

## **AIPPI**

### **Zusammenfassender Bericht**

#### **Frage Q214**

##### **Der Schutz gegen die Verwässerung einer Marke**

Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung von nationalen und internationalen Gesetzgebungen und Rechtsprechungen hinsichtlich des Verwässerungsschutzes von Marken sowie die Aufforderung, Vorschläge zur Verfassung von einheitlichen Vorschriften zu unterbreiten.

Der Generalberichterstatter erhielt 45 Gruppenberichte von folgenden Ländern zugestellt (in alphabetischer Reihenfolge): Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Indien, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Singapur, Spanien, Südafrika, Schweden, Schweiz, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten.

Die Berichte liefern eine umfassende Übersicht über die Gerichtspraxis zu den nationalen Gesetzen in Bezug auf den Verwässerungsschutz von Marken. Dieser zusammenfassende Bericht versucht nicht, die ausführlichen Vorschriften, welche von den einzelnen Gruppen erläutert wurden, darzustellen. Falls sich Fragen in Bezug zur genauen Rechtslage in einer besonderen Jurisdiktion stellen, wird auf die Original-Gruppenberichte verwiesen.

#### **I. Analyse des anwendbaren Rechts und der Rechtsprechung**

1. *Gewähren die Gesetze Ihres Landes Schutz vor Verwässerung einer Marke? Wenn ja, welche Gesetze?*

Die Gesetze aller berichtenden Länder bieten Schutz vor Verwässerung von Marken oder sehen zumindest einen Verwässerungsklagegrund vor.

In allen berichtenden Staaten ausser Japan enthält das Markenrecht Bestimmungen über den Schutz vor Verwässerung. In den berichtenden Staaten, welche zugleich Mitglieder der Europäischen Union sind (Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich), sehen die Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) sowie die Richtlinie über die Gemeinschaftsmarke (GMR) einen Verwässerungsschutz in Ergänzung zum nationalen Markenrecht vor.

In Japan bietet einzig das japanische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb einen Verwässerungsschutz für Marken.

In einigen der berichtenden Staaten bietet das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, insbesondere die Vorschriften betreffend die Herabsetzung und Anschwärzung, zusätzlich zum Markenrecht Schutz vor Verwässerung von Marken (Brasilien, Chile, Deutschland, Russland und Schweiz).

In ähnlicher Weise bietet das deliktsrechtliche Institut des „Passing Off“ des Common Law in Neuseeland, Indien und Israel zusätzlichen Schutz vor Verwässerung von Marken. In Neuseeland bietet der "Fair Trading Act" zusätzlichen Verwässerungsschutz von Marken. In Schweden ist dies der Marketing Act.

Die meisten Staaten der Vereinigten Staaten verbieten ebenfalls die Markenverwässerung sowohl unter dem einzelstaatlichen Gesetzesrecht als auch unter dem Common Law.

*2. Gibt es eine Legaldefinition von Verwässerung in Ihrem Recht oder in der Rechtsprechung?*

In den meisten der berichtenden Staaten existiert keine spezifische Definition von Verwässerung, weder in der Rechtsprechung noch in der Gesetzgebung.

Der "Trademark Dilution Revision Act" (TDRA) der Vereinigten Staaten kennt zwei Formen der Verwässerung: Verwässerung durch Trübung (blurring) ist die "Assoziation aufgrund der Ähnlichkeit zwischen einer Marke oder einem Handelsnamen und einer berühmten Marke, welche die Unterscheidungskraft der berühmten Marke schwächt". Die Verwässerung durch Herabsetzung (tarnishment) ist die "Assoziation aufgrund der Ähnlichkeit zwischen einer Marke oder einem Handelsnamen und einer berühmten Marke, die der Reputation der berühmten Marke schadet". Diese zwei Formen von Verwässerung sind in fast allen berichtenden Staaten allgemein anerkannt.

In Singapur definiert der "Trade Marks Act" die Verwässerung als "die Verminderung der Fähigkeit der Marke, Waren und Dienstleistungen zu identifizieren und zu unterscheiden". Aber auch in Singapur wird akzeptiert, dass der Begriff der Verwässerung sowohl die Verwässerung durch Trübung als auch die Verwässerung durch Herabsetzung umfasst.

In Brasilien definierte ein Richter die Verwässerung als "Verstoss gegen die Unversehrtheit eines unterscheidungskräftigen Zeichens, moralisch oder materiell, mit der Folge, dessen Marktwert zu reduzieren".

Der Gruppenbericht aus Peru hält fest, dass der Gerichtshof der Anden die Verwässerung definiert hat als "die Schwächung der Unterscheidungskraft, des Werbewerts und folglich auch des Marktwerts einer Marke".

Der israelische Supreme Court definierte die Verwässerung als "eine Verschlechterung und Trübung der Einzigartigkeit und Qualität der Marke, welche sie gegenüber ihren Konsumenten aufgebaut hat". Als Konsequenz verringert sich die Exklusivität und der Marktwert der Marke "bedingt durch die Abnahme seiner Verkaufsfähigkeit (oder –Kraft)".

Der Oberste Gerichtshof der Philippinen definierte den Begriff Verwässerung als "schrittweise Ab-schaffung oder Verzettelung der Identität und des Image, das durch die ersten Verbraucher geprägt wurde".

Der Gruppenbericht aus Deutschland hält fest, dass sich der Begriff der Verwässerung in Deutschland traditionell nur auf die Trübung bezieht (und nicht auf die Herabsetzung).

*3.1. Welchen Marken wird Schutz vor Verwässerung gewährt? Welches sind die Anspruchsvoraussetzungen? (Bitte führen Sie die Anspruchsvoraussetzungen hier nur kurz auf; genauere Erklärungen werden weiter unten verlangt.)*

In Japan, der Schweiz und den Vereinigten Staaten sind nur die berühmten Marken gegen die Verwässerung geschützt.

In den berichtenden Staaten, welche zugleich Mitglieder der Europäischen Union sind, sind nur Marken mit Reputation (Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Königreich) und/oder gut bekannte Marken (Estland, Lettland, Spanien) geschützt.

Gleiches gilt in Ägypten, Argentinien, Chile, China, Indonesien, Israel, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Philippinen, Russland, Singapur, Südafrika, Türkei, wo gut bekannte Marken gegen Verwässerung geschützt sind.

In Indien werden eingetragene Marken mit Reputation im Falle von Verletzungsklagen gegen die Verwässerung geschützt. Hingegen sind gut bekannte Marken gegen später eingetragene Marken geschützt.

In Ecuador und Paraguay sind im Falle von Verletzungsklage jegliche Marken gegen die Verwässerung geschützt. Dagegen sind einzig gut bekannte Marken gegen die spätere Eintragung von Marken geschützt. In Ecuador sind berühmte Marken zudem im Falle von Löschungsklagen gegen die Verwässerung geschützt.

In Panama sind sämtliche eingetragenen Marken gegen die Verwässerung geschützt. Besteht hingegen keine Eintragung, so sind nur die berühmten und gut bekannten Marken im Falle von Widerspruchsverfahren und Löschungsklagen geschützt.

In Brasilien sind gut bekannte wie auch berühmte Marken gegen die Verwässerung geschützt.

Die Gruppenberichte von Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich halten fest, dass die gut bekannten Marken auch gemäss Art. 6<sup>bis</sup> der Pariser Verbandsübereinkunft gegen die Verwässerung geschützt sind.

*3.2 Muss eine Marke unterscheidungskräftig sein, um Schutz vor Verwässerung geltend machen zu können? Wenn ja, hängt der Schutz davon ab, ob die Marke originär unterscheidungskräftig ist, oder sind Marken, welche Unterscheidungskraft durch Gebrauch erlangt haben, auch geschützt?*

In allen berichtenden Staaten ausser Singapur und Brasilien muss eine Marke entweder von Natur aus unterscheidungskräftig sein oder ihre Unterscheidungskraft durch Gebrauch erworben haben, um vor Verwässerung geschützt zu sein.

In Singapur besteht keine ausdrückliche Notwendigkeit, dass die Marke unterscheidungskräftig sein muss.

Gemäss dem brasilianischen Gruppenbericht ist eine nicht unterscheidungskräftige Marke oder eine Marke, deren natürliche Unterscheidungskraft nicht augenscheinlich ist, weniger gegen die Verwässerung geschützt.

Die französischen und portugiesischen Gruppen bestätigen, dass Marken, die ihre Unterscheidungskraft durch Gebrauch erhalten haben, auch geschützt sind, aber sie kennen keine Fälle, in welchen Marken mit einer Reputation ihre Unterscheidungskraft durch Gebrauch erworben haben.

Die israelische Gruppe stellt fest, dass ein hoher Grad an Unterscheidungskraft, die durch den umfangreichen Gebrauch der Marke erworben wurde, möglicherweise noch eine stärkere Reputation als die originäre Unterscheidungskraft aufbauen kann.

3.3.1 *Um vom Schutzbereich des Verwässerungstatbestandes erfasst zu sein, muss eine Marke einen Ruf haben oder gut bekannt oder sogar berühmt sein? Wenn ja, wann hat eine Marke einen Ruf, wann ist sie bekannt oder wann ist sie berühmt? Sind die in den Randziffern 15 und 22 genannten Umstände relevant, um zu bestimmen, ob eine Marke einen Ruf hat, gut bekannt oder berühmt ist?*

In Japan, der Schweiz und den Vereinigten Staaten müssen die Marken berühmt sein, um Schutz vor Verwässerung beanspruchen zu können.

In den Vereinigten Staaten und in Panama gelten als berühmte Marken solche, die über eine grosse Bekanntheit in einem breiten Publikum als Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers verfügen. Der US-Gruppenbericht stellt fest, dass die Gerichte die Berühmtheit anhand folgender Kriterien beurteilen: das Ausmass der Bewerbung und Anpreisung der Marke; die Umsatzzahlen; die tatsächliche Wiedererkennung (Bekanntheit) der Marke; und ob die Marke im Hauptregister eingetragen ist.

In Japan gelten als berühmte Marken jene mit einem gewissen Grad an Goodwill, Ruf und Popularität.

In der Schweiz sind die Charakteristika der berühmten Marke die überragende Anerkennung, die Einmaligkeit und die allgemeine Wertschätzung.

In den berichtenden Staaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind, müssen die Marken einen Ruf haben (Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Königreich) und/oder gut bekannt sein (Estland, Lettland, Spanien), um in dem entsprechenden Land jeweils Schutz gegen Verwässerung beanspruchen zu können. Eine Gemeinschaftsmarke bedarf für den Schutz einer Reputation in der EU.

Die europäischen Gruppen unterscheiden im Allgemeinen nicht zwischen Marken, welche einen Ruf haben und solchen, welche gut bekannt sind. Speziell die dänische Gruppe hält fest, dass eine Marke einen Ruf hat, wenn sie im fraglichen Gebiet gut bekannt ist. Einzig die finnische Gruppe hält fest, dass eine Marke nicht gut bekannt sein muss oder anerkannt in der breiten Öffentlichkeit, um einen Ruf zu haben. Die spanische Gruppe unterscheidet ebenfalls zwischen gut bekannten Marken und Marken mit einem Ruf. Allerdings sind beide anspruchsberechtigt für den Schutz vor Verwässerung.

Jedenfalls besteht unter den europäischen Gruppen der Konsens, dass im europäischen Markenrecht eine Marke gemäss Rechtssprechung über eine Reputation verfügt bzw. gut bekannt ist, wenn das Produkt einem bedeutenden Teil des Zielpublikums des betreffenden Produkts bekannt ist (General Motors v. YPLON, C-375/97).

In den Ländern Ägypten, Argentinien, Chile, China, Kanada, Neuseeland, Peru, Russland, Singapur und Südafrika haben Marken ebenfalls gut bekannt zu sein, um vor Verwässerung geschützt zu sein.

In Ecuador und Paraguay sind im Falle von Verletzungsklagen jegliche Marken gegen die Verwässerung geschützt; gut bekannte Marken sind gegen die Eintragung einer späteren Marken geschützt. In Panama ist jede Marke gegen die Verwässerung geschützt; gut bekannte Marken sind bei fehlendem Registereintrag in Widerspruchsverfahren und bei Löschungsklagen geschützt.

Die ungarischen und spanischen Gruppen stellen fest, dass gut bekannte Marken im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft eine unterschiedliche Kategorie von Markenrechten darstellen.

In den Gruppen wird allgemein anerkannt, dass die Kriterien in den erwähnten Randziffern 15 und 22 der Arbeitsrichtlinien massgebend sind für die Bestimmung, ob eine Marke einen Ruf hat, gut bekannt oder eben berühmt ist.

Die indische Gruppe bemerkt, dass es nicht notwendige Voraussetzung für eine Marke ist, gut bekannt oder berühmt zu sein, um nachzuweisen, dass sie einen Ruf geniesst.

In Ungarn ist eine Marke mit Ruf dasselbe wie eine berühmte Marke. In Indonesien, den Philippinen und in Mexiko ist eine gut bekannte Marke das gleiche wie eine berühmte Marke.

In der Türkei haben die Begriffe Marke mit Ruf, gut bekannte Marke und berühmte Marke ein und dieselbe Bedeutung.

#### *Auf welchen Zeitpunkt wird dabei abgestellt?*

In den Vereinigten Staaten muss die Berühmtheit der Marke vor oder im Zeitpunkt des ersten Ge-brauchs (oder vor einem anderen Prioritätsdatum, z.B. dem Anmeldezeitpunkt) der jüngeren Marke bewiesen werden.

Mehrere Gruppenberichte (Dänemark, Finnland, Schweden, Spanien, Ungarn und das Vereinigte Königreich) differenzieren je nach Art der betroffenen Klage: bei einer Verletzungsklage ist der Zeit-punkt der ersten mutmasslichen Rechtsverletzung massgebend. In einem Widerspruchsverfahren oder bei einer Löschungsklage gegen eine Markenmeldung oder –eintragung ist der Zeitpunkt der Hinterlegung oder Eintragung massgebend.

Der deutsche Gruppenbericht bestätigt, dass in Zusammenhang mit vergangenen Rechtsverletzungen der Zeitpunkt der ersten mutmasslichen Rechtsverletzung massgebend ist. Macht hingegen der Inhaber einer bekannten Marke einen Unterlassungsanspruch geltend, so ist der Zeitpunkt des Gerichtsentscheids für die Beurteilung massgebend, d.h. das Datum der letzten mündlichen Verhandlung. In Argentinien und Japan stellt das Datum der letzten mündlichen Verhandlung ebenfalls den massgeblichen Beurteilungszeitpunkt dar.

*3.3.2 Damit eine Marke einen Ruf hat oder als gut bekannt oder berühmt angesehen wird, muss ihr ein gewisser Schwellenwert an Bekanntheit oder Wiedererkennung zukommen? Wenn ja, wie hoch ist dieser Schwellenwert? Welcher Prozentsatz in Bezug auf den Bekanntheitsgrad bei der Bevölkerung ist erforderlich?*

In den Vereinigten Staaten hält der TDRA fest, dass die Marke über eine grosse Bekanntheit in einem breiten Publikum der Vereinigten Staaten als Kennzeichen der Herkunft für Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers verfügen muss. Ein bestimmter Prozentsatz wurde bislang weder im Gesetzesrecht noch in der Rechtsprechung verlangt.

In Japan und in der Schweiz muss die Marke auch in der breiten Öffentlichkeit gut bekannt sein.

In Brasilien muss eine berühmte Marke ebenfalls in der breiten Öffentlichkeit bekannt sein. Für eine gut bekannte Marke ist es ausreichend, dass sie von den produktspezifischen Abnehmerkreisen ge-kannt wird.

In den berichtenden Staaten, welche Mitglieder der Europäischen Union sind (Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich), müssen Marken von einem grossen Anteil der massgeblichen Bevölkerung gekannt werden, d.h. es muss bewiesen werden, dass der Ruf im betreffenden Land weit herum bekannt ist, aber möglicherweise auf einen Nischenmarkt beschränkt. Der estländische Gruppenbericht

erwähnt, dass die Marke bekannt sein muss bei der Mehrheit der Personen in wenigstens einem der relevanten Sektoren.

Ebenso in Kanada gilt eine Marke als gut bekannt, wenn sie in einem grossen Teil des Landes bekannt ist, so z.B. in der Provinz Québec.

In Russland ist eine Marke gut bekannt, wenn sie von einer erheblichen Anzahl von Personen gekannt wird. In Ägypten ist eine Marke gut bekannt, wenn sie der Mehrheit der relevanten Öffentlichkeit bekannt ist.

In Südafrika ist eine Marke gut bekannt, wenn sie bekannt ist bei einer erheblichen Zahl von Menschen.

Damit in Argentinien eine Marke gut bekannt ist, muss sie vom breiten Publikum im Allgemeinen gekannt werden (und nicht nur von einem spezifischen Abnehmerkreis).

Als allgemeine Regel lässt sich festhalten, dass es keinen vorgeschriebenen Bekanntheitsgrad oder einen fixen Prozentsatz des Anteils der Bevölkerung gibt, welcher die Marke kennt.

In Polen jedoch wird für eine gut bekannte Marke ein Bekanntheitsgrad von mindestens 50% des potentiellen Abnehmerkreises verlangt.

Gemäss dem peruanischen Gruppenbericht betrachtete der Gerichtshof der Anden einen Bekanntheitsgrad von 60% der Bevölkerung als genügend, damit eine Marke als notorisch bekannt im Sinne von Art. 6bis PVÜ gilt.

In der Schweiz verlangte das Bundesgericht einen Bekanntheitsgrad von mindestens 50%, um als notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 6bis PVÜ zu gelten. Die Schweizer Gruppe stellt fest, dass ein Bekanntheitsgrad von 60% ausreicht, damit eine berühmte Marke vorliegt. Bei Marken mit tieferen Bekanntheitsgraden liegt eine berühmte Marke nur dann vor, wenn sie eine besondere Einmaligkeit und/oder einen hervorragenden Ruf aufweisen.

*Wie verteilt muss die Bekanntheit der Marke über das Land sein? Wenn eine Marke in einem Land bekannt oder berühmt ist, welche Wirkung hat dies – wenn überhaupt – in Bezug auf andere Länder?*

Die US-Gruppe bemerkt, dass die Bekanntheit landesweit sein muss. Berühmtheit ausserhalb der Vereinigten Staaten ist kein Beweis für die Berühmtheit in den Vereinigten Staaten. Dasselbe gilt in Japan, wo Berühmtheit ausserhalb von Japan keinen Beweis für die Berühmtheit innerhalb von Japan darstellt.

Die finnischen, französischen und polnischen Gruppen halten fest, dass die Bekanntheit nicht landesweit sein muss. Es ist ausreichend, wenn die Marke einen Ruf in einem wesentlichen Teil des Landes hat. Die Marke ALEPA beispielsweise wurde beurteilt, in Finnland einen Ruf zu haben, obwohl sie einzig in Helsinki und in dessen näheren Umgebung benutzt wird.

Für Gemeinschaftsmarken gilt ähnliches, d.h. der Ruf muss in einem wesentlichen Teil der Europäischen Union bestehen. Jüngste Rechtsprechung hat bestimmt, dass der Ruf innerhalb eines Mitgliedstaates hierzu allein ausreicht und dem "wesentlichen Teil" in der Europäischen Union gleichkommt (PAGO).

Die finnische und französische Gruppe betonen, dass der Ruf ausserhalb eines Landes kein Beweis ist für einen Ruf innerhalb desselben Landes.

Der peruanische Gruppenbericht weist darauf hin, dass, wenn eine Marke in irgendeinem Mitgliedsstaat des Anden-Pakts als gut bekannt gilt, dies auch für Peru verbindlich ist. Umgekehrt ist der Beweis der Bekanntheit in einem Land, das nicht zum Anden-Pakt gehört, kein Beweis für die Bekanntheit in Peru.

Laut den Berichten der portugiesischen und philippinischen Gruppe wird die Tatsache, dass eine Marke in einem anderen Land als gut bekannt oder berühmt gilt, bei der Bestimmung, ob eine Marke in Portugal oder in den Philippinen gut bekannt ist, mitberücksichtigt.

*3.3.3 Welches ist die relevante Bevölkerung, wenn es um die Bestimmung des Grads der Bekanntheit, der Wiedererkennung oder der Berühmtheit der Marke geht – die breite Öffentlichkeit oder ein spezielles Publikum? Ist Wiedererkennung oder Berühmtheit in einem beschränkten Produktmarkt (Nischenmarkt) ausreichend?*

Die relevante Bevölkerung zur Bestimmung der Berühmtheit einer (berühmten) Marke ist der gesamte Abnehmerkreis des Landes; Berühmtheit in einem Nischenmarkt ist nicht ausreichend. Dies gilt in Brasilien, Japan, Panama, der Schweiz und den Vereinigten Staaten.

Auf der anderen Seite hängt die relevante Bevölkerung zur Bestimmung der Bekanntheit oder des Rufs einer gut bekannten Marke oder einer Marke mit gutem Ruf von den fraglichen Gütern oder Dienstleistungen ab, d.h. die relevante Bevölkerung ist jene, welche sich mit den Produkten und Dienstleistungen befasst, welche durch die fragliche Marke abgedeckt sind. Die Bekanntheit oder der Ruf in einem Nischenmarkt ist daher ausreichend. Dies gilt in Australien, Brasilien, Chile, China, Ecuador, Israel, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Paraguay, Peru, Philippinen, und in den berichtenden Ländern der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Dasselbe gilt auch für Marken, die im Sinne von Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ geschützt sind.

Einzig in Argentinien, Indien und Singapur ist die relevante Bevölkerung zur Bestimmung der Bekanntheit oder des Rufs einer gut bekannten Marke oder einer Marke mit Ruf die gesamte Konsumbevölkerung; die Wiedererkennung in einem Nischenmarkt ist nicht ausreichend.

In Spanien ist die relevante Bevölkerung bei Marken mit Ruf die Allgemeinheit; und bei gut bekannten Marken ist es der produktespezifische Abnehmerkreis.

*3.4 Um den Schutz vor Verwässerung beanspruchen zu können, ist es erforderlich, dass die Marke in dem Land, in welchem Schutz gesucht wird, gebraucht oder eingetragen oder eine Anmeldung eingereicht wurde?*

In Brasilien, Polen und den Vereinigten Staaten muss die Marke gebraucht worden sein.

In Australien, Bulgarien, Chile, China, Finnland, Frankreich, Israel, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Peru, Rumänien, Singapur, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik und dem Vereinigten Königreich ist es nicht erforderlich, dass die Marke gebraucht worden ist. Der Gebrauch ist aber bei der Erfüllung der erforderlichen Kriterien sicherlich hilfreich.

Einige Gruppenberichte (Argentinien, Deutschland, Finnland, Kanada, Schweiz) weisen darauf hin, dass der Ruf in der Bevölkerung sehr wahrscheinlich schwierig zu ermitteln ist, wenn die Marke nicht gebraucht worden ist.

Um den Schutz vor Verwässerung in Ägypten, Deutschland, Indien, Kanada, den Niederlanden, Paraguay, Polen, Russland, Südafrika, Türkei, Vereinigtes Königreich beanspruchen zu können, ist es erforderlich, dass die Marke eingetragen ist.

In Israel, Italien, Japan, Lettland, Peru, Philippinen, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik und den Vereinigten Staaten ist es nicht erforderlich, dass die Marke eingetragen ist oder eine Anmeldung zur Eintragung eingereicht wurde. Die Eintragung der Marke kann aber für das Gericht ein relevanter Umstand bei der Beurteilung des Anspruchs auf Schutz vor Verwässerung sein.

In Panama sind bei fehlendem Registereintrag einzig berühmte Marken in jedem Fall geschützt, und gut bekannte Marken sind in Widerspruchs- und Löschungsverfahren geschützt.

Ähnliches gilt auch in Neuseeland, wo bei fehlendem Registereintrag gut bekannte Marken einzig in Widerspruchsverfahren gegen Verwässerung geschützt sind. Um in Verletzungsverfahren anspruchsberechtigt zu sein, muss die gut bekannte Marke eingetragen sein.

Um in Portugal Schutz vor Verwässerung beanspruchen zu können, ist es erforderlich, dass die Marke entweder eingetragen ist, oder aber mindestens ein Gesuch um Registrierung gestellt wurde, oder dass die Marke in Portugal gebraucht worden ist.

*3.5 Gibt es andere Kriterien, welche eine Marke erfüllen muss, damit sie Schutz vor Verwässerung beanspruchen kann?*

Der USA Gruppenreport hält fest, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht ausschliesslich sind und ein Gericht auch andere Tatsachen und Umstände berücksichtigen wird, sofern es diese als relevant in Bezug auf die Tatbestände der Unterscheidungskraft und der Berühmtheit beurteilt.

*3.6 Ist die Anspruchsberechtigung betreffend Schutz vor Verwässerung eine Rechtsfrage oder eine Tatfrage? Wer trägt die Beweislast hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen?*

In Argentinien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Ägypten, Finnland, Italien, Indien, Malaysia, Peru, den Philippinen, Russland, Spanien, Schweden, USA ist die Anspruchsberechtigung betreffend Schutz vor Verwässerung eine Tatfrage.

In Indonesien, Bulgarien, Panama, Paraguay, Portugal, Schweiz, Türkei, UK, Mexiko ist die Anspruchsberechtigung betreffend Schutz vor Verwässerung eine Rechtsfrage, welche aufgrund der Fakten zu beurteilen ist.

Der israelische, japanische, singapurische und kanadische Gruppenbericht hält fest, dass die Anspruchsberechtigung betreffend Schutz vor Verwässerung eine gemischte Frage von Recht und Tatsachen ist.

Die deutsche Gruppe erwähnt, dass die tatsächlichen Grundlagen des Begriffs des guten Rufs Tatfragen sind, während der Prozess der Beurteilung dieser Fakten und des rechtlichen Begriffs des guten Rufs Rechtsfragen sind.

Es gibt eine Übereinstimmung zwischen allen Gruppen, dass der Inhaber einer früheren Marke die Beweislast trägt, dass die Kriterien der Schutzberechtigung erfüllt sind. Insbesondere trägt die Partei, welche sich auf den guten Ruf oder die Bekanntheit einer Marke beruft, die Beweislast für diese Kriterien.

*Wie beweist man, dass eine Marke die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt? Genügen Umsatzzahlen und Zahlen der Werbeausgaben oder ist ein Beweis in der Form einer Umfrage erforderlich? Welchem Beweismaß muss dieser Beweis genügen?*



Als allgemeine Regel gilt, dass der Inhaber einer Marke beweisen muss, dass die Marke die Anspruchs Voraussetzungen erfüllt, beispielsweise aufgrund von erheblichen Verkaufszahlen, Inserate- und Werbungskosten, sowohl durch diese Partei als auch durch Dritte, aufgrund von Umfrageergebnissen über die Bekanntheit der Marke und aufgrund der Eintragung.

Die indische Gruppe hält fest, dass das Gericht ausser Verkaufszahlen ebenfalls Aufträge für die Marke und auch Rechnungen berücksichtigen kann.

Die finnische Gruppe erwähnt Berichte von Handelskammern als zusätzliche Beweismittel.

Eine Anzahl Gruppen erwähnen, dass man sich auf Umfrageergebnisse stützen kann, aber dass dies nicht verlangt ist (Argentinien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Lettland, Niederlande, Portugal, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich). Die Peruanischen und schwedischen Gruppen stimmen überein, dass Umfrageergebnisse nicht notwendig sind, aber sie beurteilen sie als wichtig, um die Anspruchsberechtigung zu beweisen.

Die südafrikanische Gruppe weist darauf hin, dass Verkaufszahlen und Werbekosten an sich nicht genügen.

Ebenfalls haben in Neuseeland Gerichte entschieden, dass der Nachweis von Sponsoring, Inseratekosten und Marketing nicht genügt, und dass Umfrageergebnisse und der Nachweis von Markenbewusstsein im Markt erforderlich ist, um eine Marke als gut bekannt zu erklären.

Die australische Gruppe erwähnt, dass Umfrageergebnisse mit einiger Skepsis betrachtet werden. Die paraguayische Gruppe erwähnt, dass Umfrageergebnisse nicht üblich sind.

In Australien, Kanada und UK ist der Beweisstandard eine Frage der Wahrscheinlichkeit, d.h. mehr wahrscheinlich als nicht. In den USA und den Philippinen ist der Beweisstandard das Vorherrschen des Beweismittels.

In Deutschland sind alle Beweismittel vorzulegen, d.h. die Anspruchsberechtigung muss zur Zufriedenheit des Gerichts bewiesen werden. Bei einstweiligen Verfügungen genügt die Wahrscheinlichkeit des Beweises (prima facie).

In der Schweiz müssen die Beweise jeden denkbaren Zweifel ausschliessen.

In Paraguay muss der Markeninhaber ein ernstes Risiko nachweisen, dass Verwässerung eintreten wird.

*3.7 Gibt es in Ihrem Land ein Register, welches die berechtigten Marken enthält? Wenn ja, welcher Beweiswert kommt der Eintragung zu? Kann sie in einem Prozess angegriffen werden?*

In den meisten berichtenden Ländern gibt es kein Register der gut bekannten, berühmten oder anderweitig anspruchsberechtigten Marken.

In Bulgarien gibt es ein offizielles Register für Marken mit einer Reputation, in welchem Marken Aufnahme finden, die durch das Patentamt als solche mit einer Reputation angesehen werden. Der Eintrag hat bedeutenden Beweiswert. Aufgrund der Publikation einer solchen Marke können Dritte den Eintrag vor dem städtischen Gericht in Sofia anfechten.

Auch in Finnland, der Türkei und Russland unterhält das nationale Patentamt eine Liste (Datenbank) von Marken mit einer Reputation. Der Zweck der Datenbank ist, die Bekanntheit

von Marken mit Reputation zu verstärken. Der Eintrag hat bedeutenden Beweiswert. In Finnland kann jedermann die Löschung eines Eintrags mittels eines Gesuchs an das Patentamt verlangen, oder alternativ den Eintrag vor einem Gericht bestreiten. In der Türkei kann der Eintrag ebenfalls vor Gericht bestritten werden. In Russland kann die Aufnahme einer Marke in die Liste bestritten werden, indem Widerspruch eingelegt wird vor der Kammer der Patentstreitigkeiten im Patentamt.

In Mexiko gibt es kein Register der berechtigten Marken, aber das Institut für Geistiges Eigentum gibt eine Bekanntheitserklärung heraus (declaration of notoriety), wenn der Inhaber den Nachweis erbringt, dass die Marke gut bekannt oder berühmt ist.

Auf den Philippinen gibt es kein Register von berechtigten Marken, aber 1980 hat der Minister für Handel und Industrie Luis Villafuerte ein Memorandum an den Direktor des philippinischen Patentamts gesandt, welches eine Anzahl Marken aufzählt, die er als gut bekannte Marken betrachtet (LACOSTE, GUCCI, CALVIN KLEIN unter anderen).

Das japanische Patentamt unterhält eine digitale Datenbank (Industrial Property Digital Library: Japanese well known trademark search), welche öffentlich zugänglich ist. Ausserdem publiziert AIPPI Japan regelmässig eine Liste von japanischen gut bekannten Marken. Diese Hilfsmittel werden bei Gerichtsfällen in Japan zum Nachweis von Reputation verwendet.

Gleichfalls weist die französische Gruppe darauf hin, dass jährliche Ranglisten von gut bekannten Marken in periodisch erscheinenden Publikationen als zusätzliche Indikatoren gelten können, um Reputation nachzuweisen.

*4. Verlangt Ihr Recht die Existenz einer "Verknüpfung" oder einer "gedanklichen Verbindung" zwischen der älteren und der jüngeren Marke? Wenn ja, in welchen Situationen besteht eine "Verknüpfung" oder eine "gedankliche Verbindung"? Sind die oben in Randziffer 27 und 28 genannten Umstände relevant für das Bestehen einer "Verknüpfung" oder einer "gedanklichen Verbindung"? Gibt es andere Einflussgrössen, welche zu berücksichtigen sind?*

In allen berichtenden Ländern mit Ausnahme von Paraguay, Panama, Indonesien, Singapur und USA ist die Existenz einer Verknüpfung oder einer gedanklichen Verbindung zwischen der älteren und der jüngeren Marke ein Erfordernis sowohl für den Nachweis einer Trübung (blurring) als auch einer Herabsetzung (tarnishment).

In Paraguay, Panama, Indonesien und Singapur ist die Existenz einer Verknüpfung oder einer gedanklichen Verbindung zwischen der älteren und der jüngeren Marke kein Erfordernis.

In den USA ist die Existenz einer Verknüpfung oder einer gedanklichen Verbindung zwischen der älteren und der jüngeren Marke kein Erfordernis, aber eine von sechs Einflussgrössen, welche zur Beurteilung der Verwässerung durch die Blurring-Analyse in Betracht gezogen werden muss. Bei der Tarnishment-Analyse der Verwässerung ist die Existenz einer Verknüpfung oder einer gedanklichen Verbindung zwischen der älteren und der jüngeren Marke kein Erfordernis.

Der USA Gruppenbericht erwähnt, dass eine gedankliche Verbindung besteht, wenn ein potenzieller Verbraucher aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Marken sowohl an die frühere als auch an die spätere Marke denkt, wenn er die letztere sieht.

Der niederländische Gruppenbericht stellt fest, dass eine Verknüpfung nachgewiesen ist, wenn die frühere Marke der relevanten Öffentlichkeit in Erinnerung gebracht wird, wenn sie mit der späteren Marke konfrontiert wird.

Es gilt allgemein als anerkannt, dass die Existenz einer Verknüpfung oder einer gedanklichen Verbindung global beurteilt werden muss, indem alle relevanten Einflussgrößen auf die Umstände des Falles beachtet werden. Die in Randziffer 27 der Arbeitsrichtlinien erwähnten Einflussgrößen sind relevant für die Beurteilung der Existenz einer Verknüpfung oder einer gedanklichen Verbindung.

Die dänische Gruppe erwähnt, dass wahrscheinlich keine Verknüpfung oder gedankliche Verbindung besteht, wenn die relevante Öffentlichkeit ein (Marken)Zeichen ausschliesslich als eine Art Verschönerung wahrnimmt.

*Ist die Überprüfung des Vorliegens einer Verbindung eine Tatfrage (also etwas, das mit einer Marktumfrage nachgewiesen werden kann) oder eine Rechtsfrage, welche von den Gerichten oder zuständigen Behörden anhand solcher Einflussgrößen zu überprüfen ist?*

Einige Gruppen erwähnen, dass die Beurteilung einer Verknüpfung eine Rechtsfrage ist, welche von den Gerichten aufgrund von Fakten zu erfolgen hat (Australien, Dänemark, Peru, Schweiz, Ungarn, Türkei, Chile).

Andere Gruppen halten fest, dass die Beurteilung einer Verknüpfung eine Tatfrage ist (Indien, Deutschland, Israel, Spanien, Portugal, Italien, Philippinen).

Der japanische und der UK Gruppenbericht halten fest, dass die Beurteilung einer Verknüpfung sowohl eine Tatfrage als auch eine Rechtsfrage ist.

Die Berichte der niederländischen, französischen, portugiesischen und russischen Gruppen erwähnen, dass eine Verknüpfung oder gedankliche Verbindung aufgrund einer Marktumfrage festgestellt werden kann. Beim Fehlen einer solchen kann das Gericht dennoch aufgrund der relevanten Einflussgrößen schliessen, dass eine Verknüpfung besteht.

*5. Führt das Vorliegen einer "Verknüpfung" oder einer "gedanklichen Verbindung" automatisch zu einer Schädigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke, oder muss die Schädigung zusätzlich zum Bestehen einer "Verknüpfung" oder einer "gedanklichen Verbindung" bewiesen werden?*

In der grossen Mehrheit der Länder führt eine gedankliche Verbindung oder eine Verknüpfung zwischen der älteren und der jüngeren Marke nicht automatisch zu einer Schädigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke, sondern Schädigung muss darüber hinaus nachgewiesen werden.

Nur in China, Japan und Mexiko muss eine Schädigung nicht über das Vorliegen einer Verknüpfung oder einer gedanklichen Verbindung hinaus nachgewiesen werden. Die Verknüpfung oder die gedankliche Verbindung zwischen der älteren und der jüngeren Marke verursacht automatisch eine Schädigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke.

Gleichfalls in Argentinien wurde das Vorliegen einer Verknüpfung oder einer gedanklichen Verbindung als genügend beurteilt, eine Schädigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke zu bewirken.

*6. Sind dieselben Einflussgrößen zu berücksichtigen zur Bestimmung der Schädigung wie diejenigen, welche im Zusammenhang mit der Verbindung diskutiert wurden? Gibt es zusätzliche?*

In einer Anzahl Länder werden zur Bestimmung der Schädigung dieselben Einflussgrößen berücksichtigt wie diejenigen, welche im Zusammenhang mit der Verbindung diskutiert wurden (Argentinien, Indien, Türkei, Russland, Polen, Brasilien, Chile, Schweiz). Darum sind die in Randziffer 27 der Arbeitsrichtlinien erwähnten Einflussgrößen ebenfalls relevant zur Bestimmung der Schädigung.

Der ungarische Gruppenreport erwähnt zusätzliche Einflussgrößen, welche beachtet werden sollten: Natur der Produkte, Marktdurchdringung, Werbung und der Zeitrahmen der Zirkulation.

In den berichtenden Mitgliedsländern der Europäischen Union ((Bulgarien Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, Tschechien, Ungarn, UK) verlangt eine Schädigung zusätzlich den Nachweis einer Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten des Durchschnittsverbrauchers, wie dies weiter unten genauer beschrieben ist.

*7. Muss tatsächliche Verwässerung nachgewiesen werden oder genügt eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Verwässerung? Wer trägt die Beweislast? Wie beweist jemand Verwässerung oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Verwässerung?*

In allen berichtenden Ländern, ausgenommen Philippinen, Ägypten und Indonesien, muss tatsächliche Verwässerung nicht nachgewiesen werden, d.h. Wahrscheinlichkeit der Verwässerung genügt. In den Philippinen, Ägypten und Indonesien muss tatsächliche Verwässerung nachgewiesen werden.

Es besteht allgemeine Übereinstimmung, dass die Partei, welche die Verwässerung behauptet, die Beweislast trägt.

Es gibt wenig Information in den Gruppenberichten, wenn überhaupt, bezüglich der Frage, wie man Verwässerung oder Wahrscheinlichkeit der Verwässerung nachweist. Generell gesagt, beweist eine Partei Wahrscheinlichkeit der Verwässerung, indem sie die Einflussgrößen aufzeigt, welche in Randziffer 27 der Arbeitsrichtlinien erwähnt sind. Der Bericht der chilenischen Gruppe erwähnt, dass Verwässerung mit den Verkaufszahlen der verschiedenen Jahre bewiesen werden kann, und der Bericht der ungarischen Gruppe erwähnt sowohl Meinungsumfragen, Marktumfragen, Verkaufszahlen und Inserateunterlagen, als auch Werbekampagnen.

In den USA weist eine Partei Wahrscheinlichkeit der Verwässerung nach, indem sie die Einflussgrößen im TDRA aufzeigt. Die Einflussgrößen, welche für "Trübung" (blurring) in Erwägung gezogen werden, sind: (i) der Grad der Ähnlichkeit zwischen der jüngeren und der berühmten Marke; (ii) der Grad der der berühmten Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft; (iii) der Grad, zu welchem der Inhaber der berühmten Marke die Marke exklusiv verwendet; (iv) der Bekanntheitsgrad der berühmten Marke; (v) ob der Verwender der jüngeren Marke beabsichtigte, eine Verknüpfung mit der berühmten Marke zu schaffen; und (vi) jegliche Verbindungen tatsächlicher Natur zwischen der jüngeren und der berühmten Marke.

In den USA gibt es keine spezifischen Einflussgrößen, welche für Verwässerung in Form von Herabsetzung (tarnishment) in Erwägung gezogen werden.

*Erfordert der Nachweis der Schädigung den Beweis, dass eine Beeinflussung im wirtschaftlichen Verhalten des Durchschnittsverbrauchers eingetreten ist, oder dass eine solche Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens wahrscheinlich ist? Wenn ja, was ist unter einer Beeinflussung im wirtschaftlichen Verhalten des Durchschnittsverbrauchers zu verstehen? Wird eine eingeschränkte Kaufbereitschaft betreffend der unter der Marke verkauften Produkte als Beeinflussung des wirtschaftlichen*

*Verhaltens anerkannt? Wie beweist man eine Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit hierzu?*

In den berichtenden Mitgliedsländern der Europäischen Union (Bulgarien Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, Tschechien, Ungarn, UK) erfordert Schädigung den Nachweis einer Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers oder eine ernsthafte Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten in der Zukunft zu erwarten sei.

In Indonesien verlangt Schädigung ebenfalls eine Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers.

In der Türkei verlangt Schädigung den Nachweis, dass eine Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten wahrscheinlich ist.

Die ägyptische Gruppe weist darauf hin, dass Schädigung nur bei einer eigentlichen Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers erfolgen kann; d.h. Schädigung ergibt sich aus einer geringeren Nachfrage durch die Verbraucher.

In den USA, der Schweiz und Australien erfordert Schädigung keinen Nachweis, dass eine Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers eingetreten ist, oder dass eine solche Veränderung wahrscheinlich ist, aber wenn dieser Nachweis erbracht ist, wird er vom Gericht in Betracht gezogen werden.

Ebenfalls wird in Indien der Nachweis einer Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers dem Inhaber der Marke nützlich sein.

Eine Anzahl Gruppen vermerkt, dass ein Nachlassen der Bereitwilligkeit, Waren zu kaufen, welche unter der früheren Marke angeboten werden, eine Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten aufzeigt (Dänemark, Indonesien, Israel, Indien, Bulgarien, Ungarn, Schweiz).

Es gibt wenig Information in den Gruppenberichten, wenn überhaupt, bezüglich der Frage, wie man eine Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers nachweisen kann. Die bulgarischen, tschechischen und indonesischen Gruppenberichte sind der Auffassung, dass eine Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten durch Marktumfragen nachgewiesen werden kann.

*8. Welches Ausmass an Schutz vor Verwässerung wird Marken gewährt? Kann der Inhaber einer älteren Marke vorgehen gegen*

- *die Eintragung der jüngeren Marke?*
- *den tatsächlichen Gebrauch der jüngeren Marke?*
- *die Benutzung in Bezug auf nicht ähnliche Waren oder auch in Bezug auf ähnliche Waren?*

In allen berichtenden Ländern kann der Inhaber einer früheren Marke, welche zum Schutz vor Verwässerung berechtigt ist, gegen eine Eintragung und eine eigentliche Benutzung in Bezug auf nicht ähnliche oder auch ähnliche Waren einer späteren Marke vorgehen.

*9. Welches sind die Rechtsbehelfe? Kann der Inhaber einer älteren Marke einen Widerspruch und/oder eine Löschungsklage erheben? Kann er ein Unterlassungsurteil oder vorsorgliche Massnahmen beantragen?*

In den meisten Berichtsländern kann der Inhaber einer früheren Marke einen Widerspruch und/oder eine Löschungsklage erheben und ein Unterlassungsurteil oder vorsorgliche Massnahmen beantragen (Australien, Brasilien, Chile, China, Indonesien, Israel, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Panama, Peru, Russland, Singapur, Türkei, USA, und die Mitgliedstaaten der EU).

In der Schweiz kann der Inhaber einer früheren berühmten Marke eine Löschungsklage erheben und ein Unterlassungsurteil, einschliesslich vorsorglicher Massnahmen verlangen, aber er kann keinen Widerspruch einlegen lediglich aufgrund der Wahrscheinlichkeit einer Verwässerung.

In Argentinien kann der Inhaber der früheren Marke einen Widerspruch einlegen und die Löschung verlangen, aber er kann nicht ein Unterlassungsurteil oder vorsorgliche Massnahmen verlangen. In Ägypten kann der Inhaber einer früheren Marke eine Löschungsklage erheben, aber kein Unterlassungsurteil oder vorsorgliche Massnahmen beantragen.

In Rumänien ist der hauptsächliche Rechtsbehelf der Widerspruch. Auf den Philippinen kann der Inhaber einer früheren Marke Widerspruch einlegen und ein Unterlassungsurteil im Falle einer dringlichen und dauernden Notwendigkeit verlangen.

Manche Gruppenberichte melden, dass der Inhaber der früheren Marke Schadenersatz oder Erstattung erzielter Gewinne verlangen kann (China, UK, USA, Türkei, Portugal, Australien, Japan). Der Bericht der USA Gruppe erwähnt einen Vernichtungsbefehl. Immerhin kann in den USA Schadenersatz, Erstattung erzielter Gewinne und ein Vernichtungsbefehl nur erlangt werden, wenn der Beklagte willentlich beabsichtigte, Handel zu treiben oder den guten Ruf der Marke zu schädigen mit einer Marke, welche erstmals im Handel verwendet wurde im Oktober 6, 2008.

*Verweigert ihr Markenamt die Eintragung einer jüngeren Marke gestützt auf die Gefahr der Verwässerung?*

In den USA Indien, Indonesien, Israel, Mexiko, Neuseeland, Paraguay, Polen, Portugal, Tschechien kann das Markenamt die Eintragung einer späteren Marke aufgrund von Wahrscheinlichkeit einer Verwässerung ablehnen. In Polen kann der Markeninhaber sogar Bemerkungen Dritter beim Markenamt einreichen.

In Argentinien, Australien, China, Estland, Schweiz, Russland, Türkei, Ungarn, Dänemark, Peru, Finnland, Deutschland, Spanien, Italien, Schweden, UK hat das Markenamt keine Befugnis, um den Eintrag einer späteren Marke aufgrund von Verwässerung abzulehnen. Die australische, ungarische, türkische und UK Gruppenberichte stellen immerhin fest, dass das Markenamt die Eintragung ablehnen kann aufgrund eines erfolgreichen Widerspruchs durch den Inhaber der früheren Marke.

## **II. Vorschläge zur Annahme von einheitlichen Regeln**

*1. Welche Marken sollten zum Schutz vor Verwässerung berechtigt sein? Welches sollten die Anspruchs Voraussetzungen sein? Sollte Wiedererkennung oder Berühmtheit in einem eingeschränkten Produktmarkt (Nischenmarkt) genügen?*

Die japanischen, schweizerischen und USA Gruppen sind der Meinung, dass nur berühmte Marken schutzwürdig sein sollten, und dass Berühmtheit in einem Nischenmarkt nicht genügen sollte. Die US-Gruppe betont, dass die Einführung eines Schutzes der Nischenmarkt-Berühmtheit die traditionelle Wahrscheinlichkeit von Verwechslungsklagen durch die Möglichkeit einer Verwässerungsklage gegen Marken im gleichen Markt verdrängen könnte.

Eine Grosse Anzahl Gruppen sind der Meinung, dass gut bekannte Marken schutzwürdig sein sollten (China, Kanada, Panama, Dänemark, Türkei, Estland, Spanien, Philippinen, Peru, Tschechische Republik, Australien, Singapur, Schweden, Paraguay, Mexiko, Malaysia und Südafrika) Diese Gruppen bemerken, dass die Bekanntheit der Marke in dem betreffenden öffentlichen Sektor (d.h. ein Nischenmarkt) genügend sei. Die brasilianische Gruppe denkt ebenfalls, dass Bekanntheit in einem beschränkten Produktmarkt genügend sei.

Die argentinischen und russischen Gruppen hingegen sind der Meinung, dass, um eine Marke als gut bekannt zu qualifizieren, diese dem allgemeinen Publikum generell gut bekannt sein müsste. Gleich-falls findet die ungarische Gruppe, dass schützenswerte Marken einem grossen Teil der Öffentlichkeit bekannt sein sollten, mindestens für einige spezifischen Produkte und Dienstleistungen.

Einige Gruppen sind der Meinung, dass bekannte Marken für den Schutz berechtigt sein sollten, und dass Bekanntheit in einem Nischenmarkt genügen sollte (Finnland, Lettland, Frankreich, Italien, Deutschland, Niederlande). Die finnische Gruppe betont, dass Bekanntheit in einem sehr begrenzten Nischenmarkt nicht genügen sollte.

Die UK Gruppe denkt, dass sowohl die berühmte als auch die gut bekannte Marke zum Schutz be-rechtigt sein sollte.

Die indische Gruppe meint, dass berühmte Marken zum Schutz berechtigt sein sollten, und dass Bekanntheit in einem Nischenmarkt nicht genügen sollte.

Einige Gruppen (z.B. Ägypten, Südafrika und Chile) erwähnen berühmte Marken zusammen mit noto-risch oder gut bekannten Marken. Es ist nicht ganz klar, ob diese Gruppen diese Bezeichnungen synonym verwenden, oder ob sie zwischen ihnen eine Unterscheidung machen, welche unterschied-liche Kriterien verlangen. Einzig die Panama Gruppe sagt deutlich, dass berühmte Marken nur schutz-berechtigt sein sollten, wenn sie dem allgemeinen Publikum in einem grossen Gebiet bekannt sind, während Bekanntheit in einem Nischenmarkt für gut bekannte Marken genügen sollte.

Einige Gruppen bemerken, dass nur unterscheidungskräftige Marken schutzberechtigt gegen Verwässerung sein sollten (Japan, USA, Malaysia und Portugal). Einzig die italienische Gruppe meint, dass selbst nicht unterscheidbare Marken schutzberechtigt sein sollten, vorausgesetzt, dass die Benutzung dieser Marken Anlass zu einer mentalen Assoziation gibt.

2. *Sollte eine Anspruchsvoraussetzung sein, dass die Marke benutzt, eingetragen oder eine An-meldung im Land, in welchem Schutz beansprucht wird, erfolgt ist?*

Eine grosse Anzahl Gruppen (Australien, Brasilien, Argentinien, Finnland, Frankreich, Tschechische Republik, Schweden, Singapur, Indien, Südafrika, Peru, UK, Schweiz, Japan, Lettland, die Philip-pinen, Türkei) sind der Meinung, dass Benutzung und Eintragung keine Berechtigungskriterien sein sollten. Die UK Gruppe betont, dass Marken, welche unter Art. 6bis PVÜ geschützt sind, ein gutes Beispiel darstellen, warum es nötig ist, Marken Schutz zu bieten, welche in einem speziellen Land gut bekannt sind, jedoch in diesem Land nicht benutzt wurden oder für die keine Eintragung verlangt worden war.

Einige Gruppen sind der Meinung, dass es kein Berechtigungskriterium sein müsste, dass die Marke registriert, oder dass in diesem Land eine Eintragung beantragt wurde, aber sie sind der Meinung, dass die Marke in dem Land benutzt sein sollte (Deutschland, Estland, Italien, Malaysia, USA, Polen).

Im Gegensatz dazu denken einige Gruppen, dass Eintragung in diesem Land eine Voraussetzung sein sollte, während eine Benutzung in diesem Land keine Bedingung sein sollte (Brasilien, Niederlande, Ungarn, Paraguay). Ebenso denkt die portugiesische Gruppe, dass die Eintragung oder der Antrag für die Eintragung der Marke veranlasst sein sollte. Allerdings sollte Gebrauch nur verlangt werden nach Ablauf der 5 Jahres-Gnadenfrist.

Die Panama Gruppe denkt, dass Benutzung und Eintragung im Fall von berühmten Marken kein Be-rechtigungskriterium sein sollte. Allerdings sollte bei gut bekannten Marken verlangt werden, dass die Marke registriert oder der Antrag auf Eintragung in diesem Land gestellt worden ist.

Einige Gruppen sind der Meinung, dass sowohl Benutzung als auch Eintragung oder zumindest der Antrag auf Eintragung verlangt werden sollte (Kanada, China, Russland, Ägypten) Die ägyptische Gruppe erwähnt, dass es unwahrscheinlich schein-e, dass eine Marke die Berechtigungskriterien erfül-le, wenn sie nicht registriert und benutzt wird in dem Land.

*3. Sollte es ein Register für anspruchsberechtigte Marken geben? Wenn ja, welcher Beweiswert sollte der Eintragung zukommen? Sollte sie in einem Prozess bestritten werden können?*

Die grosse Mehrzahl der Gruppen sind der Meinung, dass es kein Register für anspruchsberechtigte Marken geben sollte (Argentinien, Australien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finn-land, Frankreich, Indien, Italien, Israel, Japan, Lettland, Mexiko, Paraguay, Panama, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Singapur, Südafrika, Türkei, Ungarn, USA, UK).

Die USA Gruppe erwähnt, dass die Gründe, kein solches Register einzurichten, die lokale Voreinge-nommenheit und die bürokratische Kurzsichtigkeit des mit dem Register befassten Amtes sind, wel-che die Klagen vor Gericht negativ beeinflussen könnten. Die indische Gruppe denkt, dass die Gerich-te besser besetzt sind um zu entscheiden, ob eine Marke anspruchsberechtigt ist.

Ebenfalls erwähnt die UK Gruppe, dass solch ein Register schwerlich auf einem nützlichen Standard gehalten werden könnte, und es würde von beschränktem Wert sein bei Prozessen, bei welchen in jedem Fall Beweise vorgelegt werden müssten.

Die indischen und brasilianischen Gruppen bemerken, dass die Schaffung eines Registers von an-spruchsberechtigten Marken zu einem zusätzlichen Arbeitsrückstand bei den Markenämtern führen würde.

Wenige Gruppen sind der Meinung, dass es ein solches Register geben sollte, doch dass es möglich sein sollte, die Einträge anzufechten (Ägypten, Malaysia, Philippinen, Russland). Gleichfalls meinen die finnischen und tschechischen Gruppen, dass es ein solches Register geben sollte, dass aber das Fehlen einer Marke in diesem Register keine (negative) Beweiskraft haben solle und es möglich sein sollte, die Einträge anzufechten. Die peruanische Gruppe denkt, dass es ein Register nur für Marken geben sollte, welche gerichtlich als gut bekannt erklärt wurden, dass Einträge nur für eine limitierte Zeit (evtl. 3 Jahre) beweiskräftig wären, und dass Einträge nicht anfechtbar sein sollten.

Die japanischen und portugiesischen Gruppen bemerken, dass, falls ein solches Register existiert, es in jedem Falle möglich sein sollte, die Einträge anzufechten.

Die kanadische Gruppe denkt, dass ein Register nützlich sein könnte, um die Inhaber beim Vorhaben zu unterstützen, die notwendige rechtliche Schwelle zu errichten, doch dass es unwahrscheinlich ist, dass die Existenz eines solchen Registers eine mögliche Anfechtung



zur Eintragung solcher Marken verhindern würde, falls oder wenn diese im Kontext eines Gerichtsverfahrens oder Widerspruchs bestritten werden.

4. *Sollte das Vorliegen einer „Verknüpfung“ oder einer „gedanklichen Verbindung“ zwischen der jüngeren und der älteren Marke ein unabhängiges Kriterium für einen Verwässerungsanspruch sein?*

Eine Mehrheit der Gruppen denkt, dass das Bestehen einer gedanklichen Verbindung oder einer Verknüpfung zwischen der älteren und der neueren Marke ein notwendiges und unabhängiges Kriterium für einen Schutz gegen Verwässerung sei (Ägypten, Australien, Brasilien, Chile, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Indien, Italien, Kanada, Malaysia, Mexiko, Paraguay, Panama, Peru, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südafrika, Tschechien, Türkei, Ungarn, UK). Einige Gruppen (Portugal, Türkei) bemerken, dass zusätzlich zum Kriterium der gedanklichen Verbindung oder einer Verknüpfung noch das Kriterium der Beeinträchtigung des spezifischen Charakters und des Ansehens der Marke kommen müsse.

Die panamaische Gruppe erwähnt, dass für berühmte Marken sowohl das Kriterium der gedanklichen Verbindung oder einer Verknüpfung, als auch das Kriterium der Beeinträchtigung vorausgesetzt werden soll.

Eine Gruppe (Philippinen) denkt, dass das Vorhandensein einer Verknüpfung nur dann ein Kriterium sein sollte, wenn die spätere Marke für ungleiche Waren und Dienstleistungen verwendet wird.

Einige Gruppen (Argentinien, Lettland, Niederlande, Polen) sind der Meinung, dass das Vorhandensein einer Verknüpfung kein unabhängiges Kriterium sein sollte. Ebenfalls die USA Gruppe erwähnt, dass das Kriterium einer Verknüpfung kein unabhängiges Kriterium sein sollte, aber einer der Bestimmungsfaktoren für wahrscheinliche Verwässerung.

Andere Gruppen (Japan, Deutschland, Rumänien) sind der Meinung, dass das Kriterium der Verknüpfung nicht nötig ist, und dass ein ausreichender Grad von Ähnlichkeit genügen sollte.

5. *Sollte die Annahme der Schädigung der Unterscheidungskraft oder des Rufs der Marke den Nachweis erfordern, dass eine Beeinflussung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers eingetreten oder wahrscheinlich ist?*

Die Mehrzahl der Gruppen denkt, dass Schädigung der Unterscheidungskraft oder des Rufs der früheren Marke nicht eine Beeinflussung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers voraussetzen muss (Australien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Malaysia, Niederlande, Panama, Peru, Philippinen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Singapur, Südafrika, Tschechien, Türkei, Ungarn). Insbesondere, mit der Ausnahme von Polen und UK, lehnen alle europäischen Gruppen dieses Erfordernis ab. Frankreich speziell erwähnt, dass das Erfordernis einer Änderung im wirtschaftlichen Verhalten übermässig sei, und dass dieser Anspruch deshalb verlassen werden sollte.

Gleichfalls denkt die USA Gruppe, dass der Kläger nicht sollte gezwungen werden, eine Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens eines Durchschnittsverbrauchers zu beweisen. Ein solcher Beweis ist schwer zu bekommen, da er allgemein unbewusst ist oder nicht davon berichtet wird. Ausserdem ist Verwässerung eine präventive Massnahme. Allerdings sollte der Beweis einer Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens, so er vorhanden ist, zusammen mit andern Einflussgrössen in einer Wahrscheinlichkeits-Analyse betrachtet werden.

Die australische Gruppe anerkennt, dass der Beweis einer Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens durchaus überzeugend eine Verwässerung demonstrieren kann.

Die UK und die polnische Gruppe bemerken, dass die Beibringung der nötigen Beweise für die Feststellung von Verwässerung schwer ist. Gerichte und Behörden müssen darum bereit sein, Beweise zu akzeptieren, welche darauf abzielen, die Wahrscheinlichkeit einer Verwässerung zu demonstrieren, ohne dass ein eigentlicher Schaden bewiesen werden muss.

Einzig drei Gruppen (Ägypten, Paraguay, Russland) sind der Meinung, dass der Nachweis einer Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens verlangt werden muss.

#### 6. *Was sollten die Rechtsbehelfe gegen die Verwässerung einer Marke sein?*

Die Antworten der Gruppen variieren in einem weiten Bereich. Die Mehrheit der Gruppen sind der Meinung, dass die Rechtsbehelfe die gleichen sein sollten wie in jedem andern Fall einer Markenverletzung, d.h. der Markeninhaber sollte das Recht haben, die Benutzung und/oder die Eintragung der späteren Marke zu verhindern. Darum sind die meisten Gruppen der Meinung, die Rechtsbehelfe sollten einerseits ein gerichtliches Unterlassungsurteil (und möglicherweise vorsorgliche Massnahmen), andererseits die Löschung und/oder den Widerspruch gegen die neuere Marke umfassen.

Eine Anzahl Gruppen sind der Meinung, dass es auch finanzielle Rechtsbehelfe geben sollte, eingeschlossen Schadenersatz oder Einzug von Gewinnen (Ägypten, Dänemark, China, USA, Finnland). Die USA Gruppe erwähnt, dass angemessener Schadenersatz erhältlich sein sollte, dies in Fällen der Annahme von gutem Glauben.

Argentinien stellt fest, dass weder vorsorgliche Massnahmen noch Schadenersatz erhältlich sein sollten, da die Verwässerung einer Marke ein aussergewöhnlicher Klagegrund sei.

Einige Gruppen sind der Meinung, dass zusätzliche Rechtsbehelfe nötig seien. Die japanische Gruppe zum Beispiel ist der Meinung, dass es zusätzlich die Möglichkeit von Massnahmen zur Wiederherstellung des geschäftlichen Rufs (veröffentlichte Entschuldigung), Beschlagnahmungen durch Zollorgane und strafrechtliche Sanktionen geben sollte. Einige Gruppen erwähnen Einzug der Falsifikate (delivery up) und eine Erklärung, dass das Verhalten des Beklagten einer Verwässerung entspricht (Australien, Kanada, UK). Schliesslich erwähnt die indische Gruppe noch die Edition von Dokumenten (discovery) und die Sicherstellung von verletzenden Waren und Beweisen.

Die UK Gruppe erwähnt, dass die Frage, ob eine Marke einen Ruf hat oder gut bekannt ist, im Laufe der Zeit sich ändern kann, und dass deshalb ein Beklagter, welcher z.B. durch eine gerichtliche Verfügung belastet ist, die Möglichkeit haben sollte, diese in einem späteren Zeitpunkt aufheben oder beseitigen zu lassen.

Einige lateinamerikanische Gruppen sind der Meinung, dass Markenverwässerung als Verweigerungsgrund für die Eintragung einer Marke eingeschlossen werden sollte (Panama, Peru, Mexiko, Paraguay).

#### *Zusätzliche Kommentare:*

Die australische Gruppe erwähnt, dass kein Anti-Verwässerungsschutz nötig ist, und dass das gegenwärtige Recht genügt.

Der Bericht der UK Gruppe erwähnt, dass der Inhaber einer Marke nur Schutz gegen Verwässerung ersuchen kann, sofern der Gebrauch einer späteren Marke im Zuge eines Handelsvorgangs erfolgt. Zum Beispiel wäre eine Protest-Webseite wie

"brandnamesucks.com" keine Schädigung, falls sie mehr in Form eines Protestes als in Form eines Handelsvorgangs benutzt wird. Andere rechtliche Massnahmen, wie beispielsweise Verleumdung, könnten besser auf solche Verstösse passen, indem die Geltendmachung von Redefreiheit angemessen berücksichtigt wird.

### **III. Schlussfolgerungen**

Aus den Gruppenberichten ist ersichtlich, dass die Anwendung von einheitlichen Regeln für den Schutz gegen Verwässerung einer Marke prinzipiell erwünscht ist.

Es besteht allgemeine Übereinstimmung, dass Marken gegen Verwässerung geschützt werden sollten. Hingegen ist es nicht klar, welche Marken schutzwürdig sein sollten. Ein wichtiges Problem ist, dass die Terminologie stark variiert. Es ist nicht immer klar, was die Begriffe "berühmte Marke", "gut bekannte Marke", "Marke mit einem guten Ruf", und "notorische bekannte Marke" bedeuten. Daher wird eine erste Aufgabe des Arbeitskomitees und eventuell einer Resolution sein, Begriffserklärungen zu schaffen. In diesem Sinne kann die frühere Arbeit von AIPPI, wie sie in den Arbeitsrichtlinien niedergelegt ist, hilfreich sein.

Es erscheint korrekt zu sagen, dass die Mehrheit der Gruppen der Meinung ist, dass gut bekannte Marken und/oder Marken mit einem guten Ruf vor Verwässerung Schutz erhalten sollen. Es gibt wahrscheinlich auch Übereinstimmung, dass gut bekannte Marken und solche mit einem guten Ruf Marken sind, welche einem bedeutsamen Teil des relevanten öffentlichen Sektors bekannt sind. Es ist unklar, allerdings, was signifikant bedeutet. Als allgemeine Regel gilt, dass es keine Bekanntheits-Schwelle gibt oder einen fixen Prozentsatz öffentlicher Wahrnehmung.

Ebenfalls gibt es Übereinstimmung, dass berühmte Marken Bekanntheit bei der allgemeinen Öffentlichkeit insgesamt verlangen.

Aus den Gruppenberichten folgt, dass nur unterscheidungskräftige Marken schutzwürdig sind gegen Verwässerung. Allerdings bedarf dieser Punkt der Bestätigung und muss deshalb im Arbeitskomitee diskutiert werden.

Es gibt keine klare Übereinstimmung unter den Gruppen, ob es eine Schutzvoraussetzung sei, dass die Marke im Lande verwendet wurde, oder dass die Marke registriert wurde, oder dass ein Gesuch für Eintragung eingereicht wurde. Eine grosse Anzahl Gruppen ist der Meinung, dass Benutzung und Eintragung keine Schutzvoraussetzung sein sollten. Jedoch wird dieser Punkt auch im Arbeitskomitee behandelt werden müssen.

Es gibt eine grosse Übereinstimmung unter den Gruppen, dass es kein Register von schutzwürdigen Marken geben sollte. In jedem Fall, sollte es ein solches Register geben, müssten die Einträge bestritten werden können.

Es scheint eine Übereinstimmung zu geben, dass die Existenz einer gedanklichen Verbindung oder einer Verknüpfung zwischen der früheren und der späteren Marke eine notwendige und unabhängige Voraussetzung für eine Verwässerungsklage sein sollte, zusätzlich zur Voraussetzung der Beschädigung des speziellen Charakters und des guten Rufs der Marke.

Es besteht eine grosse Übereinstimmung, dass Beschädigung der Unterscheidungskraft oder des guten Rufs der früheren Marke den Nachweis einer Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten des Durchschnittsverbrauchers nicht verlangen muss. Allerdings, der Nachweis einer Veränderung des wirtschaftlichen Verhaltens, so diese eintritt, sollte in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit zusammen mit andern Einflussgrössen in einer Verwässerungsanalyse überdacht werden.

Bezüglich der Rechtsbehelfe gegen die Verwässerung einer Marke muss im Arbeitskomitee ebenfalls eine Diskussion stattfinden. Eine Mehrzahl der Gruppen ist der Meinung, dass diese Rechtsbehelfe die gleichen sein sollten wie in jedem andern Fall einer Markenverletzung. Allerdings variiert die Art der zu verwendenden Mittel sehr stark.