

NIEDERER KRAFT & FREY

Niederer Kraft & Frey Ltd
Bahnhofstrasse 13 · CH-8001 Zurich
Telephone +41 58 800 8000 · Telefax +41 58 800 8080
nkf@nkf.ch · www.nkf.ch

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Kennzeichenrecht

Nicolas Birkhäuser

30. Juni 2011

NKF

HARRY POTTER / Harry Popper (fig.)

Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 17. August 2010
(ZK 2008 19)

HARRY POTTER vs. Harry Popper (fig.)

(KGer SZ in sic! 2/2011, S.108 ff., mit Anmerkungen von Bendicht Lüthi;
INGRES NEWS 1/2011, S. 1)

HARRY POTTER / Harry Popper (fig.)

De quoi s'agit-il? (1)

1. Klägerin: Warner Bros. Entertainment Inc., USA, ist Inhaberin mehrerer schweizerischer Wortmarken „**HARRY POTTER**“, eingetragen für die Klassen 9, 16, 14, 21, 24, 25, 28, 41
2. Beklagte: Eine AG mit Sitz im Kanton Schwyz ist Inhaberin der jüngeren schweizerischen Wort-/Bildmarke „**Harry Popper**“, eingetragen für Präservative in Klasse 10
3. Klage am 13. Mai 2008 auf (i) Nichtigerklärung, (ii) Löschung und (iii) Unterlassung
4. Marken:

Klägerin:

mehrere Wortmarken
(insbesondere CH P475 684, CH P480 007,
CH 486 730 und CH 537 772)

„**HARRY POTTER**“

Beklagte:

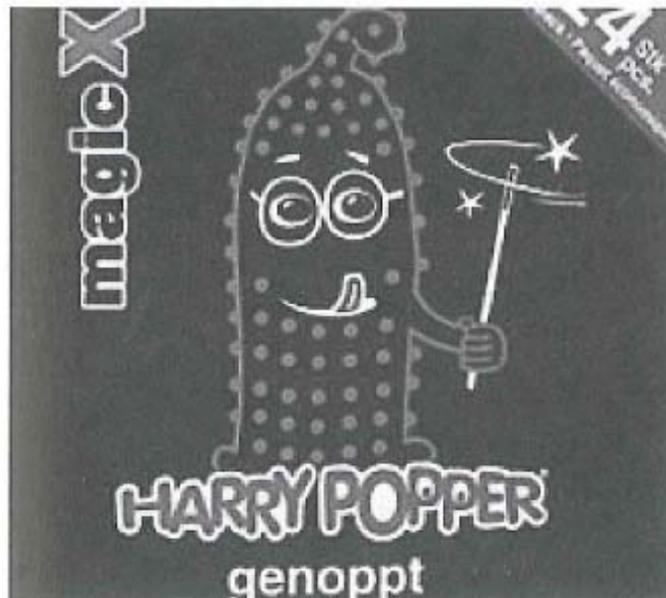
Wort-/Bildmarke „**Harry Popper**“
(CH 542 377)



HARRY POTTER / Harry Popper (fig.)

De quoi s'agit-il? (2)

5. Auftritt / Gebrauch der Marke der Beklagten:



HARRY POTTER / Harry Popper (fig.)

Rechtsfragen:

1. Art. 15 Abs. 1 MSchG: Markenrechtlicher Schutz / Berühmtheit
 - a) Schutzfähigkeit der Marke „HARRY POTTER“ bejaht
 - b) Berühmtheit der Marke „HARRY POTTER“ bejaht
2. Art. 15 Abs. 1 MSchG: Verletzung
 - a) Gefährdung der Unterscheidungskraft bejaht
 - b) Ausnützung des Rufs bejaht
 - c) Beeinträchtigung des Rufs offengelassen
3. Art 2 lit. d MSchG: Verstoss des Zeichens „Harry Popper“ gegen die guten Sitten offengelassen
4. Art. 2 Abs. 2 ZGB: Verwirkung verneint
5. Art. 3 lit. e UWG: Unlautere Ausnützung des Rufs bejaht
6. Art. 3 lit. a UWG: Unnötige Herabsetzung offengelassen
7. Urheberrecht: Offengelassen

HARRY POTTER / Harry Popper (fig.)

Art. 15 Abs. 1 MSchG: Markenrechtlicher Schutz (1)

a) Schutzfähigkeit der Marke „HARRY POTTER“ bejaht:

1. Wird „HARRY POTTER“ als Marke oder nur als Roman- und Filmfigur wahrgenommen? - Wofür ist „HARRY POTTER“ bekannt?
 2. Das Gericht führt aus:
 1. Herkunftsfunktion der Marke wurde früher als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden
 2. Erweitertes Verständnis der Herkunftsfunktion (neues MSchG): Die Marke wird zum Identifikationsmerkmal eines bestimmten Angebots
 3. Nicht entscheidend für Schutzfähigkeit, ob die Verkehrskreise „HARRY POTTER“ lediglich als Roman- und Filmfigur oder als eine Marke wahrnehmen
 4. Nicht entscheidend, ob die Verkehrskreise die Marke „HARRY POTTER“ der Klägerin zuordnen - Ein abstrakter Herkunftshinweis genügt
- Markenrechtlicher Schutz grundsätzlich bejaht

HARRY POTTER / Harry Popper (fig.)

Art. 15 Abs. 1 MSchG: Markenrechtlicher Schutz (2)

b) Berühmtheit der Marke „HARRY POTTER“ bejaht:

1. Es genügt, wenn die fiktive Roman- und Filmfigur „HARRY POTTER“ berühmt ist - die einzelnen „HARRY POTTER“-Produkte müssen nicht berühmt sein
2. Drei Charakteristika der berühmten Marke: (i) überragende Verkehrsgeltung (quantitativ), (ii) allgemeine Wertschätzung und (iii) relative Alleinstellung (qualitativ). Diese Kriterien sind weder gleichwertig noch als starr aufzufassen
3. Wechselwirkung: je bekannter eine Marke ist, um so geringer sind die Anforderungen an die allgemeine Wertschätzung und Alleinstellung
4. Bundesgericht prüft bei geringer Bekanntheit die qualitativen Kriterien überhaupt nicht und schliesst bei Bekanntheit ohne weiteres auf allgemeine Wertschätzung [Mit Hinweis auf Teil der Lehre - ABER: in BGE 130 III 748, 752 f. (Nestlé), werden alle Kriterien als notorisch betrachtet und nicht von Bekanntheit auf Wertschätzung geschlossen]
5. Das Gericht anerkannte eine Marketingstudie in den westlichen Industriestaaten Europas (ohne Schweiz): Bekanntheit durchschnittlich über 95% und Sympathiewert 75%

HARRY POTTER / Harry Popper (fig.)

Art. 15 Abs. 1 MSchG: Gefährdung der Unterscheidungskraft bejaht

1. Nicht jede Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft fällt in den Schutzbereich von Art. 15 MSchG
 2. (i) Zuerst zu prüfen, ob Zweitzeichen in einem Bereich verwendet wird, in den das Originalkennzeichen mit seiner Verkehrsbekanntheit ausstrahlt (potentielle Verwässerungsgefahr). (ii) In zweitem Schritt zu prüfen, ob Zweitzeichen geeignet ist, den Wert der Originalmarke zu gefährden (konkrete Verwässerungsgefahr)?
 3. Es wird keine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit vorausgesetzt („reduzierte Anforderungen“ an Gleichartigkeit)
 4. Die Zeichenähnlichkeit i.S. des Art. 15 MSchG ist berühmtheitsbezogen auszulegen: Je bekannter die Marke, um so eher ist eine Ähnlichkeit zu bejahen
 5. Es wurde grosse Zeichenähnlichkeit angenommen
- Der Gebrauch der Marke „Harry Popper“ gefährdet die Unterscheidungskraft des berühmten Zeichens „HARRY POTTER“

HARRY POTTER / Harry Popper (fig.)

Art. 15 Abs. 1 MSchG: Rufausnützung bejaht

1. Gütevorstellungen und Werbebotschaften lassen sich auf die unter dem gleichen Zeichen angebotenen Waren Dritter übertragen
 2. Imagetransfer: Das Erzielen eines blossen Aufmerksamkeitseffekts genügt nicht
 3. Warenähnlichkeit: Ein sehr allgemeiner, abstrakter Rufinhalt einer berühmten Marke lässt sich auf nahezu beliebige Waren oder Dienstleistungen übertragen
 4. Zeichenähnlichkeit: Das blosser Wecken von Assoziationen genügt. Dazu genügt ein verminderter, vergleichsweise geringer Ähnlichkeitsgrad
 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
 6. Gestaltung der Packung (Zauberstab, schwarze Farbe etc.) als Beweis dafür, dass sich Rufinhalt der Marke „HARRY POTTER“ auf Präservative übertragen lässt, berücksichtigt
- Mit dem Gebrauch der Marke „Harry Popper“ nützt die Beklagte den Ruf des Zeichens „HARRY POTTER“ aus

HARRY POTTER / Harry Popper (fig.)

Art. 3 lit. e UWG: Unlautere Rufausnützung bejaht

1. Markenrecht stellt gegenüber dem Lauterkeitsrecht keine vorrangige Spezialregelung dar
 2. Bei der Prüfung der lauterkeitsrechtlichen Rufausnützung und Herabsetzung sind nicht nur die unlautere Verwendung eines Kennzeichens (wie im Markenrecht), sondern ebenfalls alle anderen Umstände zu berücksichtigen
 3. Es ist unlauter, den Ruf einer fremden Marke als Werbevorspann für die eigene Ware zu verwenden
 4. Vorwerfbar ist in erster Linie nicht die Annäherung an den fremden Ruf, sondern vielmehr die unmittelbare Verwertung zu eigenem Nutzen
 5. Assoziationen mit der berühmten Marke „HARRY POTTER“: Um so mehr, wenn neben den Kennzeichen die Verpackung des beklaglichen Produkts miteinbezogen wird
 6. Imagetransfer erforderlich: die Gütevorstellungen und Werbebotschaften lassen sich auf die unter dem Zeichen „Harry Popper“ angebotenen Waren der Beklagten übertragen
- Ruf der Marke „HARRY POTTER“ zum eigenen Nutzen verwertet

HARRY POTTER / Harry Popper (fig.)

Fragen / Bemerkungen

1. Die Frage, ob ein Zeichen, das eine Roman- und Filmfigur ist, grundsätzlich als Marke schutzfähig ist, ist wohl unbestritten
2. Ist das Zeichen „HARRY POTTER“ eine berühmte Marke oder nur eine berühmte Roman- und Filmfigur?
 1. Muss das Zeichen zwingend als Marke berühmt sein?
 2. Was bedeutet es, als Marke berühmt zu sein? - Muss eine berühmte Marke für Produkte berühmt sein?
 3. Muss sich die allgemeine Wertschätzung auf Produkte beziehen oder kann sich ein Zeichen abstrakt einer allgemeinen Wertschätzung erfreuen (vgl. „Sympathiewert“)?
3. Was sind die Unterschiede zwischen der Gefährdung der Unterscheidungskraft gemäss Art. 15 MSchG und der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 MSchG? - In Theorie und Praxis
4. Ist Rufausnützung gemäss Art. 15 MSchG (bloss) ein Tatbestand des UWG im MSchG?
5. Inwiefern dürfen neben den Zeichen weitere Umstände, wie z.B. die Packung, auch unter Art. 15 MSchG berücksichtigt werden?

VIAGRA / viaguara

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 6. Juli 2010
(Nr. HG 09 50) (Ausfertigung: 28. Oktober 2010)

VIAGRA vs. viaguara

(HGer BE in sic! 5/2011, S. 313 ff., mit Anmerkungen von Michael Reinle;
INGRES NEWS 5/2011, S. 1)

VIAGRA / viaguara

De quoi s'agit-il?

1. Klägerin: Pfizer Products Inc., USA, ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. P-433 655 „**VIAGRA**“ (Wortmarke), eingetragen für Waren der Klasse 5
2. Beklagte: VIAGUARA S.A., Polen, ist Inhaberin der jüngeren internationalen Registrierung Nr. 855 223 „**viaguara**“ (Wortmarke), eingetragen für alkoholische Getränke in Klasse 33
3. Klage am 20. Oktober 2009 auf (i) Nichtigerklärung und (ii) Unterlassung
4. Säumnisurteil

Rechtsfragen:

Art. 15 Abs. 1 MSchG - UWG „höchstens ergänzend“:

1. Gefährdung der Unterscheidungskraft bejaht
2. Ausnützung des Rufs bejaht
3. Beeinträchtigung des Rufs bejaht

VIAGRA / viaguara

Art. 15 Abs. 1 MSchG: Gefährdung der Unterscheidungskraft bejaht (1)

(i) Berühmtheit der Marke „VIAGRA“ bejaht:

1. Berühmtheit setzt voraus, dass die Marke sich bei einem breiten Publikum allgemeiner Wertschätzung erfreut
2. Nicht erforderlich ist hingegen, dass die Marke absolut einmalig ist
3. Von der Klägerin vorgelegte ausländische Urteile genügten zur Glaubhaftmachung der Berühmtheit (wegen Säumnis der Beklagten musste kein Beweis geführt werden)

(ii) Gefährdung der Unterscheidungskraft bejaht:

Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn zwischen den beiden Marken Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vorliegt

1. unmittelbare Verwechslungsgefahr
2. mittelbare Verwechslungsgefahr
3. Botschaft des Inhalts „Ersatz für“ oder „gleich gut wie“ (Anlehnungen)

VIAGRA / viaguara

Art. 15 Abs. 1 MSchG: Gefährdung der Unterscheidungskraft bejaht (2)

(iii) Verwechslungsgefahr aufgrund von Ähnlichkeit zwischen „VIAGRA“ und „viaguara“:

1. Gesamteindruck, den die Zeichen in der Erinnerung hinterlassen
 2. auf Merkmale abzustellen, die am ehesten im Gedächtnis haften bleiben
 3. aufgrund des Gesamteindrucks der Zeichen, bestehend aus Klang, Schriftbild und Sinngehalt, Verwechselbarkeit angenommen:
 - Wortanfang „viag“ und -ende „ra“ sind identisch
 - identischen Konsonanten, nämlich „v – g – r“
 - Ausspracheähnlichkeit
 - beide Zeichen sind Phantasienamen
- Gefahr, dass das Publikum die geringfügige Abweichung im Wortinnern nicht auf Anhieb wahrnimmt und Assoziation zu „VIAGRA“ herstellt
- Verwechslungsgefahr bzw. Gefährdung der Unterscheidungskraft

VIAGRA / viaguara

Art. 15 Abs. 1 MSchG (oder „höchstens ergänzend“ UWG?): Ausnützung des Rufs bejaht

Anlehnung nicht nur hinsichtlich des Wortlautes, sondern in ihrem gesamten Marktauftritt:

1. Flaschenetiketten, Werbetexte: nehmen Bezug auf die aphrodisierende Wirkung von „viaguara“
2. „VIAGRA“ vermittelt die Botschaft von Freude, Vitalität, Stärke und Jugendlichkeit
3. „viaguara“ spricht genau darauf an: Konsum des „viaguara“-Getränkes wirke leistungssteigernd und potenzfördernd
4. Übertragung der mit „VIAGRA“ verbundenen Wert- und Gütevorstellungen auf die unter „viaguara“ angebotenen Getränke

→ Ausnützung des Rufs bejaht

VIAGRA / viaguara

Art. 15 Abs. 1 MSchG (oder „höchstens ergänzend“ UWG?): Rufbeeinträchtigung bejaht

Die Rufausbeutung birgt auch die Gefahr der Rufbeeinträchtigung:

- Der Hauptbestandteil von „viaguara“, der hochprozentige polnische Vodka, verträgt sich nicht mit einem seriösen Medikament

→ Zusammenfassend stellt das Gericht fest, dass für die Klägerin als Vertreiberin eines Arzneimittels die Assoziation von „VIAGRA“ mit einem blossen Aphrodisiakum genauso unerwünscht ist wie diejenige mit alkoholischen Getränken

VIAGRA / viaguara

Fragen / Bemerkungen:

1. Kommt das UWG „höchstens ergänzend“ zum MSchG zur Anwendung? - Fraglicher Verweis auf BGer Urteil 4A_467/2007 vom 8. Februar 2008 (IWC):
 1. Im „IWC“-Entscheid haben die Parteien nur das UWG geltend gemacht
 2. Es wird im „IWC“-Entscheid ausdrücklich festgehalten, dass „die Normen des UWG im Verhältnis zum Markenschutz nicht subsidiär sind, sondern einen eigenständigen Anwendungsbereich haben (...)“
 3. Es wird im „IWC“-Entscheid verwiesen auf BGE 129 III 353 E. 3.3 (Puls): Das Markenrecht wird gegenüber dem UWG nicht als vorrangige Spezialregelung verstanden
2. Ist „der Schutz der berühmten Marke vor Rufausbeutung und -beeinträchtigung durch das Markenschutzgesetz abschliessend geregelt“?
3. Darf bei der Prüfung der Gefährdung der Unterscheidungskraft gemäss Art. 15 MSchG die „Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG“ geprüft werden ohne Berücksichtigung der Waren / Dienstleistungen (Gleichartigkeit)?

Hotel-Sterne

Urteil des Bundesgerichts vom 12. Januar 2011
(4A_385/2010 und BGE 137 III 77)

Hotel-Sterne (Schweizer Hotelier-Verein SHV vs. GastroSuisse)

(BGE in sic! 4/2011, S. 236 ff.; INGRES NEWS 3/2011, S. 2)

Hotel-Sterne

De quoi s'agit-il? (1)

1. Beschwerdeführer: Schweizer Hotelier-Verein (SHV) ist Inhaber mehrerer schweizerischer Wort-/Bildmarken, eingetragen für die Klasse 43
2. Beschwerdegegner: GastroSuisse ist Inhaber mehrerer schweizerischer Wort-/Bildmarken, eingetragen für die Klassen 35, 42, 43
3. Klage auf Unterlassung vor dem HGer des Kantons Zürich, Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht, Beschwerde an das Bundesgericht

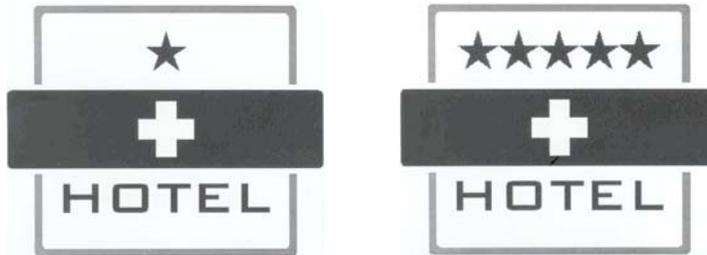
Hotel-Sterne

De quoi s'agit-il? (2)

4. Marken:

Beschwerdeführer:

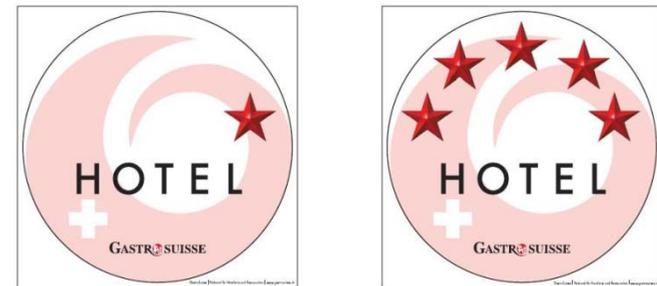
mehrere Wort-/Bildmarken
(CH 531 266, CH 531 267, CH 531 268,
CH 531 269 und CH 531 250), z.B.



Erstmals 1979 Sterne zur Klassifizierung
von Hotels verwendet;
Hinterlegung Marken: 22.12.2004

Beschwerdegegner:

mehrere Wort-/Bildmarken
(CH 541 117 - CH 541 126), z.B.



Absicht, unter Verwendung dieser
Zeichen ein eigenes
Klassifikationssystem einzurichten

Hotel-Sterne

Rechtsfragen

1. Art. 2 lit. a MSchG: Sterne sind als Zeichen des Gemeinguts grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen
2. Art. 2 lit. a MSchG: Verkehrsdurchsetzung möglich, soweit nicht absolutes Freihaltebedürfnis besteht - absolutes Freihaltebedürfnis bejaht
3. Art. 3 Abs. 1 MSchG: Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen verneint
4. Art. 3 lit. d UWG (und weitere Bestimmungen des UWG): Die Zeichen des Beschwerdegegners schaffen keine Verwechslungsgefahr und bewirken keine Täuschung oder Irreführung

Hotel-Sterne

Art. 21 MSchG - Garantiemarke

1 Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und dazu dient, die Beschaffenheit, die geographische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten.

2 Die Garantiemarke darf nicht für Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers oder eines mit ihm wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmens gebraucht werden.

3 Der Markeninhaber muss jedermann gegen angemessenes Entgelt den Gebrauch der Garantiemarke für Waren oder Dienstleistungen gestatten, welche die nach dem Markenreglement gewährleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen.

Hotel-Sterne

Art. 2 lit. a MSchG: Sterne sind als Zeichen des Gemeinguts grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen

1. Die Sterne werden von den massgeblichen Verkehrskreisen als blosse Beschaffenheitsangabe aufgefasst
 2. Auch der Garantimärke kommt eine Unterscheidungsfunktion zu: Das entsprechende Zeichen ist daher nur schutzfähig, wenn es unterscheidungskräftig ist, indem es das Angebot (zumindest) einer Gruppe von Unternehmen kennzeichnet bzw. individualisiert
 3. Dies gilt selbst unter der Annahme, dass bei Garantimarken hinsichtlich der Unterscheidungskraft im Vergleich zu Individualmarken herabgesetzte Anforderungen gelten
 4. Aufgrund der Verwendung von Sternen kann das angesprochene Publikum keinen Hinweis auf eine bestimmte Gruppe von Unternehmen erkennen und nimmt die Sterne demnach nicht als Marke wahr
- Die Sterne gehören daher im Zusammenhang mit den vom Beschwerdeführer beanspruchten Dienstleistungen zum Gemeingut und sind für sich allein betrachtet nach Art. 2 lit. a MSchG grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen

Hotel-Sterne

Art. 2 lit. a MSchG: Verkehrsdurchsetzung möglich, soweit nicht absolutes Freihaltebedürfnis besteht

1. Auch bei Garantimarken ist nicht auszuschliessen, dass ein zum Gemeingut gehörendes Zeichen, das von verschiedenen Anbietern auf Grundlage eines bestimmten Markenreglements für ein Produkt verwendet wird, Verkehrsgeltung erlangt
 2. Garantimärke hat Doppelfunktion (Garantie- und Unterscheidungsfunktion): Es genügt, dass das Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf eine Gruppe verstanden wird
 3. Keine Verkehrsdurchsetzung: Sowohl vor als auch nach dem Jahr 1979 wurden Sterne als Klassifizierungsmittel für Hotels von diversen Anbietern verwendet
 4. Nur Sterne haben einen selbstverständlichen Aussagegehalt. Kein anderes Symbol hat in diesem Bereich eine auch nur annähernd ähnliche Aussagekraft
 5. Erforderlichkeit: Wettbewerber sind auf das Zeichen angewiesen
 6. Der Einwand des offenen Benutzerkreises vermag das absolute Freihaltebedürfnis nicht zu beseitigen
- Absolutes Freihaltebedürfnis bejaht

Hotel-Sterne

Art. 3 Abs. 1 MSchG: Keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen

1. Da kein markenrechtlicher Ausschliesslichkeitsanspruch an den Sternen besteht, hat dieser Bestandteil bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit „keine besondere Bedeutung“
2. Schutz des Markenzeichens ist in diesem Umfang eingeschränkt
3. Auch die weiteren Merkmale (Kreuz, Wortbestandteil "Hotel") sind Gemeingut → Nur geringer Schutzbereich
4. Trotz weitgehend gleicher (kennzeichnungsschwacher) Elemente, lassen sich in der grafischen Darstellung erhebliche Unterschiede feststellen
 - Marken des Beschwerdeführers: durch eckige Formen, ausgefüllte horizontale Balken in der Mitte dominiert
 - Marken des Beschwerdegegners: durch Kreisform, geschwungenes Hintergrundmotiv, Anordnung der Sterne geprägt; Logo relevant, obwohl aus gewisser Distanz nicht lesbar
5. Unmittelbare oder mittelbare Verwechslungsgefahr auszuschliessen

→ Verwechslungsgefahr verneint

Hotel-Sterne

Art. 3 lit. d UWG: Keine Verwechslungsgefahr und keine Täuschung oder Irreführung

Kein gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten:

1. Es fehlt markenrechtlicher Schutz: Aufgrund des einheitlichen Begriffs der Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichenrecht kein Schutz gemäss UWG, wenn nicht Besonderheiten einen weiteren Schutz begründen
2. Der Beschwerdegegner hat das Zumutbare getan, um sich vom Beschwerdeführer abzugrenzen, indem er seine Zeichen mit seinem Logo versehen hat
3. Das geplante Klassifikationssystem ist nicht bis in seine Einzelheiten deckungsgleich mit demjenigen des Beschwerdeführers → Angesichts des Fehlens verbindlicher Kriterien oder Normen kann darin keine Unlauterkeit gesehen werden

→ Insbesondere keine rechtsrelevante Täuschung oder Irreführung

→ Einen (weitergehenden) lauterkeitsrechtlichen Schutz der Sterne, deren Verwendung markenrechtlich gerade erlaubt ist, wurde daher abgelehnt

Hotel-Sterne

Fragen / Bemerkungen:

1. Müssen Garantiemarken unterscheidungskräftig sein?
 - Müssen sie es gegebenenfalls sein, um auf eine Gruppe von Unternehmen hinzuweisen? Ist dies bei einem offenen Benutzerkreis überhaupt möglich?
 - Und/oder müssen sie unterscheidungskräftig sein, um ihre Funktion - die Gewährleistung von Merkmalen von Produkten - erfüllen zu können?
2. Wird nicht jede Garantiemarke beschreibend, wenn sie Erfolg hat?
3. Ist Verkehrsdurchsetzung bei Garantiemarken möglich? - Falls ja, für eine Gruppe von Unternehmen oder für Produkte bzw. deren Merkmale?
4. Wäre es nicht sachgerechter, nur das Freihaltebedürfnis zugunsten der Wettbewerber als Schutzausschlussgrund vorzubehalten? - Falls ja, wann wäre das Freihaltebedürfnis zu prüfen?
5. Können Zeichen, die als Garantiemarken verwendet werden, zu Freizeichen mutieren? - Würde dies nicht dem Zweck von Garantiemarken widersprechen, wenn diese für Produkte bzw. deren Merkmale stehen - bzw. diese gewährleisten - sollen?

Madonna

Urteil des Bundesgerichts vom 22. September 2010
(4A_302/2010 und BGE 136 III 474)

Madonna

(BGE in sic! 2/2011, S. 104 ff., mit Anmerkungen von Katharina Schindler Bühler;
INGRES NEWS 6/2010, S. 1; Michael Noth, Gedanken zur Sittenwidrigkeit von Madonna -
4A_302/2010, in sic! 2/2011, S. 89 ff.)

Madonna

De quoi s'agit-il?

1. Beschwerdeführerin: X Gesellschaft für Schutzmarkenverwertung ist Hinterlegerin der internationalen Registrierung Nr. 855 013 „**Madonna**“ (Wort-/Bildmarke), einzutragen für Waren der Klassen 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 und 28
2. Beschwerdegegner: IGE
3. Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 12. April 2010 - Beschwerde wird abgewiesen
4. Erster Entscheid des Bundesgerichts zur Sittenwidrigkeit gemäss Art. 2 lit. d MSchG seit der Inkraftsetzung des MSchG von 1992
5. Marke:
IR 855 013



Madonna

Rechtsfragen

Art. 2 lit. d MSchG:

1. Wann liegt Sittenwidrigkeit vor? - Der Inhalt des Zeichens selbst muss nicht sittenwidrig sein, auch der Gebrauch eines nicht sittenwidrigen Zeichens kann sittenwidrig sein.
2. Sittenwidrigkeit unabhängig von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen?
3. Massgebender Verkehrskreis / Minderheitenschutz
4. Relevanz anderer Bedeutungen des Zeichens
5. Indizwirkung ausländischer Eintragungen?
6. In Zweifelsfällen keine Eintragung

Madonna

Art. 2 lit. d MSchG: Wann liegt Sittenwidrigkeit vor?

1. „Sittenwidrigkeit liegt nach der Rechtsprechung zu Art. 20 OR vor, wenn gegen die herrschende Moral, d.h. gegen das allgemeine Anstandsgefühl oder die der Gesamtrechtsordnung immanenten ethischen Prinzipien und Wertmassstäbe verstossen wird (...)“
2. Als sittenwidrig gelten Zeichen, die geeignet sind:
 - das sozialethische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden zu verletzen
 - z.B. Zeichen mit rassistischem, religionsfeindlichem oder das religiöse Empfinden verletzendem oder sexuell anstössigem Inhalt
3. Die Anstössigkeit muss dabei nicht (nur) im Inhalt des Zeichens liegen
4. Sittenwidrig kann auch die Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung sein (markenmässige Kommerzialisierung) - Insbesondere bei Zeichen mit religiöser Bedeutung ist der Aussagegehalt des Zeichens an sich nicht anstössig

Madonna

Art. 2 lit. d MSchG: Unabhängig von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen?

1. Unterschiedlicher Normzweck der Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG und nach Art. 2 lit. d MSchG:
 - Art. 2 lit. a MSchG: Ausschluss von Zeichen mit Gemeingutcharakter: Keine Zeichen ohne Unterscheidungskraft eintragen → Dies ist im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen
 - Art. 2 lit. d MSchG: Politischen und sozialen Frieden gewährleisten: Keine Zeichen eintragen, die gegen die Rechtsordnung (u.a. die guten Sitten) verstossen → Zeichen, denen ein religiöser Sinngehalt zukommt, sind unabhängig von den beanspruchten Produkten vom Markenschutz auszuschliessen → In Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen sittenwidrig
2. Allein schon die Zuerkennung eines Ausschliesslichkeitsrechts für die kommerzielle Verwendung des Zeichens ist geeignet, das religiöse Empfinden zu verletzen
3. Produktspezifische Ausnahmen sind möglich, wenn die kommerzielle Verwendung „durch Gewöhnung allgemein akzeptiert“ ist (z.B. Spirituosen)

Madonna

Art. 2 lit. d MSchG: Massgebender Verkehrskreis / Minderheitenschutz

1. Als sittenwidrig gelten Zeichen, die geeignet sind, das sozialetische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter Bevölkerungskreise zu verletzen, wobei auch auf in der Schweiz lebende Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist [Widerspruch?]
2. Es kann nicht verlangt werden, dass ein "erheblicher Teil" der Bevölkerung betroffen ist, ansonsten der Respekt vor dem religiösen Empfinden von Minderheiten unterlaufen würde
3. Der massgebende Adressatenkreis muss aber dahingehend eingeschränkt werden, dass es auf die Sicht des durchschnittlichen Angehörigen der entsprechenden Religionsgemeinschaft ankommt, womit extreme Sensibilitäten unberücksichtigt bleiben
4. Vorliegend wird festgehalten, dass Maria, die Mutter Jesu, jedenfalls bei den italienischsprachigen Angehörigen der katholischen Kirche unter der Bezeichnung „Madonna“ eine intensive religiöse Verehrung erfährt
5. Solche Ausdrücke zur Invokation zentraler religiöser Figuren sind vom Markenschutz auszuschliessen

Madonna

Art. 2 lit. d MSchG: Relevanz anderer Bedeutungen des Zeichens

1. Für den Ausschlussgrund der Sittenwidrigkeit genügt es, wenn dem Zeichen in einem von mehreren Sinngehalten, der nicht geradezu im Hintergrund steht, religiöse Bedeutung zukommt, und es in dieser Bedeutung geeignet ist, bei einer markenmässigen Kommerzialisierung das religiöse Empfinden der betroffenen Religionsangehörigen zu verletzen
2. Die weiteren Sinngehalte des Wortes „Madonna“ sind zu schwach, als dass sie die primäre Bedeutung als Anrufung der Mutter Jesu verdrängen würden:
 - „Madonna“ als Name in der Schweiz nur selten
 - Sinngehalt in der Kunst ist eng mit dem religiösen verknüpft, so dass er jedenfalls in der italienischen Sprache kaum als eigenständiger Sinngehalt wahrgenommen wird
 - Benennung der bekannten Pop-Sängerin Madonna mag zwar - gegenwärtig - bei zahlreichen Personen relativ naheliegen, besitzt aber dennoch keinen derartigen Stellenwert, dass sie den religiösen Sinngehalt in den Hintergrund treten liesse

Madonna

Art. 2 lit. d MSchG: Indizwirkung ausländischer Eintragungen?

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht aufgrund einer ausländischen Eintragung kein Anspruch auf Eintragung in der Schweiz und ausländische Entscheide haben keine präjudizielle Wirkung
2. Immerhin darf der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, mitberücksichtigt werden (so betreffend Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens)
3. Die Beurteilungspraxis der ausländischen Markenbehörden kann im Rahmen des den einzelnen Ländern zustehenden grossen Ermessensspielraums erheblich differieren. Es ist daher äusserst heikel, von ausländischen Eintragungen Rückschlüsse in Bezug auf das religiöse Empfinden in der Schweiz ziehen zu wollen
4. Ausländischen Eintragungen kann daher im Bereich der Sittenwidrigkeit kaum Indizwirkung zugestanden werden. Abzustellen ist vielmehr allein auf das Empfinden der betroffenen Kreise in der Schweiz

Madonna

Art. 2 lit. d MSchG: In Zweifelsfällen keine Eintragung

1. Der Zivilprozess ist für die Durchsetzung öffentlicher Interessen - wie Schutz des Publikums vor Täuschung - wenig geeignet → den öffentlichen Interessen ist deshalb auch in Grenzfällen bereits im Eintragungsverfahren Nachachtung zu verschaffen
2. Im Übrigen liegt kein Grenzfall vor

Madonna

Fragen / Bemerkungen

1. Ist Sittenwidrigkeit in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen anzunehmen? - Genügt für die Verletzung eines religiösen Empfindens in allen Fällen die bloße Zuerkennung eines Ausschliesslichkeitsrechts für die kommerzielle Verwendung eines Zeichens?
2. Wäre anstatt produktspezifischer Ausnahmen auch die regelmässige Prüfung der Sittenwidrigkeit spezifisch in Bezug auf die beanspruchten Produkte denkbar?
3. Wenn (auch) auf das Empfinden von Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist, dürfte das Empfinden breiter Bevölkerungskreise irrelevant sein. - Gilt somit durchgehend, dass auf das Empfinden von Minoritäten abzustellen ist?
4. Wann ist das Publikum an die Verwendung von Zeichen für spezielle Produkte gewöhnt?

NIEDERER KRAFT & FREY

Niederer Kraft & Frey Ltd
Bahnhofstrasse 13 · CH-8001 Zurich
Telephone +41 58 800 8000 · Telefax +41 58 800 8080
nkf@nkf.ch · www.nkf.ch

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Kennzeichenrecht

Nicolas Birkhäuser

30. Juni 2011

NKF