

## **Arbeitsrichtlinien**

von Jochen E. BÜHLING, Generalberichterstatter  
Dariusz SZLEPER und Thierry CALAME, Stellvertreter des Generalberichterstatters  
Nicolai LINDGREEN, Nicola DAGG, Shoichi OKUYAMA und Sarah MATHESON,  
Assistenten des Generalberichterstatters

### **Frage Q214**

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

##### **Einleitung**

- 1) Das übliche Erfordernis des Nachweises einer Verwechslungsgefahr beschränkt den Markenschutz auf Fälle, bei welchen die Marke benützt wird, um die Herkunft der Produkte und Dienstleistungen falsch darzustellen. Jedoch wird der Goodwill, welcher sich von einer Marke ableitet, zu einem wertvollen Vermögenswert des Unternehmens, sobald der Markeninhaber erfolgreich in die Entwicklung eines Markenprodukts bzw. einer –Dienstleistung investiert hat. Wenn sich die Popularität und Profitabilität einer solchen Marke erwiesen hat, droht ihr eine grössere Gefahr zweckentfremdet zu werden als einer wenig bekannten Marke. Daher suchen die Markeninhaber von sehr bekannten Marken, selbst wenn kein irreführender oder täuschender Gebrauch vorliegt, erweiterten Schutz vor Zweckentfremdung oder widerrechtlichem Gebrauch.
- 2) Wenn eine Marke sehr bekannt ist oder über einen guten Ruf verfügt, steht ihr unter den meisten Rechtsordnungen zusätzlicher Schutz gegen zwei Arten von widerrechtlichem Gebrauch zur Verfügung: (1) dem Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder dem Ansehen der Marke, auch „Schmarotzertum“ genannt, und (2) der schädigenden Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder des Ansehens der Marke, auch „Verwässerung“ genannt. Das unlautere Ausnutzen durch den Gebrauch einer sehr bekannten Marke ist nicht Gegenstand dieser Frage Q214. Diese Frage beschäftigt sich mit den verschiedenen Mitteln, welche dem Inhaber einer Marke, die derart gebraucht wurde, dass es zur Verwässerung kam, zur Verfügung stehen.
- 3) Das Konzept der Verwässerung einer Marke wurde erstmals in den USA in den späten 1920er Jahren aufgeworfen und 1996 im amerikanischen Bundesrecht verankert. Der Schutz vor Verwässerung einer Marke ist aber auch

Gegenstand einer fortgesetzten Diskussion in vielen anderen Teilen der Welt wie der kanadische *Clicquot* Fall, der EU-Fall *Intel* und der südafrikanische Fall *Black Label* beweisen.

- 4) Eine Rechtsordnung unterscheidet in der Regel zwei Arten der Verwässerung einer Marke, Trübung (*blurring*) und Herabsetzung (*tarnishment*). Blurring steht für die Schwächung der Einzigartigkeit und Unterscheidungskraft verursacht dadurch, dass die Marke aufhört, einzig mit dem Inhaber in Verbindung gebracht zu werden. Zu tarnishment kommt es, wenn eine bekannte Marke in einer Weise verwendet wird, welche dem Erscheinungsbild, welches ihr Inhaber geschaffen und unterhalten hat, widerspricht. Tarnishment entspricht weitgehend allen Handlungen, welche dem Ruf einer Marke eines anderen schädlich sind. Die Ausdrücke blurring und tarnishment stammen aus dem amerikanischen Recht, werden aber heute von Rechtsprechung und Lehre in den meisten Teilen der Welt verwendet.
- 5) Der Zweck dieser Frage ist, nationale und internationale Gesetzgebung sowie Rechtsprechung zum Schutz vor Verwässerung einer Marke zu überprüfen und Anstöße für vereinheitlichte Regeln zu fördern.

#### **Bisherige Arbeit von AIPPI**

- 6) AIPPI hat den erweiterten Schutz von bekannten Marken in vorherigen Fragen betrachtet.
- 7) Bereits in Frage Q29 (Marken oder Namen mit erweitertem Schutz) ist AIPPI der Frage nach dem Schutz bekannter Marken nachgegangen. Am Londoner Kongress 1960 hielt es AIPPI für notwendig, die Gewährung von erweitertem Schutz für Marken, welche im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Übereinkunft notorisch bekannt sind, zu untersuchen, insbesondere für den Fall, dass die Benutzung einer notorisch bekannten Marke ihre Unterscheidungskraft und ihre Attraktivität schmälert. Am Berliner Kongress 1963 beschloss AIPPI, dass Marken auch Schutz gegen den Gebrauch oder die Anmeldung durch Dritte in Bezug auf nicht gleichartige Waren zukommen sollte, wenn es sich dabei um Marken mit einem hohen Bekanntheitsgrad handelt und die Anmeldung oder der Gebrauch geeignet ist, den Markeninhaber zu schädigen. Der Beschluss Q29 hielt weiter fest, dass erweiterter Schutz auch Marken gewährt werden sollte, welche nicht im Land gebraucht würden, in welchem Schutz ersucht werde.
- 8) In der Entschliessung Q100, welcher vom Geschäftsführenden Ausschuss 1990 in Barcelona gefasst wurde, befasste sich AIPPI mit dem Schutz nicht eingetragener, aber notorisch bekannter Marken (Art. 6bis Pariser Übereinkunft) und dem Schutz von berühmten Marken. In Bezug auf notorisch

bekannte Marken beschloss AIPPI, um Schutz vor Aneignung zu gewährleisten, dass der Schutz notorisch bekannter Marken folgenden minimalen Standards gerecht werden sollte: eine notorisch bekannte Marke ist eine Marke, welche den in die Produktion, den Handel oder den Gebrauch der betroffenen Güter Involvierten bekannt ist, und diese weisen die Güter mit einer solchen Marke eindeutig einer bestimmten Quelle zu; in der Rechtsordnung, für die Schutz ersucht wird, sollte die Marke notorisch bekannt sein, jedoch sollte der Gebrauch in dieser Rechtsordnung nicht eine Schutzvoraussetzung sein; bei der Entscheidung, ob eine Marke als notorisch bekannt einzustufen ist, kann der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Marke international bekannt ist; diese Bestimmungen sollten mutatis mutandis auch für Dienstleistungsmarken gelten.

- 9) Im Hinblick auf berühmte Marken unterscheidet Q100 zwischen Marken mit einem guten Ruf und berühmten Marken („*marques de haute renommée*“ in Französisch, „*marks with a high reputation*“ in Englisch). AIPPI beschloss, dass der Inhaber einer Marke mit einem guten Ruf verhindern können sollte, dass Drittparteien der spezifischen Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke Schaden zufügen; dass der Schutzzumfang abhängig sein kann von der Art der Marke und dem Grad ihrer Reputation sowie, dass der Schutz von der Registrierung in der Rechtsordnung abhängig gemacht werden kann.
- 10) Beschluss Q100 hält im Weiteren fest, dass berühmte Marken sich dadurch auszeichnen, dass sie der breiten Öffentlichkeit bekannt sind und von solch einer Art sind und Ansehen haben, dass keine Rechtfertigung für den Gebrauch oder die Registrierung der Marke durch andere besteht. AIPPI beschloss, dass Marken mit einem solch hohen Ansehen geschützt sein sollten gegen den Gebrauch oder die Registrierung für irgendwelche Güter und Dienstleistungen ohne den Nachweis einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke; dass dieser Schutz nicht nur identische Marken umfassen sollte, sondern sich auch auf Marken, welche sich klar von der betroffenen Marke ableiten, erstrecken sollte; dass dieser Schutz nicht abhängig von einer Registrierung in der betroffenen Rechtsordnung sein sollte; und dass solch erweiterter Schutz als aussergewöhnlich angesehen werden und auf Zweckentfremdung bei Gebrauch oder der Anmeldung beschränkt sein sollte.
- 11) Der Geschäftsführende Ausschuss 2007 in Singapur verabschiedete Entschliessung Q195 betreffend die Grenzen des Markenrechtsschutzes. Diese AIPPI Entschliessung stellt fest, dass Beschränkungen der Rechte eines Markeninhabers u.a. nur bis zu einem Grad erlaubt sein sollten, welcher nicht die Verwässerung der Marke bewirkt.

## Diskussion

- 12) Die Pariser Übereinkunft beinhaltet eine spezielle Bestimmung für notorisch bekannte Marken in Artikel 6bis. Artikel 16 TRIPs dehnt das Schutzniveau der Pariser Übereinkunft aus, indem er erklärt, dass Artikel 6bis auch auf Dienstleistungen anwendbar ist. Zudem sollen die Mitgliedstaaten bei der Bestimmung, ob eine Marke notorisch bekannt ist, die Bekanntheit der Marke in den relevanten Verkehrskreisen, inklusive der Bekanntheit, welche durch Bewerbung der Marke erlangt wurde, berücksichtigen.
- 13) Gemäss Artikel 16 (3) TRIPs soll Artikel 6bis der Pariser Übereinkunft mutatis mutandis auf Güter oder Dienstleistungen anwendbar sein, welche nicht gleichartig sind mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, vorausgesetzt dass (1) der Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit diesen Gütern auf eine Verbindung zwischen den Gütern oder Dienstleistungen und dem Inhaber der Marke hinweisen würde und (2) dass der Inhaber der registrierten Marke in seinen Interessen durch diese Benutzung geschädigt werden könnten. Es ist anerkannt, dass Artikel 16 (3) auch vor der Verwässerung der Marke schützt.
- 14) Die erwähnte Bestimmung des TRIPs wird in der EU Marken Richtlinie 2008/95 wiedergegeben. Artikel 5 (2) dieser Richtlinie gibt den EU Mitgliedstaaten die Möglichkeit vorzuschreiben, dass der Eigentümer berechtigt ist zu verhindern, dass Dritte ohne sein Einverständnis ein identisches oder ähnliches Zeichen für nicht gleichartige Waren und Dienstleistungen, wie diejenigen für welche die Marke eingetragen ist, zu gebrauchen, wenn (1) seine Marke ein Ansehen im Mitgliedstaat hat und (2) die Benutzung ohne rechtfertigenden Grund sich schädigend auf die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke auswirkt.
- 15) Die WIPO Empfehlungen von 1999 betreffend den Schutz sehr bekannter Marken heben besonders den Schutz vor Verwässerung hervor, jedoch handelt es sich dabei nicht um vollstreckbare Rechtssätze. Artikel 2 der Empfehlungen beinhaltet eine Anleitung für die Bestimmung, ob eine Marke als sehr bekannt einzustufen ist oder nicht. Zu den maßgeblichen Umstände gehören:
  - der Grad der Bekanntheit oder Wiedererkennung in den relevanten Verkehrskreisen;
  - die Dauer, das Ausmaß und der geographische Bereich des Gebrauchs der Marke;
  - die Dauer, das Ausmass und der geographische Bereich der Promotion der Marke, inklusive u.a. Werbung;

- die Dauer und der geographische Bereich jeglicher Eintragung und/oder jeglicher Anmeldung für die Eintragung der Marke;
  - der Grad der Bekanntheit, welche die zuständigen Behörden, der Marke zugemessen haben;
  - der mit der Marke verbundene Wert.
- 16) Gemäß Artikel 2 der Empfehlungen sollten die folgenden Umstände nicht als Kriterien dem Bekanntheitserfordernis zu Grunde gelegt werden:
- dass die Marke gebraucht wurde, oder eingetragen wurde oder eine Anmeldung im Mitgliedstaat eingereicht wurde;
  - dass die Marke sehr bekannt ist in oder dass die Marke eingetragen wurde oder eine Anmeldung für die Marke in einem anderem als dem Mitgliedstaat vorgenommen wurde;
  - dass die Marke beim breiten Publikum im Mitgliedstaat sehr bekannt ist.
- 17) Sobald eine Marke als sehr bekannt erachtet wird, fordert Artikel 3 der Empfehlungen die Mitgliedstaaten auf, die Marke u.a. vor „Beeinträchtigung und Verwässerung“ zu schützen.
- 18) Der erste Diskussionspunkt im Rahmen der Frage Q214 ist, welchen Marken Schutz vor Verwässerung gewährt wird und unter welchen Voraussetzungen.
- 19) Die WIPO Empfehlungen von 1999 benützen den Ausdruck „sehr bekannte Marke“. Nach der englischen Version der EU Marken Richtlinie 2008/95 muss eine Marke einen Ruf haben, um Schutz zu erlangen. Nach anderen Versionen der Richtlinie, inklusive der französischen, deutschen, italienischen und spanischen, sind Marken, die „bekannt“ oder „sehr bekannt“ sind geschützt. Abgesehen von der verwendeten Terminologie muss eine Marke einem bedeutenden Anteil der relevanten Verkehrskreise bekannt sein, um den Schutz einer sehr bekannten Marke zu erlangen. Vergleichbar wird in China eine sehr bekannte Marke definiert als Marke, deren Bekanntheit weit verbreitet ist und von den relevanten Verkehrskreisen in China wieder erkannt wird.
- 20) Was ist unter den Begriffen „ein bedeutender Anteil“ und „weit verbreitet“ zu verstehen? Diese Begriffe haben eine geographische und eine demographische Dimension. In Bezug auf die geographische Dimension fragt sich, wie verbreitet das Bewusstsein im Land gestreut sein muss. Genügt es, dass die Marke nur in einem Teil des Landes bekannt ist? In Bezug auf die demographische Dimension fragt sich, welcher Prozentsatz der Bevölkerung ist erforderlich? Zum Beispiel in der Schweiz ist ein Bekanntheitsgrad von 50%

der relevanten Bevölkerung erforderlich, damit eine Marke als „notorisch bekannt“ im Sinne von Art. 6bis der Pariser Übereinkunft eingestuft wird.

- 21) Die Gesetzgebung im Markenrecht einiger Länder beschränkt die Gewährung des Verwässerungsschutzes auf berühmte Marken. Zum Beispiel in den USA ist der Inhaber einer berühmten Marke unter dem Trademark Dilution Revision Act (TDRA) berechtigt, ein Unterlassungsurteil gegen eine andere Person zu erlangen, welche beginnt, eine jüngere Marke zu gebrauchen, wenn dieser Gebrauch durch Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft geeignet ist, die berühmte Marke zu verwässern.
- 22) Die Abgrenzung zwischen „sehr bekannt“ und „berühmt“ ist etwas unklar. In den USA muss eine Marke, um als berühmt eingestuft zu werden, weitgehend vom allgemeinen Kreis der Verbraucher als Marke wieder erkannt werden. Um zu bestimmen, ob eine Marke den erforderlichen Grad an Wiedererkennung besitzt, kann das Gericht alle relevanten Umstände berücksichtigen, insbesondere die folgenden:
  - den Grad der tatsächlichen Wiedererkennung der Marke;
  - den Betrag, das Volumen und das räumliche Ausmaß der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen, welche unter der Marke angeboten werden;
  - die Dauer, das Ausmaß und die räumliche Ausdehnung der Werbung für die Marke.
- 23) Daher sind weitgehend dieselben Kriterien maßgebend für die Bestimmung, ob eine Marke „berühmt“ oder „sehr bekannt“ ist. Jedoch verdeutlicht der Ausdruck „allgemeiner Kreis der Verbraucher“, dass das massgebende Publikum die breite Bevölkerung und nicht die relevanten Verkehrskreise, welche die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nachfragen, sind. In anderen Worten, Marken, welche in einem begrenzten Produktmarkt bekannt sind, wird unter dem TDRA kein Schutz vor Verwässerung gewährt.
- 24) Ein anderer Diskussionspunkt ist der Beweis des Vorliegens der Anspruchsberechtigung. Wie kann der Markeninhaber Wiedererkennung oder Berühmtheit der Marke beweisen? Umsatz- und Werbekostenzahlen können eine Grundlage darstellen, Umfragenergebnisse eine andere. Finnland hat auf den 15. August 2007 hin eine Liste sehr bekannter Marken eingeführt. Die finnische Liste ist aber kein offizielles Register, auch wenn die Liste vom finnischen Markenamt geführt wird. Das Ziel der Liste ist, die öffentliche Aufmerksamkeit für sehr bekannte Marken zu erhöhen. Es wäre der Ansatz in Betracht zu ziehen, die Aufgabe der Bestimmung der Anspruchsberechtigung dem zuständigen Markenamt zuzuweisen und ein Register für sehr bekannte oder berühmte Marken zu schaffen. In diesem Fall müsste der Beweiswert der Eintragung festgelegt werden. Kann die Eintragung in einem Prozess angegriffen werden?

- 25) Während der Nachweis, dass eine Verwässerungsgefahr bestehen könnte, eine notwendige Bedingung ist, ist sie für sich alleine nicht ausreichend, um den Anspruch zu begründen. Der Markeninhaber muss auch beweisen, dass die gegnerische Anmeldung oder die Benutzung einer anderen Marke seine Marke schwächt. Nur in Ausnahmefällen, in welchen eine sehr berühmte Marke benutzt wird, kann dem Markeninhaber automatisch Schutz gegen die Benutzung einer ähnlichen Marke für jegliche Güter und Dienstleistungen gewährt werden.
- 26) In Bezug auf den Nachweis der Verwässerung gibt es zwei Aspekte, welche diskutiert werden müssen: (1) das Vorliegen einer „gedanklichen Verbindung“ oder „Verknüpfung“ zwischen der älteren und der jüngeren Marke und (2) die Frage des Schadens. In Bezug auf den ersten Aspekt hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika in *Victoria's Secret* festgehalten, dass wenigstens im Falle nicht identischer Marke der Markeninhaber beweisen müsste, dass die jüngere Marke der berühmten Marke ausreichend ähnlich ist, um eine „gedankliche Verbindung“ hervorzurufen. Ebenso lehnte der oberste kanadische Gerichtshof in *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée Veuve Clicquot's* Verwässerungsklage mit der Begründung ab, Veuve Clicquot habe den Beweis nicht erbracht, dass wahrscheinlich eine gedankliche Verbindung bei den Konsumenten zwischen der Marke der Beklagten Cliquot (ohne „c“ geschrieben) und der (offensichtlich) berühmten Marke Veuve Clicquot. Gleichermassen hat der EuGH in *Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd.* festgehalten, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und der jüngeren Marke derart sein muss, dass die relevanten Verkehrskreise von einer Verbindung der beiden Marken ausgehen.
- 27) Der EuGH hat in *Intel Corp v CPM (UK) Ltd* bestätigt, dass die Existenz einer „Verknüpfung“ ganzheitlich geprüft werden muss, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände. Nach dem EuGH sind folgende Umstände maßgebend:
- der Grad der Ähnlichkeit zwischen der jüngeren und der älteren Marke;
  - die Natur und die Ähnlichkeit bzw. Verschiedenheit der betroffenen Güter und Dienstleistungen;
  - das Ausmaß der Wertschätzung, welches der älteren Marke zukommt;
  - der Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke;
  - die Verwechslungsgefahr (tatsächliche Verwechslung ist nicht erforderlich; die erforderliche Verknüpfung ist aber jedenfalls nachgewiesen, wenn der Gebrauch der jüngeren Marke Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke schafft).

- 28) Das amerikanische Recht kennt sehr ähnliche Faktoren zur Bestimmung, ob eine jüngere Marke geeignet ist, eine Verwechslungsgefahr durch *blurring* zu verursachen. Gemäss dem TDRA sind dies insbesondere:
- der Grad der Ähnlichkeit zwischen der jüngeren und der berühmten Marke;
  - der Grad der der berühmten Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft;
  - der Grad, zu welchem der Inhaber der berühmten Marke die Marke exklusiv verwendet;
  - ob der Verwender der jüngeren Marke beabsichtigte, eine Verknüpfung mit der berühmten Marke zu schaffen;
  - jegliche Verbindungen tatsächlicher Natur zwischen der jüngeren und der berühmten Marke.
- 29) Der Hauptfaktor im amerikanischen Recht scheint Ähnlichkeit zu sein: Sind die beiden Marken genügend ähnlich, um bei den Konsumenten die berühmte Marke heraufzubeschwören, wenn sie mit der jüngeren Marke konfrontiert werden? In *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.* hat ein New Yorker Bezirksgericht entschieden, dass die Marke „Mr. Charbucks“ der (offensichtlich berühmten) Marke Starbucks nicht genügend ähnlich sei, um den Tatbestand der Verwässerung zu begründen. Auch wenn die „Mr. Charbucks“ Marke Assoziationen zu Starbucks hervorruft, scheint das Gericht der Ansicht zu sein, dass nicht alle Assoziationen geeignet sind, Verwässerung zu begründen. In anderen Worten: eine „gedankliche Verbindung“ alleine, scheint nicht zu genügen, um den Tatbestand der Verwässerung zu begründen.
- 30) Auch in Europa ist eine „Verknüpfung“ alleine nicht ausreichend, um die Verwässerung der Marke zu beweisen. Der EuGH hat in *Intel Corp v CPM (UK) Ltd* bestätigt, dass zusätzlich zur „Verknüpfung“ die schädigende Wirkung bewiesen werden muss. Ob eine schädigende Wirkung besteht oder nicht, bestimmt sich anhand einer globalen Einschätzung aller relevanten Umstände (einschließlich der oben in Randziffer 27 genannten Umstände). Überraschenderweise scheint der EuGH in *Intel Corp v CPM (UK) Ltd* auch entschieden zu haben, der Markeninhaber habe, um mit einem Verwässerungsanspruch zu obsiegen, sogar eine Beeinflussung im kommerziellen Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Güter oder Dienstleistungen, für welche die ältere Marke registriert war, als Folge des Gebrauchs der jüngeren Marke oder wenigstens eine ernst zu nehmende Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Beeinflussung sich in der Zukunft ereignen könnte, nachzuweisen. Die jüngste Entscheidung im TDK Fall (*Aktieselskabet af 21. November 2001 v. TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)*, C-197/707 P) schlägt jedoch vor, dass es genügen soll, wenn davon



ausgegangen werden kann, dass prima facie nicht nur ein hypothetisches Risiko besteht. Auch hat der EuGH nicht spezifiziert, welche Art der Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens erforderlich sei, um die Verwässerung zu begründen. Kann ein Markeninhaber eine Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens anhand von rückläufigen Umsatzzahlen nachweisen?

- 31) Das EuGH Urteil *Intel Corp v CPM (UK) Ltd* bezieht sich auf den Tatbestand des blurring, d.h. der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke. Es ist jedoch immer noch unklar, ob das Kriterium des „wirtschaftlichen Verhaltens“ auch für Fälle von Herabsetzung (tarnishment) gelten soll. Wo das Aussehen der Marke herabgesetzt wird, könnte der Konsument weniger geneigt sein, Waren dieser Marke zu kaufen, weil die Marke bei ihm nicht mehr dieselben begehrenswerten Assoziationen hervorruft wie vorher.
- 32) Ein anderer Diskussionspunkt ist das Beweismaß des Verwässerungsbeweises. Der EuGH hat bestätigt, dass der Inhaber einer älteren Marke nicht abwarten kann, ob es tatsächlich zu einer Verwässerung kommen wird. Der Inhaber muss eher beweisen, dass ein ernst zu nehmendes Risiko einer zukünftigen Verwässerung besteht. Gleicherrmaßen genügt in den Vereinigten Staaten der Nachweis einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Verwässerung.
- 33) Es gibt noch einen weiteren Diskussionspunkt. Die meisten Rechtsordnungen kennen Ausnahmen für *fair use*. Dieser beinhaltet u.a. beschreibenden und nicht kommerziellen Gebrauch der Marke, vergleichende Werbung, Parodie und Medien Berichterstattung. Diese nicht verletzenden Benutzungshandlungen sind nicht als Verwässerung durch blurring oder tarnishment einklagbar. In *Laugh It Off Promotions v. South African Breweries International (Finance) BV* fand der oberste Appellationsgerichtshof von Südafrika, dass die Parodie der Black Label Marke im T-shirt Slogan “Black Labour-White Guilt” die jüngere Marke durch tarnishment verwässert. Jedoch hat der Verfassungsgerichtshof von Südafrika das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit dem Schutz der Marke vor Verwässerung übergeordnet und das Urteil des obersten Appellationsgerichts aufgehoben.
- 34) AIPPI hat sich in Frage Q195 (Beschränkungen des Markenschutzes) im Jahre 2007 und in Frage Q188 (Konflikte zwischen Markenschutz und Meinungsäußerungsfreiheit) im Jahre 2005 mit den Beschränkungen des Markenschutzes, u.a. beschreibendem Gebrauch und Parodie, befasst. Diese Diskussionspunkte sind daher nicht Gegenstand dieser Frage Q214.

## Fragen

### I. Analyse des gegenwärtigen Rechts und Fallrechts

Die Gruppen sind eingeladen, die folgenden Fragen unter ihren nationalen Gesetzen zu beantworten:

1. Gewähren die Gesetze Ihres Landes Schutz vor Verwässerung einer Marke? Wenn ja, welche Gesetze?
2. Gibt es eine Legaldefinition von Verwässerung in Ihrem Recht oder in der Rechtsprechung?
- 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).
- 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 den Gebrauch erlangt haben, auch geschützt?
- 3.3.1 Um vom Schutzbereich des Verwässerungstatbestands erfasst zu sein, muss eine Marke einen Ruf haben oder bekannt oder 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 bekannt oder berühmt ist? Auf welchen Zeitpunkt wird dabei abgestellt?
- 3.3.2 Damit eine Marke einen Ruf hat oder als 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? 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?
- 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?

- 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?
- 3.5 Gibt es andere Kriterien, welche eine Marke erfüllen muss, damit sie Schutz vor Verwässerung beanspruchen kann?
- 3.6 Ist die Anspruchsberechtigung betreffend Schutz vor Verwässerung eine Rechtsfrage oder eine Tatfrage? Wer trägt die Beweislast hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen? 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?
- 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?
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 „gedankliche Verbindung“? Gibt es andere Einflussgrößen, welche zu berücksichtigen sind? 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?
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?
6. Sind dieselben Einflussgrößen zu berücksichtigen zur Bestimmung der Schädigung wie diejenigen, welche im Zusammenhang mit der Verbindung diskutiert wurden? Gibt es zusätzliche?
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? 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?

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

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

Die Gruppen sind eingeladen, Vorschläge für die Annahme von einheitlichen Regeln betreffend den Schutz von Marken vor Verwässerung vorzubringen. Die Gruppen sind insbesondere eingeladen, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Welche Marken sollten zum Schutz vor Verwässerung berechtigt sein? Welches sollten die Anspruchsvoraussetzungen sein? Sollte Wiedererkennung oder Berühmtheit in einem eingeschränkten Produktmarkt („Nischenmarkt“) genügen?
2. Sollte eine Anspruchsvoraussetzung sein, dass die Marke gebraucht, eingetragen oder eine Anmeldung im Land, in welchem Schutz beansprucht wird, erfolgt ist?
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?
4. Sollte das Vorliegen einer „Verknüpfung“ oder einer „gedanklichen Verbindung“ zwischen der jüngeren und der älteren Marke ein unabhängiges Kriterium für einen Verwässerungsanspruch sein?

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

Die nationalen Gruppen sind eingeladen, weitere Diskussionspunkte betreffend den Schutz einer Marke vor Verwässerung zu kommentieren.

**ANMERKUNG:**

Es wäre uns dienlich und würde geschätzt, wenn die Gruppen in ihren Berichten die Reihenfolge der Fragen befolgen und ihre Antworten den jeweiligen Fragen zuordnen würden.