit erlangt hat. Auch das Bundesgericht bejaht diese Feststellung. Im Urteil wird festgehalten, dass die Marke «NIKE» sowohl Aktiv- als auch Passivsportlern bekannt sei und die Marke eine überragende Verkehrsdurchsetzung genießt wie auch die allgemeine Wertschätzung der Schweizer Bevölkerung. Deutlich erscheint aus dieser Entscheidung, dass Werbungen sowie Sponsoring ein entscheidender Anhaltspunkt für die Berühmtheit einer Marke sind. Das Bundesgericht hat sich im «NIKE»-Entscheid grundsätzlich auf die starke Bekanntheit durch aktive Werbung gestützt.⁹⁸

3.7.3. Kasuistik verneinter berühmter Marken

- Riesen⁹⁹
- Playboy¹⁰⁰
- Botox¹⁰¹

3.7.4. HGer ZH, sic! 1 (2015) «Botox»

62 In dieser Entscheidung handelte es sich um die Marken «BOTOX» und «COTOCARE». Der Inhaber der Marke «BOTOX» hat eine Repräsentativbefragung gestartet, bei der es darum ging, wer mit dem Wortlaut «BOTOX» vertraut sei. 87% haben diese Umfrage bejaht, jedoch nur 7% davon haben das Wort mit einem Medikament bzw. medizinischem Pharmazeutikum assoziiert. Das Handelsgericht Zürich hält fest, dass der Begriff «BOTOX» grundsätzlich bekannt sei, jedoch klar der «Faltenbehandlung» zugewiesen sei und nicht grundsätzlich als Medikament oder Pharmazeutikum eines gewissen Unternehmens. Demnach wurde festgestellt, dass die korrekte Assoziation eines Begriffes bzw. einer Marke eine wesentliche Rolle spielt und die Berühmtheit der Marke «BOTOX» somit verneint wurde.¹⁰²

⁹⁸ BGE 124 III 277, E. 1c.

⁹⁹ Urteil BGer 4C.31/2004, E. 4.2.

¹⁰⁰ Urteil HGer BE, sic! 2 (1997), E. 5d.

¹⁰¹ Urteil HGer ZH, sic! 1 (2015), E. 2.5.2c.

¹⁰² Urteil HGer ZH, sic! 1 (2015), E. 2.5.2d.

3.8. Dauer der Berühmtheit

63 Einige Autoren verlangen einen langen Gebrauch einer Marke, bevor diese als berühmt gilt und den erweiterten Schutzzumfang in Anspruch nehmen kann. Teilweise stösst man auch in der Rechtsprechung auf einen langen Gebrauch des Zeichens, bevor dieses als berühmt anerkannt wurde. Darauf basiert die Befürwortung einer langen Gebrauchsdauer bzw. die Dauer der Berühmtheit. Den erweiterten Schutz eines Zeichens muss sich ein Markeninhaber gewissermassen zuerst verdienen. So soll verhindert werden, dass nicht jeder Markeninhaber schnellstmöglich zur Berühmtheit gelangt, indem er beispielsweise einen Mehraufwand in den Werbeaufwand steckt.¹⁰³ Die Dauer der Berühmtheit lässt sich natürlich auch anhand konkreter Einzelfälle beurteilen. In der Regel wird die Berühmtheit durch die Produktionseinstellung hinaus bewertet. Es kann aber auch sein, dass die Berühmtheit einer Marke auch nach eingegangenen Konkurs weiterhin besteht (vgl. Urteil BVGer B-3036/2011 «Swissair»¹⁰⁴). Daraus spricht, dass die Dauer der Berühmtheit in der Lehre und Rechtsprechung nicht absolut definiert ist.

3.9. Notorisch bekannte Marke

64 Neben den bereits genannten Markenarten gibt es noch die notorisch bekannte Marke i.S.v. Art. 3 Abs 2 lit. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ. Das MSchG basiert auf einem sogenannten Eintragungsprinzip, welches besagt, dass der Schutz einer Marke erst mit dessen Eintragung beginnt (Art. 5 MSchG). Art. 6^{bis} PVÜ verpflichtet Mitgliedstaaten alle Marken abzuweisen, welche verwechselbar sind mit einer im Inland nicht eingetragenen Marke. Damit werden Marken, die nicht eingetragen sind, aber doch notorisch bekannt sind, geschützt. Die notorische Marke hält das Eintragungsprinzip ein, nicht aber wie die berühmte Marke das Spezialitätsprinzip. Das bedeutet, ihr Schutz ist auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen beschränkt, während die berühmte Marke über den Bereich gleicher oder gleichartiger Waren oder Dienstleistungen schützt. Zudem ist das qualitative Kriterium der allgemeinen Wertschätzung bei einer notorischen Marke nicht verlangt, was bei einer berühmten Marke massgeblich davon unterscheidet.¹⁰⁵

¹⁰³ HEINZELMANN, S. 108 f.

¹⁰⁴ BSK-DAVID/FRICK, N 23 zu Art. 15 MSchG.

¹⁰⁵ BSK-DAVID/FRICK, N 39 zu Art. 15 MSchG.

3.10. TRIPS-Abkommen

- 65 Erwähnenswert in Bezug auf den erweiterten Schutzzumfang ist das TRIPS-Abkommen im Vergleich zum Schweizerischen Recht. Durch Art. 16 Abs. 3 TRIPS¹⁰⁶ wird der erweiterte Schutzzumfang relativiert, welcher die Mitgliedstaaten in Anwendung von Art. 6^{bis} PVÜ zu einem Schutz notorischer Marken auch ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs verpflichtet.¹⁰⁷ Notorische Marken werden durch die Anwendung von Art. 16 Abs. 3 TRIPS gegenüber andern in doppelter Hinsicht privilegiert. Sie genießen einen Schutz im geografischen Bereich der Bekanntheit sowie auch ohne Registereintrag markenrechtlicher Schutz.¹⁰⁸ Die Botschaft hat festgestellt, dass Art. 16 Abs. 3 TRIPS die Anwendungen auf die berühmte Marke in der Schweiz ausbreiten. Auf den Unterschied einer notorischen Marke nach PVÜ und einer berühmten Marke nach MschG wird nicht eingegangen und man interpretiert die berühmte Marke gleichgestellt wie eine notorische Marke. Der Gesetzgeber hat Art. 15 MschG nicht nach dem Wortlaut von Art. 16 Abs. 3 TRIPS angepasst, auch wenn im Schweizer Recht noch immer der erweiterte Schutz ausserhalb des Spezialitätsprinzips nur für berühmten Marken und nicht für notorische Marken gilt.¹⁰⁹ BSK-DAVID/FRICK vertreten die soeben erläuterte Meinung, dass die berühmte Marke nach Art. 15 MschG und die notorische Marke nach Art. 16 Abs. 3 TRIPS gleich behandelt werden.¹¹⁰
- 66 Die Bestimmungen nach Art. 16 TRIPS sollen grundlegend eine minimale Rechtssicherheit gewährleisten und den Schutz über die Gleichartigkeitsgrenze erweitern.¹¹¹ Eine besondere Bekanntheit wird vom Gesetzgeber nicht vorausgesetzt. Zentral ist, dass die Marke verwendet wird und ein Hinweis darin besteht, dass der Markeninhaber geschädigt werden könnte.¹¹²

¹⁰⁶ Die Bestimmung lautet wie folgt: «Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft (1967) findet sinngemäss auf Waren oder Dienstleistungen Anwendung, die einer eingetragenen Marke nicht ähnlich sind und wenn die Benutzung der betreffenden Marke einer Verbindung dieser Ware oder Dienstleistung und dem Inhaber der eingetragenen Marke hinweisen würde oder eine solche Benutzung einen Schaden herbeiführen würde».

¹⁰⁷ MARBACH, N 1696.

¹⁰⁸ BSK-DAVID/FRICK, N 9 zu Art. 15 MschG.

¹⁰⁹ BSK-DAVID/FRICK, N 10 zu Art. 15 MschG.

¹¹⁰ BSK-DAVID/FRICK, N 11 zu Art. 15 MschG.

¹¹¹ MARBACH, N 1698.

¹¹² OFK-WILLI, N 2 zu Art. 15 MSchG.

4. **Schlussfolgerungen**

- 67 Das Markenschutzgesetz thematisiert die Verfügung über das Markenrecht, welches auch Bezug nimmt auf den erweiterten Schutzzumfang von berühmten Marken. Nach dem markenrechtlichen Grundkonzept soll, gestützt auf dem Gleichartigkeitserfordernis, ein überschüssender Ausschliesslichkeitsanspruch verhindert werden, damit neuen Marktteilnehmern die Zeichenwahl nicht unnötig erschwert wird. Berühmte Marken geniessen den erweiterten Schutzzumfang, welcher sich aus qualitativen und quantitativen Voraussetzungen ergibt. Eine berühmte Marke bildet nach modernem Verständnis ein selbstständig verkehrsfähiges Wirtschaftsgut, welches in der heutigen Zeit immer beliebiger ist. Da es immer wieder neue starke Marktteilnehmer gibt, ist es umso wichtiger, dass berühmte Marken einen Anspruch haben auf erweiterten Schutzzumfang. Ist eine Marke erst einmal berühmt, steckt viel intensive Arbeit und Zeit sowie Geld dahinter, was meines Erachtens einem Markeninhaber nicht gleich wieder genommen werden soll. Es ist nicht selten, dass Markenpiraterie besteht, und deswegen ist es umso regelrechter, dass solche Marken geschützt werden.
- 68 Hinzu kommt erschwerend, dass eine Marke nicht nur ihre Berühmtheit vorab beweisen muss, sondern zusätzlich noch, dass eine Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder eine Gefährdung der Unterscheidungskraft vorliegt.
- 69 Die unbestreitbare Meinung von Marken mit erweitertem Schutzzumfang sollte es eigentlich rechtfertigen, dies im Register so zu kennzeichnen, dass Inhaber von berühmten Marken sich gar keine Sorgen mehr über die oben genannten Verletzungstatbestände machen müssten. Das Weiteren würde es dies auch dem Bundesgericht vereinfachen. Angesichts der aufgezeigten Diskrepanzen in der Lehre und Rechtsprechung bestehen einige Unsicherheiten, auch was die Registrierung berühmter Marken sowie den erweiterten Schutzzumfang angeht. Aus den unterschiedlichen Meinungen diverser Autoren schliesse ich, dass eine berühmte Marke zurecht einen erweiterten Schutzzumfang genießt.