

ip@6

25 April 2017

**Informativer oder dekorativer
Markengebrauch: Welcher Schutz?**

Ralph Schlosser

Schutz der Marke

- (1) rechtsrelevanter Gebrauch des jüngeren Zeichens (Art. 13 MSchG)
- (2) unter den Schutzzumfang der Marke fallender Gebrauch (Art. 3 MSchG)
- (3) keine Schranke (Weiterbenützungrecht; Erschöpfung usw.)

Rechtsrelevanter Gebrauch

(1) gewerbmässiger Gebrauch

(2) kennzeichenmässiger Gebrauch

Kennzeichenmässiger Gebrauch (1)

«Nach neuem Recht wird der Markeninhaber gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch seines Zeichens im geschäftlichen Verkehr vorgehen können».

Botschaft MSchG, BBl 1991 I 26

Kennzeichenmässiger Gebrauch (2)

Kennzeichenmässiger Gebrauch = Verwendung als:

- Marke
- Name
- Firma
- Enseigne
- Geschäftsbezeichnung
- Domainname

Thouvenin/Dorigo, Art. 13 N 13 m.w.H.

Kennzeichenmässiger Gebrauch (3)

Der Drittgebrauch der Marke setzt eine Benutzung im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen voraus.

Art. 13 Abs. 1 MSchG; Abegg, 44

Kennzeichenmässiger Gebrauch (4)

Entscheidend ist, ob eine Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion der Marke befürchtet werden muss.

Marbach, N 1459

Kennzeichenmässiger Gebrauch (5)

Nicht kennzeichenmässiger Gebrauch (Beispiele):

- informativer Markengebrauch (z.B. Hinweis auf Kompatibilität)
- dekorativer Markengebrauch

Schutz bei nicht kennzeichenmässigem Gebrauch (1)

UWG

- unrichtig oder irreführend (Art. 3 Abs. 1 lit. b, Art. 3 Abs. 1 lit. e)
- unnötig verletzend (Art. 3 Abs. 1 lit. a, Art. 3 Abs. 1 lit. e)
- unnötig anlehnend (Art. 3 Abs. 1 lit. e)

Schutz bei nicht kennzeichenmässigem Gebrauch (2)

Art. 15 MSchG?

- herrschende Lehre: Art. 15 MSchG setzt kennzeichenmässigen Drittgebrauch voraus (SHK MSchG-Thouvenin, Art. 15 N 42 m.w.H.)
- Mindermeinung: Art. 15 MSchG ist auch bei nicht kennzeichenmässigem Drittgebrauch anwendbar (Abegg, 58 m.w.H.)

Schutz der Marke

Drittgebrauch

```
graph TD; A[Drittgebrauch] --> B[kennzeichenmässig]; A --> C[nicht kennzeichenmässig];
```

kennzeichenmässig

- Art. 3 i.V.m. 13 MSchG
- Art. 15 MSchG
- UWG
- URG

nicht kennzeichenmässig

- UWG
- Art. 15 MSchG (wenn man Mindermeinung folgt)
- URG

Informativer Markengebrauch

Beim informativem Markengebrauch dient die fremde Marke nicht der Identifizierung der eigenen Produkte, sondern wird als Kennzeichen für das Angebot des Markeninhabers aufgefasst.

Thouvenin/Dorigo, Art. 13 N 32

Ersatzteil- und Zuberhörgeschäft (1)

Es ist zulässig, in der Werbung auf den Namen der Hauptware hinzuweisen, zu welcher das Ersatzteil passt.

BGE 116 II 471 E. 3a/bb, Volvo Kotflügel

Ersatzteil- und Zuberhörgeschäft (2)

Es darf aber nicht der Eindruck erweckt werden, es handle sich um Originalware.

David, FS von Büren, 282 f.

Ersatzteil- und Zuberhörgeschäft (3)



Die Verwendung der Marke PHILIPS auf der Verpackung von Tonabnehmerköpfen, die zwar mit Philips-Plattenspielern kompatibel waren, aber von einem anderen Hersteller stammten, stellt eine Markenverletzung dar.

BGer, SMI 1987, 67 ff. E. 6b/bb

Kompatibilität (1)

*Kompatibel zu Ihrer
Nespresso-Maschine* -
und Ihrem Budget.*

15. - 31.12.2010
Einführungsangebot
-25%
200g - 33 an Kapazität
Café-Packung 7.00 statt 9.00
Da Menge begrenzt.

Lighter Blend, Original Blend, Intense, Lunges, Dolce Gusto

Denner - was sucht? **DENNER**

Abgebildet ist eine beispielhaftige Marke der Tochter der Picnic-Trade S.A. und hat keine Verbindung mit Denner AG.



HGer St. Gallen, HG.2011.10-HGP

Ralph Schlosser – Informativer Markengebrauch

kasserschlosser avocats

Kompatibilität (2)

Hingegen ist es Denner erlaubt, in der Werbung und auf den Produkten bzw. der Verpackung darauf hinzuweisen: «Kompatibel zu Nespresso-Maschinen», sofern der Schriftzug klein ist.

HGer St. Gallen, HG.2011.10-HGP, E. 3c

Reparatur- und Servicearbeiten

Verwendet ein Geschäftsinhaber die fremde Marke für sein Angebot an Original-Markenartikeln oder zur Werbung für Reparatur- und Servicearbeiten, die Originalmarken zum Gegenstand haben, so verletzt er das Markenrecht nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen Angebote bezieht.

BGE 128 III 146 E. 2b/aa, VW/Audi Spezialist

VW Audi Spezialist (1)



VW Audi Spezialist (2)

Der Gebrauch einer Drittmarke in der Werbung ist rechtmässig, solange er klar auf die eigenen Leistungen bezogen bleibt und das Publikum nicht über die Verhältnisse des Werbenden zum Markeninhaber getäuscht wird.

BGE 128 III 146 E. 2b/cc

VW Audi Spezialist (3)



Das verwendete Schriftbild kann als nüchtern bezeichnet werden und grenzt sich sowohl von der prägnanten «Audi»-Schreibweise wie von den übereinander stehenden Buchstaben «V» und «W» ab.

BGE 128 III 146 E. bb

VW Audi Spezialist (4)

Der Eindruck einer nicht (mehr) vorhandenen Vertragsbeziehung zwischen der Werbung und den Markeninhaberinnen wird nicht erweckt. Insbesondere weist der Ausdruck «Spezialist» nicht auf eine besondere Vertragsbeziehung zu den Klägerinnen hin.

BGE 128 III 146 E. 2c/bb

Irreführung über Vertragsbeziehung (1)

- Garage Y = früherer Vertragspartner der X AG
- Schild «X spécialiste» ohne Logo: keine Irreführung
- Bezeichnung «Centre X»: irreführend, insbesondere im Domainnamen «centre-x.ch»

TC Neuchâtel, RJN 2013, 248 ff. E. 3-4

Irreführung über Vertragsbeziehung (2)

Weitere Fallbeispiele:

- www.specialiste-porsche.com 
- www.buy-a-lexus.com 
- BMW-Care 

Vgl. T. Widmer, sic! 2015, 616-617

Irreführung über Vertragsbeziehung (3)

Der Gebrauch der Marke RALPH LAUREN auf der Treuekarte eines nicht zugelassenen Händlers verstösst gegen Art. 13 MSchG.

Dasselbe gilt für die Leuchtreklame mit der Marke RALPH LAUREN.

TA Ticino, sic! 2008, 122 ff. E. 8 und 11

Irreführung über Vertragsbeziehung (4)

Die Vortäuschung eines nicht bestehenden Vertragsverhältnisses zum Hersteller oder Markeninhaber kann allein unter wettbewerbs- und lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten relevant sein.

BGer, sic! 2000, 310 ff. E. 2c, Chanel IV

Irreführung über Vertragsbeziehung (5)

Eine Täuschung der Adressaten ist unbesehen darum rechtswidrig, ob darin ein Verstoss gegen den Markenschutz zu sehen wäre oder ein Verstoss gegen das UWG vorliegt.

BGE 128 III 146 E. 2b/bb, VW/Audi Spezialist

Irreführung über Vertragsbeziehung (6)

Lehre gespalten:

- für die einen liegt kein kennzeichenmässiger Gebrauch vor
→ lediglich UWG (Thouvenin/Dorigo, Art. 13 N 28)
- für die anderen ist die Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt → kennzeichenmässiger Gebrauch → MSchG (Abegg, 51 ff.)

Irreführung über Vertragsbeziehung (7)

Ob die Adressaten bestimmte Anpreisungen dem Markeninhaber zurechnen, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den sie beim Publikum erwecken.

BGE 128 III 146 E. 2C, VW/Audi Spezialist

Irreführung über Vertragsbeziehung (8)

Umstände:

- Wort-/Bildmarke?
- Leuchtreklame mit zusätzlichen Hinweisen?
- Domainname?

Irreführung über Vertragsbeziehung (9)

Die Verwendung der fremden Marke soll nicht weitergehen, als dies zur Information des Publikums...

- ... unbedingt notwendig ist (Sabbadini, 771)
- ... unerlässlich ist (BGE 126 III 322 E. 3b, WIR)
- ... erforderlich ist (BGer, sic! 2000, 310 ff. E. 2b, Chanel IV)

Dekorativer Gebrauch

Wird ein Zeichen lediglich als Gestaltungselement und nicht als Unterscheidungsmerkmal eingesetzt, fällt dessen Gebrauch nicht unter Art. 13 Abs. 1 MSchG.

Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 1998, 54 ff. E. 6.1.1, SBB Uhren I

SBB Uhren



- Vermarktung einer Uhr anlässlich des 150. Jubiläums der SBB; zwei Lokomotiven auf Zifferblatt abgebildet
- SBB-Logo auf einer der Lokomotiven sichtbar
- kein kennzeichenmässiger Gebrauch



AppGer Bern, sic! 1998, 59 ff. E. 4d/cc, Montres CFF II

Merchandising-Artikel

Die Abbildung fremder Marken auf Fan- und Merchandisingartikeln wird in der Regel nicht rein dekorativ verstanden



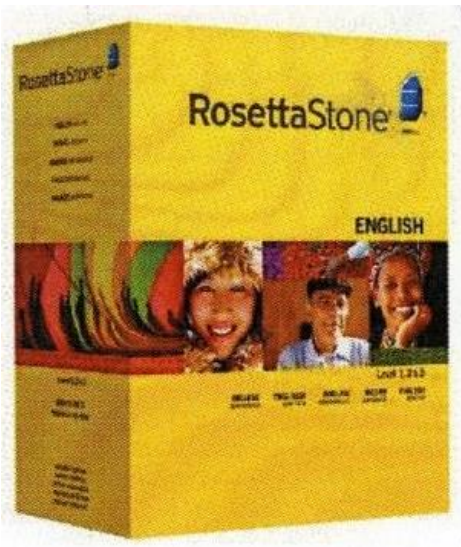
Vgl. EuGH, C-206/01 «Arsenal»; BSK MSchG-Isler, Art. 13 N 23

Farb- und Formmarken (1)

Bei Farb- oder Formmarken liegt der dekorative Gebrauch oftmals näher als der kennzeichenmässige.

Schmidt, FS Meisser, 153; vgl. auch Thouvenin/Dorigo, Art. 13 N 20

Farb- und Formmarken (2)



- Verletzung der Farbmarke Langenscheidt-gelb
- die Farbe gelb wird bei den Verpackungen der Beklagten vom Verkehr als eigenständiges Kennzeichen aufgefasst

BGH, 18.09.2014, I ZR 228/12

Verwendung in der Kunst

Die Verwendung der fremden Marke in der Kunst ist grundsätzlich zulässig.

Abegg, 266



Fremde Markenwaren in der eigenen Werbung (1)

Wird ein fremdes Produkt nur beiläufig benutzt, so ist der Gebrauch grundsätzlich zulässig. Wird dagegen an den besonderen Ruf der fremden (berühmten) Marke angeknüpft, ist von einer unlauteren Rufausbeutung auszugehen.

Abegg, 277

Fremde Markenwaren in der eigenen Werbung (2)



- kein kennzeichenmässiger Gebrauch
- Ausbeutung fremden Rufs gemäss UWG

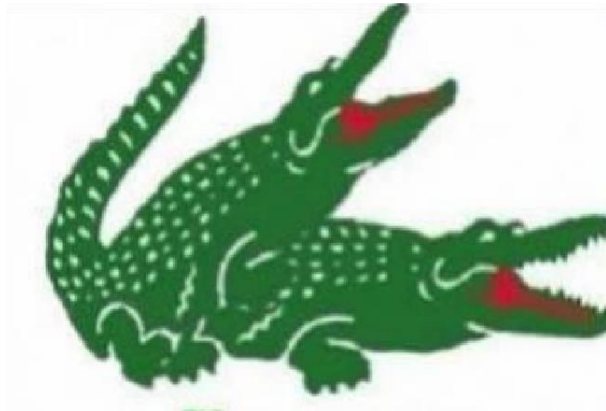
BGH, GRUR 1983, 247 ff. E. 2

Markenparodie (1)

Wenn eine Ware unter einer Marke vermarktet wird, die eine Parodie einer fremden Marke darstellt, liegt immer ein kennzeichenmässiger Gebrauch vor.

Thouvenin/Dorigo, Art. 13 N 127; vgl. auch Alberini, 435

Markenparodie (2)



Beim Publikum kann der irrtümliche Eindruck entstehen, dass die Klägerin nun auch Hygieneartikel vertreibt → Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 lit. d UWG.

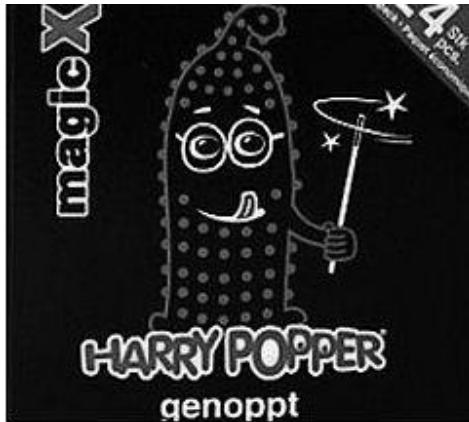
HGer Bern, SMI 1991, 234 ff.

Markenparodie (3)

La nature parodique de l'utilisation exclut tout risque de confusion, de sorte que les art. 3 al. 1 LPM et 3 al. 1 lit. d LCD n'entrent pas en considération.

Alberini, 435

Markenparodie (4)



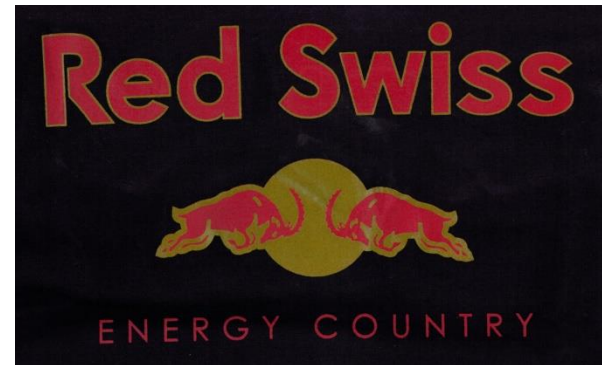
- Hinterlegung der Marke «HARRY POPPER (fig.)» für Präservative
- Klage der Inhaberin verschiedener Marken «HARRY POTTER»

Markenparodie (5)

«Mit der Marke HARRY POTTER werden Vorstellungen verbunden wie Zauberei bzw. magischer Erfolg, Heldentum, Durchbrechung des Alltags, Phantasie, Kreativität, Jugend etc. Diese abstrakten Rufinhalte lassen sich ebenfalls auf Präservative übertragen, auch wenn bei diesen Produkten in erster Linie Sicherheit [...] verlangt wird».

KGer Schwyz, 17.08.2010, ZK 2008 19

Markenparodie (6)



Markenparodie (7)

«Compte tenu de [l'utilisation] commerciale du signe litigieux, il y a lieu de retenir que ce signe n'est pas utilisé à des fins décoratives et qu'il s'agit au contraire d'une marque. Le fait que les tee-shirts soient commercialisés avec les autres produits de l'intimée n'y change rien».

TC Vaud, 15.07.2009, CM09.011076, E. IV b, Red Bull / Red Swiss

Markenparodie (8)

«L'usage "parodique" ou humoristique d'une marque de haute renommée constitue un cas typique d'exploitation induite de la réputation».

TC Vaud, 15.07.2009, CM09.011076, E. IV cb, Red Bull / Red Swiss

Markenparodie (9)



Markenparodie (10)

Wird eine bekannte Marke bei der Aufmachung eines Produktes in witziger und humorvoller Weise verwandt, kann die Unlauterkeit der Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Klagemarke aufgrund der Kunstfreiheit ausgeschlossen sein.

BGH, GRUR 2005, 583 ff. E. 1e/bb

Markenparodie (11)

Es besteht keine Schranke des Markenrechts aufgrund der Meinungs- oder Kunstfreiheit. Bei einer Parodie gilt es aber, eine verfassungskonforme Auslegung vorzunehmen.

Abegg, 274 f.; vgl. auch Thouvenin/Dorigo, Art. 13 N 129

Markenparodie (12)

Auch das UWG kennt keine Parodieschranke → lediglich verfassungskonforme Auslegung.

Abegg, 156 f.

Markenparodie (13)



Markenparodie (14)

Art. 3 lit. a UWG und Art. 28 ZG sind grundrechtskonform auszulegen. Satire und Karikatur können nur unter ganz erschwerten Umständen angefochten werden, wenn sie die ihrem Wesen eigenen Grenzen in unerträglichem Masse überschreiten.

ZGer Basel-Stadt, sic! 2010, 375 ff., Davidoff / Davideath

Markenparodie (15)



ZGer Basel-Stadt, sic! 2010, 375 ff.

Markenparodie (16)

Eine Nichtanwendung des UWG infolge einer verfassungskonformen Auslegung kommt nur in Betracht, wenn der Dritte keinerlei eigene wirtschaftlichen Interessen verfolgt.

Abegg, 157; vgl. auch Alberini, 434 f.



Literatur (1)

ABEGG Barbara: Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Bern 2013

ALBERINI Alain: L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui, Lausanne 2015

DAVID Lucas: Der Gebrauch gewerblicher Schutzrechte ohne Zustimmung des Inhabers, FS R. von Büren, Basel 2009, 269 ff.

ISLER Michael, in: BSK MSchG, 3. Aufl., Basel 2017

MARBACH Eugen: Markenrecht, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009

Literatur (2)

SABBADINI Fabio: Werbung für Waren und Dienstleistungen durch nicht autorisierte Händler, sic! 2000, 770 ff.

SCHMIDT Benedikt: Kennzeichenmässig oder dekorativ?, FS J. David Meisser, Bern 2012, 145 ff.

THOUVENIN Florent/DORIGO Lara, in: Stämpflis Handkommentar MSchG, Bern 2009

WIDMER Thomas: Utilisation licite de la marque d'autrui: un point de situation, sic! 2015, 611 ff.

Danke!

Ralph Schlosser
Kasser Schlosser avocats
www.kasser-schlosser.ch