

Die Goodwillfunktion der Marke im schweizerischen Recht

Roger Bischof

Schulthess § 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	V
Literaturverzeichnis	XI
Materialienverzeichnis	XLI
Abkürzungsverzeichnis	XLV
Einleitung	1
§ 1 Grundlagen	7
I. Funktionenlehre	7
A. Funktion(en) der Marke und der Funktionenlehre	7
B. Praktische Relevanz der Funktionenlehre	8
II. Goodwill als tatsächliches Phänomen	9
A. Begriff des Goodwills	9
1. Allgemeiner Sprachgebrauch und erste urkundliche Nachweise	9
2. Betriebswirtschaftliches Verständnis	10
III. Goodwill als Rechtsbegriff	13
A. Rechtssinn	13
B. Legaldefinition	13
C. Definitionen in der Rechtsprechung	17
1. Angelsächsischer Rechtskreis	17
2. Schweiz	19
D. Definitionen in der rechtswissenschaftlichen Literatur	21
1. Angelsächsischer Rechtskreis	21
2. Schweiz	22
E. Zwischenfazit	24
IV. Arten von Goodwill	25
A. Produkt-Goodwill	25
B. Firmen-Goodwill	26
C. Marken-Goodwill	27
V. Goodwillfunktion der Marke	33
A. Vorbemerkungen und Charakter als integrative Grundfunktion	33
B. Begriffsdefinition	39
C. Teil-/Subfunktionen	49

1.	Qualitätsfunktion	49
2.	Marketingfunktion	55
3.	Investitionsfunktion	58
4.	Verhältnis und Interdependenz	61
D.	Originäre oder erworbene Markengrundfunktion?	65
E.	Funktionale Differenzierung der Markengrundfunktionen je nach Kollisionstatbestand	69
F.	Zwischenfazit	70
§ 2	Notwendigkeit des rechtlichen Schutzes der Goodwillfunktion der Marke.....	71
I.	Schutzdefizit: Markenverletzung durch referierenden Gebrauch	71
A.	Begriff des referierenden Markengebrauchs	73
B.	Fallgruppen des referierenden Gebrauchs einer fremden Marke	76
1.	In vergleichender bzw. bezugnehmender Werbung	76
2.	Als Schlüsselwort im Internet	78
3.	Als Bestimmungsangabe	78
4.	Zum Weitervertrieb von Originalwaren durch Wiederverkäufer bzw. Parallelimporteur	80
5.	Produktgestaltender Gebrauch	81
6.	Zur Markenparodie	82
7.	Zur Produktkritik (redaktioneller Gebrauch)	83
8.	Zitierender Gebrauch	85
9.	Ambush Marketing	85
10.	Mit klarstellenden bzw. begleitenden Zusätzen (Disclaimer)	86
C.	Zwischenfazit	87
II.	Funktionswandel und rechtliche Multifunktionalität der Marke	87
§ 3	Rechtlicher Schutz der Goodwillfunktion der Marke im EU-Recht.....	97
I.	Europarechtliche Vorgaben zum Markenrecht	97
A.	Übersicht	97
B.	Normative Verankerung der Goodwillfunktion im EU-Recht	97
C.	Zwischenergebnis	101
II.	Goodwillfunktion der Marke in der Rechtsprechung des EuGH	101
A.	Goodwillfunktion im Rahmen der Rechtsprechung zum Verhältnis des (nationalen) Markenrechts zur Warenverkehrsfreiheit	102

B.	Goodwillfunktion in der Rechtsprechung seit Inkrafttreten des EG-Sekundärmarkenrechts.....	107
1.	Bristol-Myers Squibb	107
	a) Sachverhalt	107
	b) Entscheidungsgründe	107
	c) Rechtliche Würdigung	109
2.	Dior/Evora	110
	a) Sachverhalt	110
	b) Entscheidungsgründe	111
	c) Rechtliche Würdigung	111
3.	BMW	113
	a) Sachverhalt	113
	b) Entscheidungsgründe	113
	c) Rechtliche Würdigung	114
4.	Arsenal.....	116
	a) Sachverhalt	116
	b) Entscheidungsgründe	117
	c) Rechtliche Würdigung	119
5.	Gillette	121
	a) Sachverhalt	121
	b) Entscheidungsgründe	121
	c) Rechtliche Würdigung	122
6.	Opel	123
	a) Sachverhalt	123
	b) Entscheidungsgründe	124
	c) Rechtliche Würdigung	125
7.	Copad/Dior	126
	a) Sachverhalt	126
	b) Entscheidungsgründe	126
	c) Rechtliche Würdigung	128
8.	L'Oréal.....	129
	a) Sachverhalt	129
	b) Entscheidungsgründe	130
	c) Rechtliche Würdigung	133

9.	Google/LV	135
a)	Sachverhalt	135
b)	Entscheidgründe	136
c)	Rechtliche Würdigung	138
10.	Interflora	141
a)	Sachverhalt	141
b)	Entscheidgründe	142
c)	Rechtliche Würdigung	146
III.	Zwischenergebnis	149
§ 4	Rechtlicher Schutz der Goodwillfunktion der Marke im geltenden schweizerischen Recht	155
I.	Funktionen der Marke nach bisherigem schweizerischen Verständnis	155
A.	Rechtsetzung	155
1.	aMSchG von 1890.....	155
2.	MSchG von 1992.....	157
3.	MSchG-Teilrevisionen «Kapillarimporte» und «Swissness».....	164
B.	Lehre.....	165
1.	Rechtlich geschützte Funktionen.....	165
2.	Tatsächliche bzw. wirtschaftliche Funktionen.....	168
C.	Rechtsprechung	169
1.	Unter Geltung des aMSchG.....	169
2.	Unter Geltung des MSchG	177
D.	Zwischenergebnis und kritische Würdigung.....	181
II.	Anwendbarkeit von EU-Recht und EuGH-Rechtsprechung in der Schweiz?	188
III.	Markenschutzgesetz.....	192
A.	Markenbegriff (Art. 1 MSchG)	192
1.	Grammatikalische Auslegung	193
2.	Teleologische Auslegung.....	195
3.	Historische und zeitgemässe Auslegung	202
4.	Systematische Auslegung	209
a)	Verhältnis zum übergeordneten Recht	209
b)	Verhältnis zum übrigen Marken- und Goodwillrecht	210
5.	Zwischenfazit	223
B.	Durchgesetzte Marke (Art. 2 lit. a MSchG).....	226

1.	Tatbestand und Schutzobjekt.....	226
2.	Nachweis der Verkehrsdurchsetzung.....	229
C.	Notorisch bekannte Marke (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG).....	230
1.	Tatbestand und Schutzobjekt.....	230
2.	Schutzvoraussetzungen.....	231
3.	Umfang der für die Notorietät erforderlichen Erheblichkeit des Markengoodwills.....	235
4.	Nachweis der Notorietät.....	236
D.	Identitätsschutz (Art. 3 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 13 Abs. 2 MSchG).....	236
1.	Absoluter Schutz bzw. Multifunktionalität.....	236
2.	Anwendungsfälle des Schutzes der Goodwillfunktion bei Doppelidentität.....	240
E.	Verwechslungsschutz (Art. 3 Abs. 1 lit. b u. c i.V.m. Art. 13 Abs. 2 MSchG).....	242
F.	Ausschliesslichkeitsrecht (Art. 13 MSchG).....	244
1.	Herrschafts- und Verfügungsrecht (Art. 13 Abs. 1 MSchG).....	244
2.	Verbotsrechte (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG).....	246
3.	Kennzeichenmässiger Gebrauch.....	247
4.	Schranken des Markenrechts.....	253
5.	Zwischenfazit.....	262
G.	Berühmtheitsschutz (Art. 15 MSchG).....	268
1.	Normzweck und Schutzobjekt.....	268
2.	Rechtsnatur.....	270
3.	Schutzvoraussetzungen.....	275
a)	Marke mit einem erheblichen Markengoodwill (Berühmte Marke).....	277
b)	Beeinträchtigung der Goodwillfunktion.....	281
aa)	Markengoodwillausnutzung.....	281
bb)	Markengoodwillbeeinträchtigung.....	284
cc)	Markengoodwillverwässerung.....	285
i.	Begriff und Wesen.....	285
ii.	Praktische Relevanz.....	288
c)	Jede Art von Waren und Dienstleistungen?.....	290
4.	Zwischenergebnis.....	291
IV.	Wettbewerbsrecht.....	292
A.	Verhältnis zum Markenrecht.....	292

B. Beeinträchtigung der Goodwillfunktion.....	293
1. Markengoodwillbeeinträchtigung (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG)	293
2. Markengoodwillbeeinträchtigung oder -ausbeutung durch bezugnehmende Werbung (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG).....	296
3. Markengoodwillbeeinträchtigung oder -ausbeutung gemäss Generalklausel (Art. 2 UWG)	304
4. Markengoodwillausbeutung gemäss Art. 5 UWG.....	307
C. Zwischenergebnis	312
Schlussfolgerungen	313