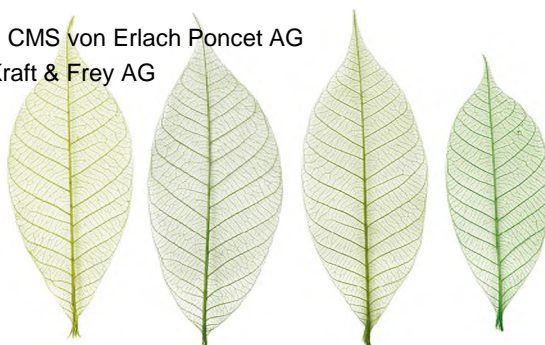


Der Schutz der Bekanntheit von Marken Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

25. und 26. August 2017

Stärken und Risiken der Bekanntheit

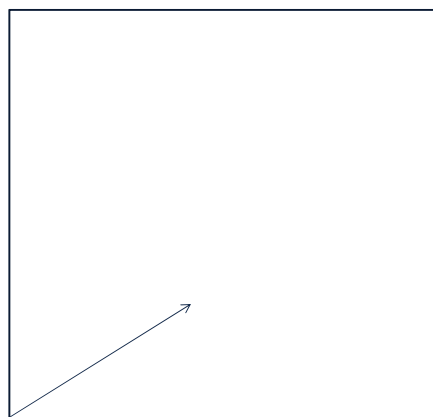
Simone Brauchbar Birkhäuser, CMS von Erlach Poncet AG
Nicolas Birkhäuser, Niederer Kraft & Frey AG



25. und 26. August 2017

Stärkung der Wettbewerbsposition zum ersten: Bekannte Marke

Verhältnis Intensität des Angriffs /
Abwehrkraft

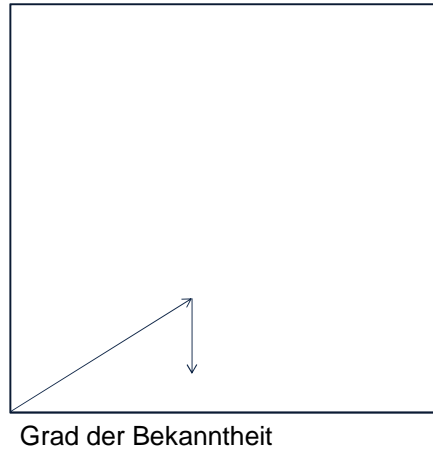


- Intensive Aufbauarbeit verdient weiten Ähnlichkeitsbereich
- Schutz gegen Anlehnung sowie gegen Botschaft "Ersatz für" (MSchG und UWG)
- Folge der Wettbewerbsanstrengung sowie des erhöhten Schutzbedürfnisses
- U.U. Schutz von Gemeingut

2 25. und 26. August 2017

Auftritt "Schmarotzer"

Verhältnis Intensität des Angriffs /
Abwehrkraft

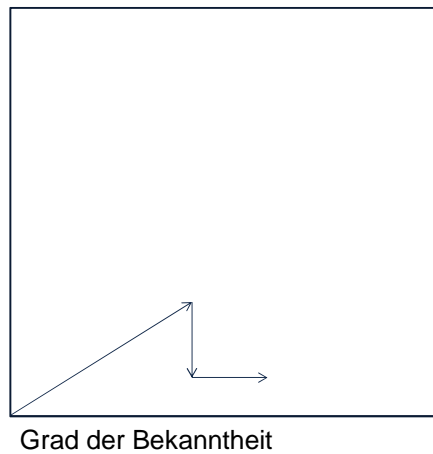


- Nachahmer und Trittbrettfahrer ("Schmarotzer") treten auf
- Intensität der Angriffe nehmen zu
- begründet keine Zunahme der Abwehrkraft

3 25. und 26. August 2017

Stumpfe Klingen und windige Arenen

Verhältnis Intensität des Angriffs /
Abwehrkraft

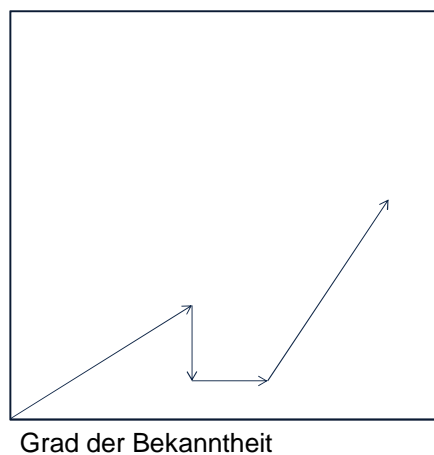


- Nachahmungsfreiheit wird betont
- Schutz der bekannten Marke kennt Grenzen
- Fehlender Schutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs
- Hohe Anforderung an Vorliegen einer berühmten Marke
- Gefahr der Degeneration zum Freizeichen

4 25. und 26. August 2017

Stärkung der Wettbewerbsposition zum zweiten: berühmte Marke

Verhältnis Intensität des Angriffs /
Abwehrkraft

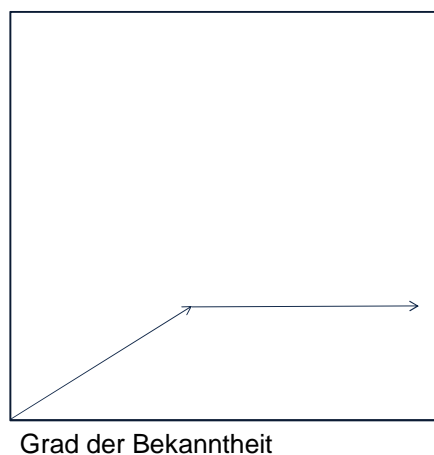


- Schutz vor Gefährdung der Unterscheidungskraft, Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung
- Durchbrechung des Spezialitätsprinzips möglich
- Schutz von Konzepten und freihaltebedürftigen Bestandteilen von Marken möglich

5 25. und 26. August 2017

Rechtliche Eingriffe in die Wettbewerbsposition

Verhältnis Intensität des Angriffs /
Abwehrkraft



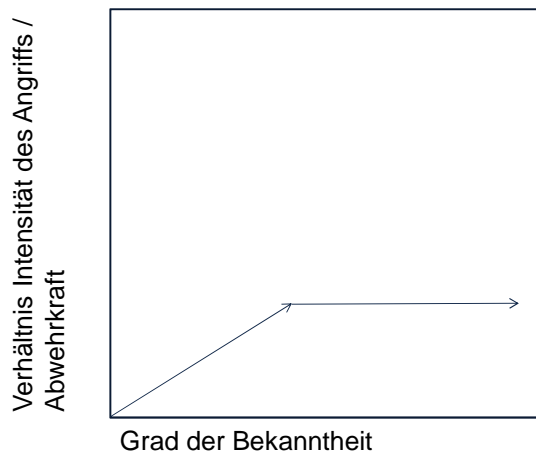
Wettbewerbliche Überlegungen, d.h. der Erhalt und die Förderung des Wettbewerbs,

schränken ein:

die Abwehrkraft / den Schutzzumfang von Marken (und gem. UWG).

6 25. und 26. August 2017

Rechtliche Eingriffe in die Wettbewerbsposition



- Absolute Ausschlussgründe, z.B. Lego
- Gebrauch von Marken Dritter, z.B. VW Audi Spezialist, WIR
- Anlehnung
- Kartellrecht

7 25. und 26. August 2017

Absolute Ausschlussgründe

Urteil 4A_20-2012 des BGer vom 3. Juli 2012 – Lego:

- «Im Übrigen rechtfertigt sich bei der Beurteilung der Zumutbarkeit möglicher Alternativformen im Hinblick auf die wettbewerbliche Gleichbehandlung die Anwendung eines strengen Prüfungsmaßstabs. Die mit der Einräumung einer Formmarke verbundene, zeitlich unbeschränkte Monopolstellung des Markeninhabers soll nach Art. 2 lit. b MSchG nur ermöglicht werden, sofern den Mitbewerbern dadurch angesichts vorhandener gleichwertiger Alternativen kein Nachteil entsteht.»
- «Im Sinne der Gleichbehandlung im funktionierenden Wettbewerb ist den Konkurrenten eine gleichwertige Ausgangslage zu erhalten.»
- «Der Beschwerdeführerin kann demnach nicht gefolgt werden, wenn sie vorbringt, die gestützt auf das gerichtliche Gutachten festgestellten höheren Herstellungskosten für alternative Lösungen von 1.326 – 4.927 % gegenüber dem LEGO-Stein seien bundesrechtlich unerheblich.» (E. 3.2)

8 25. und 26. August 2017

Absolute Ausschlussgründe / UWG

BGE 116 II 471 – Volvo:

- «Bei der Frage, ob der Nachahmer die zumutbaren Massnahmen zur Vermeidung von Verwechslungen getroffen hat, sind aber immer auch die berechtigten Interessen der Mitbewerber am freien Zugang zum allgemeinen Stand der Technik und zum allgemeinen Formenschatz zu berücksichtigen»
- «dem Nachahmer kann grundsätzlich nicht verwehrt werden, den bekannten Stand der Technik zugrunde zu legen, Formen zu benutzen, die die Verbraucher für den Gebrauchszweck der Ware als wesentlich ansehen, oder naheliegende, dem Zeitgeschmack entsprechende Formgestaltungen zu wählen»
- «Diese Grundsätze gelten auch für das Ersatzteilgeschäft. [...] Zulässig ist es ferner, in der Werbung auf den Namen der Hauptware [die Marke] hinzuweisen, zu welcher das Ersatzteil passt»
- «Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, was die Beklagte hätte vorkehren können, um die Möglichkeit einer Irreführung des Konsumenten auszuschliessen. Die Form der Kotflügel zu verändern, um sie von den Originalkotflügeln der Klägerin unterscheidbar zu machen, wäre der Beklagten jedenfalls nicht zuzumuten.» (E.3.a.aa - E. 3.b.bb)

9 25. und 26. August 2017

Gebrauch von Marken Dritter

BGE 128 III 146 – VW Audi Spezialist:

- «Der Gebrauch einer Drittmarke in der Werbung, insbesondere in einer Leuchtreklame eines Garagetriebs, verletzt die Schutzrechte des Markeninhabers nicht, solange er klar auf die eigenen Angebote bzw. Leistungen des Werbenden bezogen bleibt.»
- «Die Befugnis zur Verwendung der Drittmarke findet ihre Grenze dort, wo beim Publikum der falsche (Gesamt)Eindruck einer besonderen Beziehung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber oder einer Berechtigung des Werbenden an der Marke als solcher erweckt wird. Aus dem UWG und dem Firmenrecht ergeben sich keine weitergehenden Schutzansprüche zugunsten des Markeninhabers.» (Regeste)

10 25. und 26. August 2017

Gebrauch von Marken Dritter

BGE 126 III 322 – WIR:

- «"Mit der Marke "WIR" kennzeichnen die Beklagten nicht ihre eigene Dienstleistung - eine An- und Verkaufstätigkeit -, sondern sie umschreiben deren Gegenstand. Angaben zur Beschreibung seiner Waren oder Dienstleistungen darf jedermann verwenden, auch wenn dadurch Marken Dritter tangiert werden»
- «Vorliegend ist die Verwendung des Begriffs "WIR" unerlässlich, um die von den Beklagten angebotene Tätigkeit zu umschreiben.»
- «Der Klägerin ist daher die Duldung der Begriffsbezeichnung nicht deshalb zuzumuten, weil sie ihre Marke in Anlehnung oder Annäherung an einen gemeinfreien Begriff gebildet hat, sondern weil eine Umschreibung der beklagten Dienstleistungen anders kaum möglich ist.» (E. 3b)

11 25. und 26. August 2017

Anlehnung (UWG)

Urteil des HGer Aargau vom 3. November 2008, in: sic! 2009 S. 419 ff. «Beutelsuppen»:

- «Wie dargelegt kommt der Ausstattung der Standard-Beutelsuppen der Gesuchstellerin keine Kennzeichnungskraft zu, weshalb sie (...) durch den Gesuchsgegner grundsätzlich nachgeahmt werden darf» (E. 6.2)
- «Grundsatz der Nachahmungsfreiheit» (auch BGE 131 III 384 ff. E. 5.1)
- «Die vom Gesuchsgegner gewählte Gestaltung der Beutelsuppenverpackung mag als Nachahmung der gesuchstellerischen Beutelsuppenausstattung qualifiziert werden, besteht aber letztlich in der Benutzung von Formen, welche die Verbraucher für den Gebrauchszweck der Ware als wesentlich ansehen. Mithin hat der Gesuchsgegner eine naheliegende, dem Zeitgeschmack entsprechende Formgestaltung gewählt, was ihm aufgrund der Nachahmungsfreiheit erlaubt ist.»
- «durch Anbringung des Schriftzugs "Bon Chef" auch das Zumutbare unternommen, um die Gefahr der Irreführung des Publikums über die Herkunft der Erzeugnisse zu verringern.» (E. 6.2.4)

12 25. und 26. August 2017