

Kongress Rio de Janeiro 2015
Verabschiedete Resolution
14. Oktober 2015

Resolution

Frage Q245

Unlauteres Ausnutzen von Marken: Schmarotzerei und Trittbrettfahrerei

Hintergrund:

- 1) Diese Resolution betrifft das unlautere Ausnutzen von Marken, gemeinhin als Schmarotzerei oder Trittbrettfahrerei bezeichnet.
- 2) Art. 6bis Pariser Verbandsübereinkunft betrifft den Schutz von bekannten Marken im Falle von identischen oder ähnlichen Waren gegen Nachahmung, Imitation oder Übersetzung, die Verwechslungsgefahr begründen kann. Art. 16 TRIPS bestimmt, dass Art. 6bis Pariser Verbandsübereinkunft auch im Falle von (i) Dienstleistungen und (ii) unähnlichen Waren oder Dienstleistungen anwendbar ist, soweit der Gebrauch auf eine Verbindung mit dem Inhaber der eingetragenen Marke hinweisen würde und soweit dessen Interessen wahrscheinlich geschädigt würden.
- 3) Die gemeinsame Empfehlung der WIPO aus dem Jahre 1999 zu den Bestimmungen zum Schutz bekannter Marken enthält die folgende Vorschrift: *„4(b) unabhängig von den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke benutzt wird, oder für welche sie angemeldet oder eingetragen ist, soll diese Marke als eine bekannte Marke verletzend angesehen werden, soweit diese oder ein wesentlicher Teil davon eine Nachahmung, eine Imitation, eine Übersetzung oder eine Transliteration der bekannten Marke darstellt und soweit mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: (...) (iii) der Gebrauch der Marke würde ein unlauteres Ausnutzen der Unterscheidungskraft der bekannten Marke sein.“*
- 4) Im Sinne dieser Resolution werden die Begriffe unlauteres Ausnutzen von Marken, Trittbrettfahrerei und Schmarotzerei als Synonyme verwendet. Damit soll der Gebrauch einer Marke durch Dritte in Fällen beschrieben werden, in denen der Ruf (oder die Unterscheidungskraft) dieser Marke durch Dritte in unlauterer Weise ausgenutzt wird. Zu beachten ist, dass sich diese Definition vom Konzept der Verwässerung unterscheidet. Dieser Begriff bezieht sich auf Sachverhalte, bei welchen der Unterscheidungskraft einer Marke Schaden zugefügt wird oder zugefügt werden könnte.
- 5) Zum Anwendungsbereich des Schutzes gegen unlauteres Ausnutzen von Marken sowie zu den Voraussetzungen, den Klagegründen, den Verteidigungsmöglichkeiten

sowie den zur Verfügung stehenden Verfahren, in welchen der Schutz beansprucht werden kann, ist in gewissem Umfang eine Harmonisierung wünschenswert.

- 6) Von den nationalen und regionalen Gruppen der AIPPI wurden 47 Berichte eingesandt, die detaillierte Informationen und Analysen der nationalen und regionalen Rechtsordnungen in Bezug auf diese Resolution liefern. Diese Berichte wurden vom Generalberichterstatter ausgewertet und in einen Zusammenfassenden Bericht destilliert. Diese individuellen Berichte sowie der Zusammenfassende Bericht sind auf der Webseite der AIPPI verfügbar (www.aippi.org). Während des Weltkongresses der AIPPI in Rio de Janeiro wurde der Gegenstand dieser Resolution in einem Arbeitsausschuss und sodann in einer Plenarsitzung näher diskutiert, was zur Annahme der vorliegenden Resolution durch den Geschäftsführenden Ausschuss der AIPPI geführt hat.

AIPPI beschließt:

- 1) Markeninhaber sollten in Fällen, in denen unlauteres Ausnutzen des Rufes oder der Unterscheidungskraft der Marke durch Dritte vorliegt, das Recht haben, gegen Dritte vorzugehen und Rechtsbehelfe geltend zu machen.
- 2) Nach Markenrecht sollte eine solche Klage mindestens in Zivilverfahren und in Amtsverfahren (einschließlich Widerspruchs-, Nichtigkeits- und Löschungsverfahren) möglich sein.
- 3) Für eine solche Klage sollten die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
 - a. eine Bekanntheit der Marke;
 - b. eine Verknüpfung durch den angesprochenen Verkehr zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen des Dritten; und
 - c. ein unlauteres Ausnutzen des Rufes oder der Unterscheidungskraft der Marke durch den Dritten.
- 4) Die Beweislast dafür, dass die in Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, sollte beim Markeninhaber liegen.
- 5) Der dem Markeninhaber gewährte Schutz sollte nicht absolut sein. Schranken und Verteidigungen sollten im Einklang mit dem allgemeinen Markenrecht gewährt werden, zumindest in jedem der folgenden Fälle:
 - a. Parodie und/oder Meinungsfreiheit, vorausgesetzt, dass eine Benutzung zu nicht-geschäftlichen Zwecken vorliegt;
 - b. zulässige vergleichende Werbung.
- 6) Die Beweislast für solche Schranken und Verteidigungen liegt bei der Partei, die sich auf Schranken und Verteidigungen beruft.

Links:

- Arbeitsrichtlinien
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/245/WG245English.pdf>
- Zusammenfassender Bericht
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR245English.pdf>
- Berichte der Landesgruppen
<http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports>