

Die "Neue Marken-Welt": Ausdehnung des Schutzes einer internationalen Marke auf das Gebiet der USA nach dem Madrider Protokoll



lic. iur. MICHAEL A. MEER,
Fürsprecher, LL.M., Bern

Inhaltsübersicht:

- I. Einleitung
- II. Markenmeldungen nach dem Madrider Protokoll und das "telle-quelle"-Prinzip
 1. System des Madrider Protokolls
 2. Verfahren bei Gesuchen um territoriale Schutzausdehnung auf das Gebiet der USA
 3. "Telle-quelle"-Prinzip und Gründe für die Schutzverweigerung
- III. Behandlung von Gesuchen um Schutzausdehnung auf das Gebiet der USA
 1. Fehlende Kennzeichnungskraft
 - 1.1. Generische, degenerierte und beschreibende Zeichen
 - 1.2. Verkehrsdurchsetzung
 - 1.3. Funktionalität
 2. Öffentliche Ordnung und Täuschung
 - 2.1. Öffentliche Ordnung
 - 2.2. Täuschung
 - 2.3. Herabsetzende und fälschlicherweise eine Verbindung suggerierende Marken
 3. Konflikte mit älteren Markenrechten
 - 3.1. Verwechslungsgefahr
 - 3.2. Verwässerung ("dilution")
 4. Spezialfälle
 - 4.1. Nachnamen und Bildnisse von Personen
 - 4.2. Hoheitszeichen
 5. Bedeutung repräsentativer Konsumentenbefragungen ("survey evidence")
- IV. Aufrechterhalten des Markenschutzes in den USA
- V. Schlussbetrachtung

I. Einleitung

Mit Wirkung auf den 2. November 2003 sind die USA nach längerem politischen Ringen¹ Mitglied des Madrider Protokolls² (nicht aber des Madrider Markenschutzabkommens³), und damit Teil des entsprechenden Systems zur Registrierung internationaler Marken geworden. Dem Madrider Protokoll gehören heute 66 Staaten an, darunter etwa die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (mit Ausnahme von Malta), die Europäische Gemeinschaft selbst (seit 1. Oktober 2004), China, Japan, Australien und (seit 1997) die Schweiz.

Die Annahme des Madrider Protokolls durch die USA führt zu einer erheblichen Erleichterung des transnationalen Schutzes von Marken zwischen den USA und den anderen Signatarstaaten. Bei internationalen Registrierungen besteht denn nunmehr die Möglichkeit, Markenschutz in den USA zu erlangen, indem die USA in die Liste der Staaten aufgenommen werden, für die eine Ausdehnung des Markenschutzes gewünscht wird. Umgekehrt kann auch gestützt auf eine US-amerikanische Marke eine internationale Registrierung erfolgen und so der Schutz auf Signatarstaaten ausgedehnt werden⁴.

Der vorliegende Beitrag will nach einer summarischen Darlegung des Registrierungsverfahrens unter dem Madrider Protokoll aufzeigen, welche Voraussetzungen der Inhaber⁵ einer schweizerischen Basismarke für die Schutzausdehnung auf das Gebiet der USA unter dem geltenden Markenrechtsstatut, dem "Lanham Act"⁶, zu erfüllen hat und inwiefern sich diese von den schweizerischen unterscheiden.

Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes an der New York University School of Law, New York, USA. Der Autor dankt dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Bern) bestens für die grosszügige finanzielle Unterstützung.

- 1 Siehe etwa SABRA CHARTRAND, After 13 years of ruminating, the United States agrees to join a global trademark system, in: New York Times vom 16.12.2002, C16.
- 2 Protokoll vom 27.6.1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP), SR 0.232.112.4.
- 3 Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14.7.1967 (MMA), SR 0.232.112.3. Zu den Unterschieden zwischen MMP und MMA siehe etwa CHRISTOPH WILLI, MSchG Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Vor 1 N 98.
- 4 Siehe unten, Ziff. II/1.
- 5 Zu Gunsten der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, jeweils auch die weibliche Bezeichnung zu nennen. Mit den gewählten Formulierungen sind selbstverständlich stets Personen beider Geschlechter gemeint.
- 6 Trademark Act of 1946, as amended, 15 U.S.C. § 1051 ff. Der U.S. Code ist abrufbar unter <http://uscode.house.gov/usc.htm> (besucht am 10.6.2004).

II. Markenmeldungen nach dem Madrider Protokoll und das "telle-quelle"-Prinzip

1. System des Madrider Protokolls

Ausgangspunkt für die Registrierung einer internationalen Marke ist eine nationale Markenmeldung oder -registrierung (sog. Basismarke). Die Anmeldung der entsprechenden internationalen Marke, welche in Ausgestaltung und hinsichtlich der beanspruchten Waren- und/oder Dienstleistungen mit der Basismarke identisch sein muss, ist über die jeweilige nationale Behörde⁷ beim Internationalen Büro der World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genf einzureichen (Art. 2 Abs. 2 MMP). Das Internationale Büro trägt die Marke nach einer formellen Prüfung der Anmeldeunterlagen in das Internationale Register ein und veröffentlicht die Marke in der WIPO Gazette of International Marks (Art. 3 Abs. 2/4 MMP). Die Eintragung der internationalen Marke selbst führt noch nicht zu einem internationalen Schutz; vielmehr sind im internationalen Gesuch die Signatarstaaten zu bezeichnen, für welche Markenschutz beansprucht wird (Art. 3^{ter} Abs. 1 MMP). Das internationale Büro leitet anschliessend diese Gesuche um "territoriale Ausdehnung" an die zuständigen Behörden der jeweiligen Signatarstaaten weiter (Art. 3 Abs. 4 MMP).

Das Madrider Protokoll schränkt den Kreis derjenigen ein, die gestützt auf eine nationale Marke eine internationale Marke anmelden können: Der Gesuchsteller muss entweder Angehöriger des Vertragsstaates sein, in dem die Basismarke registriert ist, oder dort (Wohn-) Sitz bzw. mindestens eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung haben (Art. 2 Abs. 2 MMP). So konnte beispielsweise eine US-amerikanische Gesellschaft ohne Handelsniederlassung in der Schweiz vor dem 2. November 2003 nicht mittels Hinterlegung einer schweizerischen Marke indirekt von den Vorteilen des Madrider Protokolls profitieren.

Gesuche um internationale Registrierung oder territoriale Schutzausdehnung sind indessen an keine Frist gebunden, so dass grundsätzlich jederzeit gestützt auf eine Basismarke eine internationale Registrierung und auch jederzeit gestützt auf eine internationale Registrierung weitere territoriale Ausdehnungen verlangt werden können (siehe Art. 3^{ter} MMP). US-amerikanischen Markeninhabern ist es also möglich, gestützt auf ihre bereits bestehenden US-Registrierungen nunmehr internationale Marken aufzubauen, und schweizerische Inhaber internationaler Marken können den Schutz auf die USA ausdehnen⁸.

Die Grundgebühr für die Registrierung einer internationalen Marke beträgt zurzeit CHF 653⁹. Der Schutz der internationalen Marke dauert zehn Jahre (Art. 6 Abs. 1 MMP) und kann durch einfache Zahlung der entsprechenden Gebühren an das Internationale Büro für sämtliche beanspruchten Länder jeweils um zehn weitere Jahre verlängert werden (Art. 7 MMP), was einen weiteren erheblichen Vorteil einer internationalen Registrierung gegenüber individuellen nationalen Registrierungen darstellt.¹⁰

2. Verfahren bei Gesuchen um territoriale Schutzausdehnung auf das Gebiet der USA

Zuständige Behörde für die Beurteilung eines Gesuchs um Schutzausdehnung auf das Gebiet der USA ist das United States Patent and Trademark Office (USPTO)¹¹, welches das Gesuch wie ein Gesuch um eine nationale US-Registrierung prüft¹². Die USA verlangen zusätzlich eine Erklärung, dass der Gesuchsteller in gutem Glauben beabsichtigt, die Marke in den USA im Handelsverkehr zu gebrauchen ("bona fide intention to use in commerce")¹³.

Signatarstaaten haben das Recht, eine Schutzausdehnung auf ihr Gebiet binnen 18 Monaten zu verweigern¹⁴. In dieser Zeit muss der Signatarstaat, welcher der internationalen Marke keinen Schutz gewähren will, eine mindestens vorläufige Schutzverweigerung erlassen (Art. 5 Abs. 5 MMP).

Wird das Gesuch gutgeheissen, so wird die Marke in der Official Gazette des USPTO publiziert¹⁵. Dritte, welche sich durch die Schutzausdehnung geschädigt sehen, können innert der (auch für nationale Registrierungen geltenden) Frist von 30 Tagen seit Publikation Widerspruch ("opposition") beim USPTO erheben (§13 Lanham Act). Im Unterschied dazu werden in der Schweiz internationale Registrierungen und entsprechende Gesuche um Schutzausdehnung nicht separat publiziert. Der Inhaber einer schweizerischen Marke muss sich daher zur Überwachung seiner Markenrechte hinsichtlich Verletzungen durch die Schutzausdehnung internationaler Marken auf die Schweiz auf die Publikationen in der WIPO-Gazette stützen. Entsprechend beginnt die dreimonatige Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen eine Ausdehnung des Schutzes einer

7 Für eine schweizerische Basismarke das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE).

8 Beschränkt werden solche Schutzausdehnungen aber möglicherweise durch den Umstand, dass die internationale Priorität nur sechs Monate dauert, siehe dazu unten Ziff. III/3. Zur Ersetzung einer nationalen durch eine internationale Registrierung, wenn eine Marke sowohl national wie international eingetragen ist, siehe Art. 4^{bis} MMP.

9 Für Marken mit Farbanspruch beträgt die Gebühr CHF 903. Werden mehr als drei Waren-/Dienstleistungsklassen beansprucht, muss eine zusätzliche Gebühr von CHF 73 pro Klasse entrichtet werden. Dazu kommen die Gebühren für die Schutzausdehnungen, siehe <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.htm> (besucht am 10.6.2004) und unten, Ziff. II/1 in fine.

10 Zu den spezifischen Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des Markenschutzes in den USA siehe hingegen unten, Ziff. IV.

11 <http://www.uspto.gov> (besucht am 10.6.2004).

12 Siehe nachfolgend, Ziff. 3.

13 §66(a) Lanham Act.

14 Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP und entsprechende Erklärungen der USA (s. auch §68(c) Lanham Act) und der Schweiz.

15 Siehe <http://www.uspto.gov/web/trademarks/tmog/> (besucht am 10.6.2004).

internationalen Marke auf das Gebiet der Schweiz am ersten Tag des Folgemonats der Publikation in der WIPO-Gazette zu laufen (Art. 50 Abs. 1 MSchV).

Erfolgt keine fristgerechte Schutzverweigerung und bleibt ein Widerspruch aus oder ist ein solcher nicht erfolgreich, so genießt die internationale Marke im Signatarstaat – hier in den USA – grundsätzlich denselben Schutz, wie wenn die Marke dort als nationale Marke hinterlegt worden wäre (Art. 4 MMP).

Die USA verlangen für die Schutzausdehnung internationaler Marken dieselben Gebühren wie für die Registrierung oder Verlängerung nationaler Marken (z. Zt. CHF 456 pro beanspruchte Waren- und Dienstleistungsklasse)¹⁶. Zahlungen werden über das Internationale Büro der WIPO in Genf abgewickelt.

3. "Telle-quelle"-Prinzip und Gründe für die Schutzverweigerung

Das Madrider Protokoll schränkt die Gründe, welche die Signatarstaaten zur Markenprüfung hinzuziehen dürfen, mittels Verweis auf Art. 6^{quinquies} der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)¹⁷ ein (Art. 5 Abs. 1 MMP). Diese sog. "telle-quelle"-Klausel besagt, dass eine Marke, die in einem Signatarstaat hinterlegt ist, in jedem anderen Signatarstaat "so, wie sie ist", auch geschützt werden soll. Entsprechend sind Schutzverweigerungen grundsätzlich nur in drei Fällen zulässig:

- "1. wenn die Marken geeignet sind, Rechte zu verletzen, die von Dritten in dem Land erworben sind, in dem der Schutz beansprucht wird;
2. wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind;
3. wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen. (...)"¹⁸

Die Anwendung von Art. 6^{quinquies} PVÜ steht indes unter dem Vorbehalt von Art. 10^{bis} PVÜ, wonach Signatarstaaten einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu sichern haben¹⁹. Nach US-amerikanischem Verständnis ist das Markenrecht ein Teil des Rechts über den unlauteren Wettbewerb²⁰, und folglich erachten die USA Art. 10^{bis} PVÜ als Grundlage, Gesuche um Schutzausdehnung zu prüfen wie nationale Markenmeldungen für das Hauptregister²¹. Mit anderen Worten kann einer internationalen Marke der Schutz in den USA grundsätzlich gestützt auf sämtliche Schutzausschlussgründe des Lanham Act verweigert werden, welche weiter gehen als die spezifischen Verweigerungsgründe von Art. 6^{quinquies} PVÜ²². Der angestrebte "telle-quelle"-Schutz des MMP und der PVÜ wird dadurch stark relativiert²³.

Eine Verweigerung der Schutzausdehnung hat zur Folge, dass die internationale Marke im entsprechenden Staatsgebiet keinen Schutz genießt. Wird hingegen die Basismarke selbst nicht eingetragen oder innert fünf Jahren seit Hinterlegung gelöscht, so bedeutet dies grundsätzlich den Verlust nicht nur der Rechte aus der Basismarke, sondern auch aller Rechte aus bereits erfolgten Schutzausdehnungen (sog. "Zentralangriff" oder "central attack")²⁴. Die Wirkungen eines derartigen Zentralangriffs werden jedoch durch den Umstand gemildert, dass unter dem MMP im Fall der Ungültigerklärung der Basismarke die Schutzausdehnungen

16 Siehe <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/pdf/individ.pdf> (besucht am 10.6.2004).

17 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14.7.1967, SR 0.232.04.

18 Art. 6^{quinquies} PVÜ.

19 Art. 10^{bis} Abs. 3 PVÜ nennt als Beispiele unlauteren Wettbewerbs "1. alle Handlungen, die geeignet sind, auf irgendeine Weise eine Verwechslung mit der Niederlassung, den Erzeugnissen oder der gewerblichen oder kaufmännischen Tätigkeit eines Wettbewerbers hervorzurufen; 2. die falschen Behauptungen im geschäftlichen Verkehr, die geeignet sind, den Ruf der Niederlassung, der Erzeugnisse oder der gewerblichen oder kaufmännischen Tätigkeit eines Wettbewerbers herabzusetzen; 3. Angaben oder Behauptungen, deren Verwendung im geschäftlichen Verkehr geeignet ist, das Publikum über die Beschaffenheit, die Art der Herstellung, die wesentlichen Eigenschaften, die Brauchbarkeit oder die Menge der Waren irrezuführen."

20 *Moseley v. V Secret Catalogue*, 537 U.S. 418, 428 (U.S. Supreme Court 2003).

21 §68 (a) (4) Lanham Act. In den USA besteht neben dem Hauptregister ("Principal Register") ein Nebenregister ("Supplemental Register") für Marken, die zwar geeignet sind, Waren und Dienstleistungen des Hinterlegers von solchen anderer zu unterscheiden, aber aufgrund von absoluten Ausschlussgründen nicht im Hauptregister eintragbar sind (§23 Lanham Act). Mit der Registrierung im Supplemental Register sind verschiedene prozessuale und materielle Vorteile im Zusammenhang mit "common law"-Markenrechten verbunden, welche neben den Federal Trademarks eine zweite Schicht von Markenrechten auf der Stufe der einzelnen Gliedstaaten bilden. Detaillierte Ausführungen zum Supplemental Register finden sich etwa bei JEROME GILSON/ANNE GILSON LALONDE/KARIN GREEN, Trademark Protection and Practice, Newark/San Francisco 1974/2004, Vol. 1, §3.04 [3]. Internationalen Marken steht das Supplemental Register nicht offen (§68(a) (4) i.V.m. §2 Lanham Act).

22 Im schweizerischen Markenrecht gibt es keine Bestimmung, welche sich spezifisch auf den Umfang der materiellen Prüfung internationaler Marken bezieht. Da die Schutzausschlussgründe des MSchG im Wesentlichen mit den Art. 6^{quinquies} PVÜ aufgezählten übereinstimmen, werden internationale Marken auch in der Schweiz geprüft wie nationale, MSchG-WILLI (FN 3), Art. 46 N 5. Zum Spezialfall des Ausschlusses technisch notwendiger Formen siehe hinten, Ziff. III/1.3.

23 Kritisch zur Handhabung des "telle-quelle"-Prinzips in der Schweiz auch MSchG-WILLI (FN 3), Art. 2 N 8.

24 Art. 6 MMP.

in Gesuche um nationale Hinterlegung in den jeweiligen Signatarstaaten umgewandelt werden können. Als Hinterlegungsdatum gilt diesfalls das Datum des Gesuchs um Schutzausdehnung (Art. 9^{quinquies} MMP).

III. Behandlung von Gesuchen um Schutzausdehnung auf das Gebiet der USA

Sowohl die Schweiz wie die USA haben die Schutzverweigerungsgründe der Pariser Verbandsübereinkunft in die nationale Gesetzgebung implementiert²⁵. Auf die einzelnen Kategorien von Verweigerungsgründen und ihre Behandlung unter dem Lanham Act soll nun im Folgenden eingegangen werden.

1. Fehlende Kennzeichnungskraft

1.1. Generische, degenerierte und beschreibende Zeichen

Ähnlich wie Art. 1 MSchG definiert der Lanham Act eine Marke als Zeichen, welches dazu dient, Waren und Dienstleistungen zu identifizieren und von solchen zu unterscheiden, die von anderen hergestellt oder vertrieben werden (§45 Lanham Act). Entsprechend schliessen sowohl das schweizerische wie das US-amerikanische Markenrecht Marken vom Schutz aus, die keine Unterscheidungskraft haben und – in der Terminologie von Art. 2 lit. a MSchG – zum Gemeingut gehören.

So werden generische Zeichen²⁶, d.h. Bezeichnungen, welche sich auf die Gattung ("genus") des bezeichneten Produkts ("species") beziehen²⁷, nicht geschützt, z.B. "PEN" für Schreibgeräte oder "PIANO" für Musikinstrumente²⁸. Die schweizerische Doktrin ordnet solche Zeichen in die Kategorie der nicht schützbaaren Sachbezeichnungen ein²⁹.

Wie auch das schweizerische³⁰ schützt das US-amerikanische Markenrecht Zeichen nicht, die ursprünglich Kennzeichnungskraft aufwiesen, diese Funktion aber im Laufe der Zeit verloren haben, weil sie nicht markenmässig gebraucht worden sind. Zu solchen sog. degenerierten oder Freizeichen gehören in den USA beispielsweise "Aspirin"³¹, "Cellophane"³² oder "Thermos"³³.

§2 (e) Lanham Act schliesst weiter Marken vom Schutz aus, wenn diese für die zu bezeichnenden Waren oder Dienstleistungen rein beschreibend oder primär geographisch beschreibend sind. Rein beschreibend sind beispielsweise "SOFT CHEWS" als Marke für weiche Kautabletten³⁴ oder "FORUM" für Seminardienstleistungen³⁵. Geographische Begriffe gelten als beschreibend, wenn sie vom Publikum im Zusammenhang mit den zu bezeichnenden Waren oder Dienstleistungen tatsächlich als geographischer Hinweis auf deren Herkunft verstanden werden, so etwa "SWISS" für Uhren oder "FRENCH" für Weine³⁶ – nicht aber "SWISS ARMY KNIFE" für Taschenmesser³⁷. Universell bekannte und kommerziell bedeutende geogra-

phische Angaben wie beispielsweise "LONDON" gelten als primär beschreibend im Zusammenhang mit allen Waren und Dienstleistungen³⁸. Im schweizerischen Markenrecht gelten Zeichen als direkt beschreibend, "wenn die Bezeichnung ohne besondere Gedankenarbeit oder besonderen Fantasiaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft oder auf die Beschaffenheit schliessen lässt", nicht aber bereits bei blossen Gedankenassoziationen oder entfernten Anspielungen³⁹. Ähnlich wie in den USA sind auch in der Schweiz geographische Angaben nicht markenfähig, wenn sie von den massgebenden Verkehrskreisen als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden werden⁴⁰.

Im Rahmen von internationalen Markenregistrierungen von besonderem Interesse ist die Behandlung von Zeichenfolgen in Fremdsprachen. Gemäss US-amerikanischer Auffassung sind Marken, welche aus einem fremdsprachigen Äquivalent eines im Englischen als generisch oder beschreibend geltenden Begriffs bestehen, generell nicht schutzfähig, es sei denn, es handle sich um einen Begriff, den nahezu kein Konsument kennt⁴¹. So wurde "KABA"

25 Art. 2 f. MSchG; §2 Lanham Act.

26 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Circuit 1976).

27 Siehe etwa *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 768 (U.S. Supreme Court 1992).

28 J. GILSON/A. GILSON LALONDE/K. GREEN (FN 21), Vol. 1, § 2.02 (1). Vgl. etwa MSchG-WILLI (FN 3), Art. 2 N 39 ff.

29 ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. A., Bern 2002, Rz. 520 f.; MSchG-WILLI (FN 3), Art. 2 N 48 ff.

30 R. VON BÜREN/E. MARBACH (FN 29), Rz. 526; MSchG-WILLI (FN 3), Art. 2 N 130 ff.

31 *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (Southern District of New York 1921).

32 *DuPont Cellophane Co. v. Waxed Prods. Co.*, 85 F.2d 75 (2d Circuit 1936).

33 *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.*, 321 F.2d 577 (2d Circuit 1963). Anders im schweizerischen Recht: Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 4.5.1999, in: sic! 1999, 424 ff. (mit einer Anmerkung von MICHAEL RITSCHER).

34 *Novartis Consumer Health, Inc. v. McNeil-PPC, Inc.*, 53 U.S.P.Q2d 1406 (District of New Jersey 1999).

35 *The Forum Corp. of North America v. The Forum, Ltd.*, 903 F.2d 434 (7th Circuit 1990).

36 J. GILSON/A. GILSON LALONDE/K. GREEN (FN 21), Vol. 1, § 2.07.

37 *Forschner Group v. Arrow Trading Co.*, 30 F.3d 348 (2d Circuit 1994).

38 Ex parte *The London Gramophone Corp.*, 98 U.S.P.Q. 362 (Southern District of New York 1953).

39 BGE vom 29.8.1996, in: sic! 1997, 57; vgl. BGE 128 III 447 ff.

40 BGE 128 III 454 ff., 458.

41 J. GILSON/A. GILSON LALONDE/K. GREEN (FN 21), Vol. 1, § 2.02 (9).

nicht als Marke für Kaffee eingetragen, weil der Begriff auf Ukrainisch gleichbedeutend ist mit Kaffee⁴². Die schweizerische Praxis geht bei englischsprachigen Begriffen davon aus, dass selbst komplexere Aussagen wie "Oister Foam" für Reaktionskomponenten zur Herstellung von Kunststoffen⁴³ – nicht aber "Nicopatch" für Pflaster zur Rauchentwöhnung⁴⁴ – verstanden werden und somit beschreibend sind. Ausschlaggebend sind dabei die Sprachkenntnisse des Durchschnittskonsumenten⁴⁵. Die US-Praxis erscheint daher im Vergleich restriktiver und schliesst Begriffe vom Markenschutz aus, die in der Schweiz registriert würden.

1.2. Verkehrsdurchsetzung

Zeichen, die keine ursprüngliche Kennzeichnungskraft innehaben, können sowohl in der Schweiz⁴⁶ wie auch in den USA Schutzfähigkeit erlangen, wenn sie sich im Verkehr als Kennzeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. In der amerikanischen Terminologie wird dies als "secondary meaning" bezeichnet und ist erreicht, wenn die primäre Bedeutung eines Zeichens in der Auffassung der Konsumenten darin liegt, die Herkunft eines Produkts zu bezeichnen, und nicht das Produkt selbst⁴⁷. Von der Verkehrsdurchsetzung ausgenommen sind in beiden Rechtssystemen generische und funktionale bzw. technisch notwendige Zeichen⁴⁸.

Das Zeichen muss sich in dem territorialen Gebiet als Kennzeichen durchgesetzt haben, für welches Markenschutz verlangt wird⁴⁹. Wird beispielsweise ein Gesuch um Schutzausdehnung für die USA gestellt und Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht, so muss sich das Zeichen in den USA als Kennzeichen durchgesetzt haben. Eine allfällige in der Schweiz erreichte Verkehrsdurchsetzung ist in diesem Zusammenhang irrelevant.

In der Regel erfordert eine Verkehrsdurchsetzung einen intensiven Gebrauch über längere Zeit⁵⁰. Der Inhaber einer Basismarke, welcher sich für die Gewährung von Schutzausdehnungen auf Verkehrsdurchsetzung stützen muss, läuft daher in vielen Fällen Gefahr, das sechsmonatige Prioritätsrecht zu verlieren⁵¹.

1.3. Funktionalität

Art. 6^{quinquies} PVÜ nennt Funktionalität oder technische Notwendigkeit nicht als Grund, einer internationalen Marke den Schutz zu verweigern. Sowohl in den USA wie auch in der Schweiz sind aber rein funktionale bzw. technisch notwendige Formen grundsätzlich nicht markenfähig⁵². Da in den USA internationale Marken geprüft werden wie nationale⁵³, kommt diesem Umstand im Verfahren der Schutzrechtsausdehnung auf das Gebiet der USA keine Bedeutung zu. Das schweizerische Markenrecht erlangt dasselbe Resultat mittels Auslegung der staatsvertraglichen Grundlagen und ihrer Entstehungsgeschichte. Wie das Bundesgericht festgehalten hat, bezieht sich die "telle-quelle"-Klausel "nach ständiger Rechtsprechung (...) nur auf die äussere Gestaltung der Marke; materiellrechtliche Fragen, welche das Wesen oder die Funktion der im Ursprungs-

lande eingetragenen Marke betreffen, sind nach den Gesetzen des Landes zu beurteilen, in dem der Schutz beansprucht wird."⁵⁴

Gemäss der Rechtsprechung des U.S. Supreme Court kann eine Produkteigenschaft in dreierlei Hinsicht rein funktional und daher vom Markenschutz ausgeschlossen sein: Die Eigenschaft ist zum Gebrauch oder Zweck des Produkts erforderlich, sie beeinflusst die Qualität oder die Kosten des Produkts oder das Gewähren eines Ausschliesslichkeitsrechts daran bedeutete für die Mitbewerber einen erheblichen Nachteil, der nicht im Zusammenhang mit deren Ruf steht⁵⁵. So ist beispielsweise die Doppelfeder einer mobilen Strassensignalisationstafel, die sich im Warenverkehr als Kennzeichen durchgesetzt hat, nicht als Marke schützbar, weil die Doppelfeder dazu dient, das Umfallen des Signals bei Wind zu verhindern⁵⁶. Das Schweizerische Bundesgericht definiert die Funktionalität im Rahmen der

42 In re *Hag Aktiengesellschaft*, 155 U.S.P.Q. 598 (TTAB 1967). Vgl. hingegen die CH-Marke Nr. 405 804 "KABA" für Kakao, alkoholfreie Getränke u.a.

43 BGE 104 Ib 65 ff.

44 Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 10.4.1997, in: sic! 1997, 294 f. Siehe auch MSchG-WILLI (FN 3), Art. 2 N 17 f. m. Nw.

45 Siehe ebd.: "Das englische Wort 'patch' hat Bedeutungen wie Lappen, Flicker, Fleck, Pflaster. Auch wenn viele englische Ausdrücke im schweizerischen Sprachgebrauch stehen und ein nicht unerheblicher Teil des schweizerischen Publikums diese Sprache gelernt hat, so kann ein spezieller Ausdruck wie 'patch' doch nicht zu dem in der Schweiz allgemein bekannten Sprachschatz gerechnet werden. Es ist daran zu erinnern, dass immer noch ein erheblicher Teil des schweizerischen Publikums dieser Sprache nicht mächtig ist. Auch wer diese Sprache kennt, dürfte das Wort 'patch' eher in einer der vorstehend zuerst genannten Bedeutungen als in der Bedeutung von 'Pflaster' verstehen."

46 Art. 2 lit. a MSchG.

47 *Inwood Labs. v. Ives Labs.*, 456 U.S. 844, 851 (U.S. Supreme Court 1982).

48 §2(f) Lanham Act. Für das schweizerische Markenrecht siehe etwa R. VON BÜREN/E. MARBACH (FN 29), Rz. 537 f.; MSchG-WILLI (FN 3), Art. 2 N 155 ff.

49 Siehe BGE 120 II 144 ff., 150.

50 J. GILSON/A. GILSON LALONDE/K. GREEN (FN 21), Vol. 1, § 2.09 (5) (d), mit einem (extremen) Beispiel einer Verkehrsdurchsetzung innert dreizehn Monaten (bei einem Werbeaufwand von USD 4000000 und einem Umsatz von USD 6000000). Für das schweizerische Recht siehe VON R. BÜREN/E. MARBACH (FN 29), Rz. 534; MSchG-WILLI (FN 3), Art. 2 N 181; a.M. Handelsgericht Zürich vom 4.3.2002, in: sic! 2002, 250 ff. (betreffend die Marke "SWISS").

51 Siehe unten, Ziff. 3.

52 §2(e) (5) Lanham Act; Art. 2 lit. b MSchG.

53 Siehe oben, Ziff. II.3.

54 BGE 100 II 159 ff., 161 m. Nw.

55 *Traffix Devices v. Marketing Displays*, 532 U.S. 23 (U.S. Supreme Court 2001).

56 Ebd. (FN 55).

Rechtsprechung zum Ausschluss technisch notwendiger Formen vom Markenschutz sehr ähnlich⁵⁷.

2. Öffentliche Ordnung und Täuschung

2.1. Öffentliche Ordnung

Der Lanham Act nennt einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung nicht explizit als Ausschlussgrund, nimmt aber in §2 (a) unmoralische oder anstössige Zeichen vom Schutz aus. Die Bedeutung dieses Schutzausschlussgrundes ist in der Praxis gering, und einschlägige Fälle sind daher – wie auch in der Schweiz – selten. So wurde im Jahr 1952 die Marke "LIBIDO" weder als unmoralisch noch anstössig erachtet⁵⁸, während "MESSIAS" als Marke für Wein anstössig war⁵⁹. Im Prüfungsverfahren ist zuerst die gewöhnliche und gebräuchliche Bedeutung des Begriffs festzustellen, und in einem zweiten Schritt zu klären, ob das Zeichen von einem wesentlichen Teil des allgemeinen Publikums als anstössig oder unmoralisch betrachtet wird⁶⁰.

2.2. Täuschung

Für das US-amerikanische Recht hat der Federal Circuit eine Unterscheidung zwischen "täuschenden" und "in täuschender Weise falsch beschreibenden" Marken entwickelt⁶¹. Täuschende Marken werden nicht eingetragen. Eine Marke ist täuschend, wenn sie

- den Charakter, die Qualität, die Funktion, die Beschaffenheit oder den Gebrauch der Waren falsch beschreibt,
- die falsche Beschreibung in der Auffassung von potentiellen Käufern wahrscheinlich die Kaufentscheidung beeinflussen wird, und
- die falsche Beschreibung für die Kaufentscheidung massgeblich ist.⁶²

Ist die letzte Voraussetzung nicht gegeben, d.h. ist die falsche beschreibende Angabe der Marke nicht massgeblich für die Kaufentscheidung, so ist die Marke bloss "in täuschender Weise falsch beschreibend" und kann eingetragen werden, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hat⁶³.

So ist etwa "LOVEE LAMB" täuschend für Auto-sitzbezüge aus synthetischem Material⁶⁴ und "LONDON LONDON" für nicht in London hergestellte Kleidung⁶⁵. "PARK AVENUE" ist hingegen nicht täuschend für Zigaretten, solange die Hinterlegerin ihren Geschäftssitz an der Park Avenue hat⁶⁶.

Das schweizerische Markenrecht kennt keine Unterscheidung zwischen "täuschenden" und "in täuschender Weise falsch beschreibenden" Marken. Eine Marke gilt nach schweizerischer Auffassung als täuschend bzw. irreführend, wenn deren "Sinngehalt objektiv geeignet ist, falsche Vorstellungen über die mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu wecken"⁶⁷. Eine Heilung irreführender Zeichen mittels Verkehrsdurchsetzung ist nur möglich, wenn sie "ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt haben, die aus der Sicht der Konsumenten im Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Täuschungen praktisch ausgeschlossen werden können"⁶⁸.

2.3. Herabsetzende und fälschlicherweise eine Verbindung suggerierende Marken

§ 2(a) Lanham Act nimmt ferner Marken vom Schutz aus, wenn sie herabsetzend sind, fälschlicherweise eine Verbindung mit (lebenden oder toten) Personen, Institutionen, einem Glauben oder nationalen Symbolen suggerieren oder diese gering schätzen oder in Verruf bringen.

Unlängst hat der District Court des District of Columbia diesbezüglich einen Aufsehen erregenden Entscheid des Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)⁶⁹ umgestossen und entschieden, dass die Marke "REDSKINS" kein Zeichen sei, welches die indianische Urbevölkerung Nordamerikas herabsetze⁷⁰. Das "Washington Redskins" Football Team hatte die Marke seit den Dreissiger Jahren benutzt und 1967 registriert. 1992 hatte eine Gruppe von sieben Native Americans auf Löschung der von den Washington Redskins benutzten Marke geklagt, weil diese Native Americans gering schätze und in Verruf bringe. Der District Court hat indes festgehalten, dass eine mögliche Herabsetzung im Zusammenhang mit den bezeichneten Waren oder Dienstleistungen und dem entsprechenden Markt beurteilt werden müsse, was im zu beurteilenden Fall nicht zum Schluss führte, die Marke wirke herabsetzend⁷¹.

Der Kreis der Aktivlegitimierten ist nach der Rechtsprechung des Federal Circuits praktisch unlimitiert. So war eine Person in einem Widerspruchsverfahren gegen die von O. J. Simpson angemeldeten Marken "OJ" und

57 BGE 129 III 514 ff.

58 Ex parte *Parfum L'Orle, Inc.*, 93 U.S.P.Q. 481.

59 In re *Sociedade Agricola e. Commercial Dos Vinhos Messias*, 159 U.S.P.Q. 275 (TTAB 1968). Vgl. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Richtlinien für die Markenprüfung (2002), Ziff. 4.9, wonach "MOHAMMED" für alkoholische Getränke nach schweizerischem Markenrecht sittenwidrig wäre.

60 *Harjo v. Pro-Football, Inc.*, 50 U.S.P.Q.2d 1705 (TTAB 1999).

61 In re *Budge Mfg. Co.*, 857 F.2d 773 (Federal Circuit 1988).

62 JANE C. GINSBURG/JESSICA LITMAN/MARY L. KEVLIN, *Trademark and Unfair Competition Law*, 3. A. New York 2001, 253.

63 Siehe etwa In re *Woodward & Lothrop Inc.*, 4 U.S.P.Q.2d 1412 (TTAB 1987).

64 In re *Budge Mfg. Co.*, 857 F.2d 773 (Federal Circuit 1988).

65 In re *Juleigh Jeans Sportswear, Inc.*, 24 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 1992).

66 *Philip Morris Inc. v. Reemstma Cigarettenfabriken GmbH*, 14 U.S.P.Q.2d 1487 (TTAB 1990).

67 MSchG-WILLI (FN 3), Art. 2 N 216.

68 BGE 125 III 193 ff., 204.

69 Das TTAB ist die verwaltungsinterne Gerichtsinstanz, welche zur Überprüfung von Entscheiden des USPTO geschaffen worden ist.

70 *Pro-Football, Inc. v. Harjo*, 284 F. Supp. 2d 96, 125 (District of Columbia 2003, nicht rechtskräftig).

71 Ebd. (FN 70).

"THE JUICE" (zwei seiner Übernamen) aktivlegitimiert, welche fand, die Marken seien unmoralisch, anstossend und würden seinen Glauben gering schätzen, da sie gleich bedeutend seien mit jemandem, der seine Frau schlage und umbringe, und die Eintragung der Marken sei ein Versuch, physische Gewalt gegen Frauen zu rechtfertigen⁷².

Das schweizerische Markenrecht kennt keine entsprechenden, spezifischen Schutzausschlussgründe. Marken, welche in den USA in diese Kategorie fallen, würden in der Schweiz im Rahmen der Irreführung (Art. 2 lit. c MSchG) bzw. Ordnungs- und Sittenwidrigkeit (Art. 2 lit. d MSchG) geprüft.

3. Konflikte mit älteren Markenrechten

Wenn der Schutz einer internationalen Marke auf andere Länder ausgedehnt werden soll, besteht die Gefahr, dass die internationale Marke mit vorbestehenden Markenrechten Dritter in diesen Gebieten kollidiert. Laut Art. 6^{quinquies} lit. b Abs. 1 der PVÜ kann deshalb Marken der Schutz verweigert werden, "wenn die Marken geeignet sind, Rechte zu verletzen, die von Dritten in dem Land erworben sind, in dem der Schutz beansprucht wird".

Das Madrider Protokoll, wie auch bereits die PVÜ, gesteht dem Hinterleger einer internationalen Marke ein Prioritätsrecht von sechs Monaten seit Hinterlegung zu (Art. 4 Abs. 2 MMP i.V.m. Art. 4 PVÜ). Ein Markeninhaber in einem Land, für welches eine Schutzausdehnung beantragt wird, kann demnach nicht vorbringen, er habe ein älteres (und somit besseres) Markenrecht gegenüber der internationalen Marke, wenn er seine Marke in dieser sechsmonatigen Prioritätsfrist national angemeldet hat.

3.1. Verwechslungsgefahr

Gemäss §2 (d) Lanham Act kann eine Marke nicht registriert werden, wenn sie einer bestehenden Marke derart ähnlich ist, dass ihr Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr ("likelihood of confusion") begründet.

Der Begriff der Verwechslungsgefahr wird in den USA ähnlich aufgefasst wie in der Schweiz⁷³. Die verschiedenen Circuit Courts haben je eigene Definitionen entwickelt, die sich indes nur unwesentlich von einander unterscheiden. Der Court of Appeals des Second Circuit etwa untersucht die Verwechslungsgefahr aufgrund der folgenden acht sog. "Polaroid"-Faktoren⁷⁴:

- Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke;
- Grad der Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken nach "sight, sound and meaning"⁷⁵;
- Nähe der betreffenden Waren und Dienstleistungen;
- Wahrscheinlichkeit, dass der Kläger in den Waren- oder Dienstleistungsbereich einsteigen wird, in welchem der Beklagte die streitgegenständliche Marke benutzt ("likelihood to bridge the gap");
- Nachweis tatsächlich erfolgter Verwechslungen;
- Gutgläubigkeit des Beklagten;
- die Qualität der Waren oder Dienstleistungen des Beklagten, sowie

- die Auffassungsgabe der Konsumenten der entsprechenden Waren/Dienstleistungen.

Im Gegensatz zur schweizerischen⁷⁶ kennt die US-amerikanische Praxis keine direkte Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit, sondern wägt die verschiedenen Faktoren der Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die potentielle Schädigung von Konsumenten ab (wobei die Gefahr der Produktverwechslung als "consumer harm" gilt)⁷⁷.

Der Court of Appeals des Federal Circuit, dessen Rechtsprechung im vorliegenden Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist⁷⁸, erachtet das Vorliegen der Verwechslungsgefahr – wie das schweizerische Bundesgericht⁷⁹ – als Rechtsfrage. Die Praxis in den USA ist diesbezüglich aber nicht einheitlich. So behandeln gewisse andere Circuits die Verwechslungsgefahr als Tatsachen-, einige als gemischte Frage⁸⁰.

Anders als unter schweizerischem Recht sieht der Lanham Act eine Prüfung potentieller Konflikte mit älteren Markenrechten Dritter bereits im Rahmen des Eintragungsverfahrens vor. Das heisst, der Trademark Examiner des USPTO überprüft, ob die Eintragung einer angemeldeten Marke möglicherweise eine Verwechslungsgefahr mit einer bereits eingetragenen Marke hervorruft. Wird die Marke eingetragen, so können Inhaber älterer Markenrechte ihrerseits binnen 30 Tagen seit Publikation mittels Erhebung eines Widerspruchs den Entscheid anfechten und vorbringen, die neu eingetragene Marke schaffe eine Verwechslungsgefahr mit der ihren⁸¹.

3.2. Verwässerung ("dilution")

Nicht im Rahmen des Eintragungsverfahrens durch das USPTO geprüft, aber mittels Widerspruch oder Löschungsklage gegen eine Schutzausdehnung vorgebracht werden kann der Rechtsbehelf der "dilution": Der Inhaber einer berühmten Marke kann den Gebrauch eines Zeichens unter-

72 *Ritchie v. Simpson*, 170 F.3d 1092 (Federal Circuit 1999).

73 Siehe Art. 3 MSchG und z.B. BGE 126 III 315.

74 Benannt nach dem Entscheid *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Circuit 1961).

75 Siehe etwa *Morrison Entm't Group, Inc. v. Nintendo of America, Inc.*, 56 Fed. Appx. 782, 784 (9th Circuit 2003).

76 BGE 122 III 387.

77 Siehe J. GILSON/A. GILSON LALONDE/K. GREEN (FN 21), Vol. 2, § 5.01.

78 Der Court of Appeals for the Federal Circuit ist u.a. zuständig zur Beurteilung von Entscheidungen des TTAB (siehe FN 69).

79 BGE 126 III 315 ff., 317.

80 Die Rechtsprechung dieser Gerichte kann bedeutsam werden im Zusammenhang mit Nichtigkeitsklagen gestützt auf ältere Markenrechte; siehe J. GILSON/A. GILSON LALONDE/K. GREEN (FN 21), Vol. 3, § 11.01.

81 Siehe dazu vorne, Ziff. II.2.

sagen lassen, wenn der Gebrauch eine "Verwässerung"⁸² seiner Marke verursacht.

Der Lanham Act definiert "dilution" in §45 als Verminderung der Kennzeichnungskraft. Eine Verwässerung kann etwa dadurch erfolgen, dass die berühmte Marke von Dritten auf Produkten verwendet wird, für welche der Inhaber die Marke selbst nicht gebraucht ("blurring") oder die von minderer Qualität als die mit der Marke bezeichneten Waren sind ("tarnishment"). Das schweizerische Markenrecht schützt die berühmte Marke in ähnlicher Weise und erlaubt es dem Inhaber, anderen den Gebrauch seiner berühmten Marke "für jede Art von Waren oder Dienstleistungen zu verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt" (Art. 15 Abs. 1 MSchG).

Faktoren, welche ein Gericht zur Feststellung der Berühmtheit einer Marke heranziehen kann, nennt §43 (c) (1) Lanham Act. Dazu gehören u.a. der Grad der Kennzeichnungskraft der Marke, die Dauer und das Ausmass des Gebrauchs der Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren/Dienstleistungen und – besonders wichtig – das Ausmass der Bewerbung, die allgemeine Bekanntheit der Marke, das Ausmass des Gebiets, in welchem die Marke gebraucht wird sowie die Natur und das Ausmass des Gebrauchs gleicher oder ähnlicher Marken durch Dritte. Gerichte haben beispielsweise die Berühmtheit einer Marke als erwiesen erachtet, wenn 40% der Konsumenten die Marke wiedererkennen⁸³.

Für die Prüfung der "dilution" ist irrelevant, ob zwischen Markeninhaber und dem Dritten ein Wettbewerbsverhältnis besteht, und es muss – im Gegensatz zur "klassischen" Markenrechtsverletzung – weder eine Verwechslungs- noch eine Täuschungsgefahr vorliegen. Hingegen hat der U.S. Supreme Court kürzlich entschieden, die Geltendmachung von "dilution" verlange nicht den Nachweis einer blossen Verwässerungsgefahr ("likelihood of dilution"), sondern tatsächlich erfolgter Verwässerung ("actual dilution")⁸⁴. Wie aber eine tatsächlich erfolgte Verwässerung bewiesen werden soll oder kann, führte der Supreme Court nicht aus.

4. Spezialfälle

4.1. Nachnamen und Bildnisse von Personen

§2 (c) Lanham Act schliesst ferner Marken vom Schutz aus, die aus einem Namen, Porträt oder der Unterschrift bestehen, welche eine bestimmte lebende Person identifizieren, sofern von dieser Person kein schriftliches Einverständnis vorliegt. Eine Marke, die aus einer Zeichenfolge besteht, welche hauptsächlich einen Nachnamen darstellt, ist ebenfalls nicht schutzfähig, es sei denn, sie hat sich im Verkehr durchgesetzt oder wird um einen kennzeichnungskräftigen Zusatz ergänzt.

Eher in die Schublade der markenrechtlichen Kuriosa gehört die ebenfalls in §2 (c) Lanham Act geregelte Ausnahme, wonach der Name, die Unterschrift oder das Porträt eines verstorbenen Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht als Marke eingetragen werden kann, falls und solange

dessen Witwe lebt und diese nicht ihr schriftliches Einverständnis gegeben hat. Im schweizerischen Markenrecht gilt gemäss Praxis des IGE die markenrechtliche Verwendung von Namen von Magistratspersonen oder bekannten Politikern wie etwa "George W. Bush" ohne deren Einverständnis als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung⁸⁵.

4.2. Hoheitszeichen

Nicht als Marke registriert werden schliesslich Zeichen, die aus der Flagge, dem Wappen oder anderen Insignien der Vereinigten Staaten, eines Gliedstaates, einer Stadt oder einer fremden Nation bestehen oder solche bzw. ähnliche Abbildungen enthalten (§2 (b) Lanham Act).

Dieser Schutzausschlussgrund basiert nicht auf dem MMP, sondern auf Art. 6^{ter} PVÜ, und die Schweiz hat die entsprechenden Vorschriften im Wappengesetz⁸⁶ umgesetzt. Marken, welche Zeichen enthalten, die gegen das Wappengesetz verstossen, sind rechtswidrig und gestützt auf Art. 2 MSchG nicht markenfähig⁸⁷.

5. Bedeutung repräsentativer Konsumentenbefragungen ("survey evidence")

In Markenrechtsprozessen sind in den USA repräsentative Konsumentenbefragungen ("consumer surveys") von besonderer Bedeutung als Beweismittel.⁸⁸ Solche Surveys werden von den Parteien regelmässig zum Nachweis von "secondary meaning" bei nicht ursprünglich kennzeichnungskräftigen Marken, zur Feststellung der Verwechslungsgefahr sowie zum Nachweis der Berühmtheit einer

82 Das Konzept der "dilution" in den USA geht zurück auf einen Aufsatz von FRANK I. SCHECHTER aus dem Jahr 1927 (The Rational Basis of Trademark Protection, in: Harvard Law Review, Vol. 40, 813 ff.), der sich seinerseits auf einen Entscheid des Landesgerichts Elberfeld, Deutschland, betreffend die Marke "Odol" stützt, und den dort verwendeten Begriff "verwässert" mit "diluted" übersetzt hat.

83 Siehe *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows v. Utah Div. of Travel Dev.*, 955 F. Supp. 605, 613 (Eastern District of Virginia 1997), und unten, Ziff. 5.

84 *Moseley v. V Secret Catalogue*, 537 U.S. 418, 433 (U.S. Supreme Court 2003).

85 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Richtlinien für die Markenprüfung (2002), Ziff. 4.9.

86 Bundesgesetz vom 5.6.1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen, SR 232.21. Siehe ferner auch Bundesgesetz vom 25.3.1954 betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes, SR 232.22; Bundesgesetz vom 15.12.1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen, SR 232.23.

87 Siehe etwa MSchG-WILLI (FN 3), Art. 2 N 278 ff.

88 J. GILSON/A. GILSON LALONDE/K. GREEN (FN 21), Vol. 3, § 8.11: "Consumer surveys are now considered the most probative evidence available on the issues of likelihood of confusion and secondary meaning, and are admissible (sic) as 'facts or data ... upon which an expert bases an opinion.'"

Marke in Auftrag gegeben⁸⁹. Surveys sind teuer, und ihr Nutzen hängt stark von den gewählten Fragestellungen ab. Es gilt insbesondere, Suggestivfragen zu vermeiden, welche zwar eher zu den von der Partei gewünschten Antwortresultaten führen, deren Wert als Beweismittel indessen stark vermindern.

IV. Aufrechterhalten des Markenschutzes in den USA

Die Gewährung einer Schutzausdehnung auf das Gebiet der USA bedeutet nicht ohne weiteres ein garantiertes Markenrecht für zehn Jahre. Inhaber einer internationalen Marke mit Schutzausdehnung für die USA müssen gemäss §71 Lanham Act beim USPTO periodisch ein Affidavit einreichen, welches eine Erklärung beinhaltet, dass die Marke im Handelsverkehr gebraucht wird. Dem Affidavit ist ein Muster (bzw. eine entsprechende Abbildung) beizulegen, welches den tatsächlichen Gebrauch der Marke zeigt. Wird die Marke nicht gebraucht, so muss das Affidavit ausführen, dass besondere Umstände vorliegen, welche den Nichtgebrauch rechtfertigen, und nicht die Absicht besteht, die Marke aufzugeben (§71 (b) Lanham Act). Ein derartiges Affidavit ist erstmals zwischen dem fünften und sechsten Jahr seit Erteilung der Schutzrechtsausdehnung und anschliessend jeweils sechs Monate vor Ablauf der zehnjährigen Schutzperiode(n) einzureichen (§71 (a) (2) Lanham Act). Reicht der Markeninhaber kein entsprechendes Affidavit ein, so wird die Marke aus dem Register gelöscht (§71 (a) Lanham Act).

V. Schlussbetrachtung

Der Beitritt der USA zum Madrider Protokoll bringt aus Sicht des schweizerischen Markeninhabers hauptsächlich Erleichterungen im Bereich der Verwaltung des internationalen Markenportfolios mit sich. Materiell ändert sich nichts Entscheidendes in Bezug auf die Möglichkeiten, in den USA Markenschutz zu erhalten. Wo sich das schweizerische und US-amerikanische Markenrecht betreffend Schutzausschlussgründe überschneiden, ist Markenschutz in keinem der beiden Staaten möglich – weder im Rahmen nationaler noch internationaler Registrierungen. Wo sich die beiden Ansätze unterscheiden, hat die Einschränkung des "telle-quelle"-Prinzips durch die US-amerikanische Auslegung des Madrider Protokolls bzw. der PVÜ zur Folge, dass einer schweizerischen Basismarke die territoriale Ausdehnung auf die USA durch das USPTO nur gewährt wird, wenn sämtliche Voraussetzungen von §2 Lanham Act erfüllt sind.

Aufgrund der Wirkungen des Beitritts auch in umgekehrter Richtung und der zu erwartenden Schutzausdehnungen internationaler Marken mit Basisregistrierung in den USA ist schweizerischen Markeninhabern schliesslich zu emp-

fehlen, ihre Markenrechte im Hinblick auf mögliche Verletzungen verstärkt zu überwachen, um rechtzeitig die nötigen rechtlichen Schritte einleiten zu können.

89 Siehe dazu etwa VINCENT N. PALLADINO, *Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys*, in: *The Trademark Reporter*, Vol. 92 (2002), 857 ff. und ITAMAR SIMONSON, *The Effect of Survey Method on Likelihood of Confusion Estimates: Conceptual Analysis and Empirical Test*, in: *The Trademark Reporter*, Vol. 83 (1993), 364 ff. Für eine Diskussion u.a. unter schweizerischem Recht siehe ANNE NIEDERMANN/MARTIN S. SCHNEIDER, *Der Beitrag der Demoskopie zur Entscheidungsfindung im schweizerischen Markenrecht: Durchgesetzte Marke – berühmte Marke*, in: *sic!* 2002, 815 ff.

Le 2 novembre 2003, les Etats-Unis ont adhéré au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Du point de vue du détenteur d'une marque suisse, l'adhésion des Etats-Unis simplifie surtout l'administration du portfolio des marques au niveau international. Toutefois, les conditions matérielles relatives à l'obtention de la protection d'une marque aux Etats-Unis ne connaissent pas de modifications substantielles, vu que les Etats-Unis traitent une demande d'enregistrement d'une marque internationale de la même manière qu'une demande nationale. Lorsque les motifs de refus de protection sont identiques en droit des marques suisses et américaines, une marque ne peut donc être enregistrée dans aucun des deux pays – ceci tant au niveau national qu'international. Toutefois, lorsque les motifs de refus sont distincts l'interprétation restrictive du principe selon lequel une marque internationale est protégée "telle-quelle" aux Etats-Unis a comme conséquence qu'une marque internationale de base suisse n'est admise par le U.S. Patent and Trademark Office que si toutes les conditions du § 2 du Lanham Act, le statut fédéral sur la protection des marques aux Etats-Unis, sont satisfaites.

L'adhésion des Etats-Unis au Protocole donne aussi aux détenteurs de marques nationales enregistrées aux Etats-Unis le droit de requérir une "extension territoriale" de leurs marques en Suisse. Comme une forte demande de telles requête est attendue, il est conseillé aux détenteurs de marques suisses de surveiller de près leurs droits de marque, afin qu'ils puissent prendre à temps les mesures juridiques nécessaires pour les sauvegarder et ainsi prévenir d'éventuelles violations.