

Dr. iur., LL.M. Michael Noth
Dr. iur., LL.M. Gregor Bühler
Dr. iur. Florent Thouvenin
(Herausgeber)

Markenschutzgesetz (MSchG)



Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Autorenverzeichnis.....	VII
Inhaltsübersicht.....	IX
Abkürzungsverzeichnis.....	XXVII
Literaturverzeichnis	
Allgemeine Literatur.....	XXXVII
Literatur zum internationalen Markenrecht.....	LIX
Literatur zum anwendbaren Recht.....	LXI
Materialien.....	LXV
Einleitung.....	1
I. Rechtsgrundlagen.....	2
II. Anwendbares Recht bei internationalen Sachverhalten.....	22
III. Verhältnis kennzeichenrechtlicher Normen.....	25
1. Titel: Marken.....	43
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen.....	43
1. Abschnitt: Schutz der Marken.....	43
Art. 1.....	43
I. Begriff der Marke.....	45
II. Funktionen der Marke.....	53
III. Markentypen und Markenarten.....	59
Art. 2.....	69
I. Allgemein.....	70
II. Konkretisierung der Rechtsfrage und Beurteilungsgrundsätze.....	74
III. Doppelte Funktion der absoluten Ausschlussgründe.....	81
IV. Rechts Wirkungen absoluter Ausschlussgründe.....	82
Art. 2 lit. a.....	84
I. Einführung.....	88
II. Konkretisierung der Rechtsfrage und Beurteilungsgrundsätze.....	95
III. Tatbestände des Gemeinguts.....	104
IV. Gemeingut als Schutzschranke.....	146
V. Überwinden und Entstehen von Gemeingut.....	152

Art. 2 lit. b.	162
I. Allgemein.....	164
II. Konkretisierung der Rechtsfrage und Beurteilungsgrundsätze.....	172
III. Absolut freihaltebedürftige Formen.....	176
IV. Freihaltebedürftige bzw. nicht unterscheidungskräftige Formen (Art. 2 lit. a).....	181
V. Dem Markenschutz zugängliche Formen.....	191
VI. Heilung und Entstehung von gemeinfreien Formen.....	191
 Art. 2 lit. c.	 193
I. Allgemein.....	195
II. Konkretisierung der Rechtsfrage und Beurteilungsgrundsätze.....	196
III. Tatbestand.....	201
IV. Fallgruppen nach Bezugspunkten der Irreführung.....	204
V. Doppelte Funktion.....	220
VI. Heilung und nachträgliche Schutzverweigerung.....	224
 Art. 2 lit. d.	 226
I. Allgemein.....	227
II. Konkretisierung der Rechtsfrage und Beurteilungsgrundsätze.....	229
III. Tatbestand.....	233
IV. Doppelte Funktion.....	248
V. Heilung und nachträgliche Schutzverweigerung.....	250
 Art. 3	 251
I. Allgemein.....	258
II. Doppelidentität (Abs. 1 lit. a).....	259
III. Verwechslungsgefahr (Abs. 1 lit. b und c).....	261
IV. Ältere Marken (Abs. 2).....	316
V. Notorisch bekannte Marke (Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 6 ^{bis} PVÜ).....	316
VI. Aktivlegitimation (Abs. 3).....	325
VII. Abgrenzungsvereinbarungen.....	325
VIII. Rechtsfolgen.....	327
 Art. 4	 328
I. Allgemein.....	329
II. Voraussetzungen für die Berufung auf Art. 4 MSchG.....	330
III. Rechtsfolgen.....	334

2. Abschnitt: Entstehung des Markenrechts; Priorität	335
Vorbemerkungen Art. 5-9	335
I. Allgemein.....	335
II. Entstehungsgeschichte.....	336
III. Staatsverträge.....	337
IV. EU-Recht.....	338
Art. 5	339
I. Allgemein.....	340
II. Eintragungs- und Gebrauchsprinzip.....	341
III. Entstehung und Wirkungen des Markenrechts.....	343
IV. Erfordernis der Gebrauchsabsicht.....	345
V. Missbräuchliche Markenhinterlegung.....	346
Art. 6	357
I. Allgemein.....	357
II. Bestimmung der Flinterlegungspriorität.....	358
III. Gleiche Priorität.....	358
IV. Durchbrechung der Hinterlegungspriorität.....	359
V. Durchbrechung des Prioritätsprinzips.....	359
VI. Kollisionen verschiedener Kennzeichen.....	360
Art. 7	367
I. Allgemein.....	368
II. Unionspriorität.....	369
III. Gegenreichtspriorität.....	369
IV. Voraussetzungen zur Beanspruchung der Unions- bzw. Gegenreichtspriorität.....	370
V. Inhalt des Prioritätsrechts.....	374
Art. 8	375
I. Allgemein.....	376
II. Voraussetzungen zur Beanspruchung der Ausstellungspriorität.....	377
III. Inhalt des Prioritätsrechts.....	380
Art. 9	381
I. Allgemein.....	382
II. Prioritätserklärung.....	382
III. Prioritätsbeleg.....	383
IV. Verwirkung des Prioritätsrechts.....	384
V. Wirkungen der Prioritätserklärung.....	385

3. Abschnitt: Bestand des Markenrechts	386
Vorbemerkungen Art. 10-12	386
I. Allgemein.....	386
II. Staatsvertragsrecht.....	388
III. EU-Recht.....	389
Art. 10	391
I. Normzweck.....	392
II. Schutzdauer.....	392
III. Verlängerung der Eintragung.....	393
IV. Folgen der NichtVerlängerung.....	396
Art. 11	397
I. Allgemein.....	399
II. Merkmale des rechtserhaltenden Gebrauchs im Allgemeinen.....	400
III. Gebrauch in abweichender Form.....	420
IV. Stellvertretender Gebrauch (Abs. 3).....	427
Art. 12	431
I. Allgemein.....	433
II. Benützungsschonfrist.....	434
III. Nichtgebrauch aufgrund wichtiger Gründe.....	438
IV. Wiederaufleben des Schutzes bei fehlender Geltendmachung des Nichtgebrauchs (Abs. 2).....	442
V. Rechtsfolgen des Nichtgebrauchs.....	444
VI. Beweisregeln (Abs. 3).....	452
4. Abschnitt: Inhalt des Markenrechts	454
Art. 13	454
I. Allgemein.....	459
II. Umfang der Ausschliesslichkeitsrechte.....	462
III. Verbotsrechte.....	481
IV. Ein-, Aus- und Durchfuhr zu privaten Zwecken.....	491
V. Ansprüche gegenüber Nutzungsberechtigten.....	493
VI. Schranken der Ausschliesslichkeitsrechte.....	493
VII. Beweisführung.....	510
Art. 14	512
I. Allgemein.....	513
II. Voraussetzungen.....	515
III. Rechtsfolgen.....	518
IV. Übertragung des Weiterbenützungrechts.....	521

Art. 15	523
I. Allgemein.....	525
II. Voraussetzungen.....	528
III. Rechtswirkungen.....	543
IV. Gewährleistung vorbestehender Rechte.....	544
V. Beweisführung.....	545
 Art. 16	 546
I. Allgemein.....	546
II. Voraussetzungen.....	547
III. Rechtsfolgen.....	548
 5. Abschnitt: Änderungen im Markenrecht	 550
Art. 17	550
I. Allgemein.....	552
II. Gegenstand der Übertragung (Abs. 1).....	554
III. Gültigkeitsvoraussetzungen und Wirkungen (Abs. 2).....	556
IV. Registereintrag der Übertragung (Abs. 2 und 3).....	558
V. Unternehmensübertragung und Markenrechte.....	562
VI. Typischer Inhalt der Übertragungsvereinbarung.....	566
VII. Fiduziarische Übertragung.....	570
 Art. 17a	 571
I. Allgemein.....	572
II. Teilung des Markengesuchs bzw. der Markeneintragung.....	572
 Art. 18	 575
I. Allgemein.....	577
II. Der Markenlizenzvertrag.....	582
III. Registereintrag (Abs. 2).....	591
IV. Einfluss anderer Rechtsnormen auf die Markenlizenzierung.....	594
 Art. 19	 598
I. Normzweck.....	599
II. Einräumung von beschränkten dinglichen Rechten.....	599
III. Zwangsvollstreckung.....	604
 6. Abschnitt: Völkerrechtliche Verträge	 608
Art. 20	608
I. Allgemein.....	609
II. Meistbegünstigung schweizerischer Staatsangehöriger.....	611

2. Kapitel: Garantiemarke und Kollektivmarke	618
Vorbemerkungen Art. 21-27	618
I. Allgemein.....	619
II. Verhältnis zu anderen Rechtsinstituten.....	624
III. Ausblick.....	626
Art. 21	627
I. Allgemein.....	628
II. Gebrauch.....	631
III. Entgelt.....	634
Art. 22	636
I. Allgemein.....	636
II. Rechtsinhaber und Benutzer.....	638
Art. 23	640
I. Allgemein.....	641
II. Inhalt der Markenreglemente.....	643
III. Rechtswidriges Markenreglement.....	646
Art. 24	649
I. Normzweck.....	649
II. -Kognition des Instituts.....	649
III. Wirkung der Genehmigung.....	650
IV. Genehmigung von Reglementsänderungen.....	650
V. Kein Widerruf durch das IGE.....	651
Art. 25	652
I. Allgemein.....	652
II. Nichtigkeitsvoraussetzungen.....	654
III. Verfahren.....	654
Art. 26	657
I. Allgemein.....	658
II. Nichtigkeitsvoraussetzungen.....	658
III. Verfahren.....	659
Art. 27	661
I. Allgemein.....	661
II. Übertragung.....	662
III. Lizenz.....	663

VI. Rechtswirkungen des Widerspruchsentscheids.....	750
VII. Verfahrenskosten.....	750
VIII. Veröffentlichung.....	752
IX. Rechtsmittel.....	752
Art. 34.....	754
I. Allgemein.....	754
II. Grundsätze der Verteilung.....	755
III. Bemessung.....	755
3. Abschnitt: Löschung der Eintragung.....	758
Art. 35.....	758
I. Die Markenlöschung im Allgemeinen.....	759
II. Die Markenlöschung auf Antrag des Inhabers (lit. a).....	761
III. Die Markenlöschung infolge NichtVerlängerung (lit. b).....	763
IV. Die Marken löschung infolge gerichtlicher rechtskräftiger Ungültigkeitserklärung (lit. c).....	763
4. Abschnitt: ...	
Art. 36.....	766
5. Abschnitt: Register, Veröffentlichungen und elektronischer Behördenverkehr.....	767
Art. 37.....	767
I. Das Markenregister im Allgemeinen.....	767
II. Inhalt der Markenregistereinträge.....	768
III. Wirkungen des Registers.....	769
IV. Aktenheft und Aktenaufbewahrung.....	770
V. Registerauszüge.....	770
Art. 38.....	771
I. Zur «Veröffentlichung» im Allgemeinen.....	772
II. Gegenstand der Veröffentlichung.....	773
III. Form der Veröffentlichung (Publikationsorgan): www.swissreg.ch	774
IV. Wirkungen der Veröffentlichung.....	774
Art. 39.....	775
I. Register und Publizität.....	776
II. Öffentlichkeit des Registers, Registereinsichtnahme.....	776
III. Auskunftserteilung.....	777
IV. Recht zur Einsichtnahme in das Aktenheft.....	777
V. Verhältnis des Markenregisters zum elektronischen Publikations- organ (www.svvisreg.ch).....	780
VI. Datenschutz (Verweis).....	780

Art. 40.....	781
I. Allgemein: Grundlage des «E-Government».....	782
II. Verhältnis zu anderen Bestimmungen des Bundesrechts.....	783
6. Abschnitt: Weiterbehandlung bei Fristversäumnis.....	784
Art. 41.....	784
I. Allgemein.....	786
II. Rechtsnatur der Weiterbehandlung.....	787
III. Voraussetzungen und Form.....	788
IV. Entschuldbares Fristversäumnis?.....	788
V. Ausschluss der Weiterbehandlung.....	789
VI. Weiterbehandlung bei verpassten Fristen für Gebührenzahlungen.....	789
7. Abschnitt: Vertretung.....	790
Art. 42.....	790
I. Regelungsbereich und Sinn der Bestimmung.....	791
II. Vertretung und Register.....	791
III. Vertreter aus EU- und EFTA-Staaten: Verhältnis von Art. 42 zum BGFA und zum Freizügigkeitsabkommen.....	792
IV. Vollmacht.....	793
V. Vertretung im Verwaltungsverfahren.....	794
VI. Vertretung in Zivil- und Strafverfahren.....	795
VII. Wirkungen der Vertretung.....	796
VIII. Folgen der fehlenden oder unbevollmächtigten Vertretung.....	797
8. Abschnitt: Gebühren.....	798
Art. 43.....	798
I. Grundlagen.....	798
II. Quellen des Gebührenrechts.....	799
III. Im Besonderen: die Gebührenerhebung durch das IGE.....	799
4. Kapitel: Internationale Markenregistrierung.....	804
Vorbemerkungen Art. 44–46a.....	804
I. Allgemein.....	805
II. Das Madrider System.....	805
Art. 44.....	812
Art. 45.....	814
I. Normzweck.....	816
II. Begriffe.....	816
III. Gesuch um internationale Markenregistrierung.....	817
IV. Nachträgliche Benennungen.....	822

V. Nachträgliche Änderungen der internationalen Registrierung	823
VI. Gebühren.....	826
Art. 46	827
I. Allgemein.....	828
II. Wirkung der internationalen Registrierung in der Schweiz	828
III. Schutzverweigerung.....	829
Art. 46a	835
I. Normzweck.....	836
II. Umwandlung einer internationalen Registrierung.....	837
2. Titel: Herkunftsangaben	840
Vorbemerkungen Art. 47-51	840
I. Allgemein	842
II. Völkerrechtliche Bestimmungen zum Schutz von Herkunfts- angaben und deren Verhältnis zum zweiten Titel des MSchG.	845
III. Binnenrechtliche Vorschriften zum Gebrauch von Herkunfts- angaben und ihr Verhältnis zum zweiten Titel des MSchG.	853
IV. Zweiter Titel des MSchG und Domain Namen.....	859
V. Ausblick.....	860
Art. 47	862
I. Allgemein.....	865
II. Unzulässiger Gebrauch.....	883
III. Herkunftsangaben für Dienstleistungen.....	888
Art. 48	890
I. Allgemein.....	891
II. Kriterien zur Bestimmung der Warenherkunft.....	894
Art. 49	900
I. Allgemein.....	901
II. Kriterien zur Bestimmung der Herkunft von Dienstleistungen.	902
Art. 50	905
I. Normzweck.....	905
II. Anwendungsvoraussetzungen.....	906
III. Swiss-Made-Verordnung für Uhren.....	906
Art. 51	908
I. Normzweck.....	908
II. Voraussetzungen für die Vorschrift von Produzentenkennzeichen.	909
III. Produzentenkennzeichen in der Uhrenbranche.....	909

3. Titel: Rechtsschutz	910
1. Kapitel: Zivilrechtlicher Schutz	910
Vorbemerkungen Art. 52-60	910
I. Allgemein.....	911
II. Klagearten.....	914
III. Zuständigkeitsfragen.....	915
IV. Verfahrensrechtliche Besonderheiten.....	919
V. Verjährung und Verwirkung.....	924
Art. 52	927
I. Allgemein.....	928
II. Positive Feststellungsklage.....	931
III. Negative Feststellungsklage.....	935
IV. Nichtigkeitsklage im Besonderen.....	938
Art. 53	946
I. Allgemein.....	947
II. Der Übertragungsanspruch (Abs. 1).....	949
III. Befristung der Übertragungsklage (Abs. 2).....	952
IV. Bedeutung der Übertragung für Rechte Dritter (Abs. 3).....	953
V. Schadenersatzansprüche (Abs. 4).....	954
Art. 54	955
I. Normzweck.....	955
II. Normadressaten.....	955
III. Gegenstand der Mitteilungspflicht.....	956
Art. 55	957
I. Allgemein.....	962
II. Abwehrklagen (Abs. I lit. a und b).....	970
III. Auskunftsklage (lit. c).....	977
IV. Vermögensausgleichsklagen (Abs. 2).....	980
V. Zeitpunkt der Klagen (Abs. 2bis).....	992
VI. Reglementswidriger Gebrauch (Abs. 3).....	994
VII. Stellung von Lizenznehmern (Abs. 4).....	995
Art. 56	1002
I. Allgemein.....	1003
II. Aktivlegitimation.....	1004
III. Gegenstand des Klagerechts.....	1005

Art. 57	1007
I. Allgemein.....	1008
II. Der Einziehungsanspruch.....	1009
III. Schicksal der eingezogenen Gegenstände (Abs. 2).....	1013
 Art. 58	 1015
I. Allgemein.....	1015
II. Geltungsbereich.....	1016
III. Einzige kantonale Instanz.....	1017
 Art. 59	 1019
I. Allgemein.....	1021
II. Voraussetzungen (Abs. I).....	1023
III. Inhalt (Abs. 2 und 4).....	1030
IV. Verfahrensfragen.....	1033
V. Folgen ungerechtfertigter Massnahmen (Abs. 4 i.V.m. Art. 28f ZGB).....	1041
VI. Aktivlegitimation des Lizenznehmers (Abs. 5).....	1042
 Art. 60	 1043
I. Allgemein.....	1043
II. Voraussetzungen.....	1044
III. Publikationsanordnung.....	1045
 2. Kapitel: Strafbestimmungen	 1047
Vorbemerkungen Art. 61-69	1047
I. Allgemein.....	1048
II. Weitere Einzelfragen.....	1051
 Art. 61	 1056
I. Allgemein.....	1058
II. Der Tatbestand.....	1059
III. Rechtswidrigkeit und Schuld.....	1067
IV. Weitere Einzelfragen.....	1067
 Art. 62	 1070
I. Allgemein.....	1072
II. Der Tatbestand.....	1073
III. Weitere Einzelfragen.....	1076
 Art. 63	 1078
I. Allgemein.....	1079
II. Tatbestand.....	1080
III. Weitere Einzelfragen.....	1083

Art. 64	1084
I. Allgemein.....	1085
II. Tatbestand.....	1085
III. Weitere Einzelfragen.....	1086
 Art. 65	 1087
I. Allgemein.....	1087
II. Tatbestand.....	1087
III. Strafantrag.....	1088
 Art. 65a	 1089
I. Allgemein.....	1089
II. Zur Ausnahme von der Strafbarkeit.....	1089
 Art. 66	 10909
I. Allgemein.....	1091
II. Einzelfragen.....	1091
 Art. 67	 1094
I. Allgemein.....	1094
II. Die Regelung im Einzelnen.....	1095
III. Verhältnis zu den allgemeinen Bestimmungen des StGB.....	1096
 Art 68	 1097
I. Allgemein.....	1097
II. Die Sicherungseinziehung (Art. 69 StGB).....	1098
III Die Einziehung von Vermögenswerten (Art. 70 StGB).....	I 100
IV. Beschlagnahme im Untersuchungsverfahren.....	1101
 Art. 69	 1002
I. Allgemein.....	1102
II. Einzelfragen.....	1102
 3. Kapitel: Hilfeleistung der Zollverwaltung	 1 104
Vorbemerkungen Art. 70-72h	1104
I. Allgemein.....	1104
II. Internationales Recht.....	1106
III. Voraussetzungen für ein Vorgehen der Zollbehörden.....	1107
IV. Korrektiv bei Hilfeleistung trotz fehlender Voraussetzungen:	
Haftung des Antragstellers.....	1108
V. Gebühren.....	1109

Inhaltsverzeichnis

Art. 70.....	1110
I. Allgemein.....	1111
II. Verdacht.....	12
III. Mögliche Empfänger der Anzeigen.....	12
IV. Gegenstand der Hilfeleistung.....	13
V. Dauer der Zurückbehaltung.....	13
Art. 71.....	1 15
I. Allgemein.....	1 16
II. Legimitation.....	1 16
III. Konkrete Anhaltspunkte für eine Markenverletzung.....	1 17
IV. Inhalt des Antrags.....	I 18
V. Gegenstand der Hilfeleistung.....	1 19
VI. Verfahrensrechtliche Aspekte.....	1 19
VII. Gebühren.....	1120
VIII. Bisherige Anträge und neues Recht.....	1120
Art. 72.....	1121
I. Allgemein.....	1122
II. Benachrichtigung des Antragstellers.....	1123
III. Gewerblich hergestellte Waren zu privaten Zwecken im Reiseverkehr.....	1123
IV. Benachrichtigung des Anmelders, Besitzers oder Eigentümers.....	1124
V. Zurückbehalten verdächtiger Waren.....	1124
VI. Vorsorgliche Massnahmen.....	1124
Art. 72a.....	1127
I. Allgemein.....	1128
II. Antrag.....	1128
III. Besichtigung.....	1128
IV. Entnahme und Zustellung von Proben oder Mustern.....	1129
V. Fotografie der Ware.....	1129
VI. Gebühren.....	1129
Art. 72b.....	1130
I. Allgemein.....	1131
II. Benachrichtigung.....	1131
III. Wahrung der Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse.....	1131
IV. Verweigerung der Besichtigung oder Übergabe von Proben und Mustern.....	I 132
V. Weitere Verfahrensrechte des Anmelders, Besitzers oder Eigentümers.....	1132

Art. 72c	1133
I. Normzweck: Erleichterte Vernichtung von Waren.....	1134
II. Voraussetzungen für die Vernichtung.....	1134
III. Mitteilung an Anmelder, Besitzer oder Eigentümer.....	1134
IV. Vernichtung der Ware.....	1134
V. Vorgehen bei fehlender Zustimmung zur Vernichtung der Ware.	1135
Art. 72d	1136
Art. 72e	1138
Art. 72f	1139
I. Haftung für Schaden aus Vernichtung der Ware.....	1139
II. Folgen der Zustimmung zur Vernichtung.....	1140
Art. 72g	1141
Art. 72h	1142
I. Keine Haftung des Staates.....	1143
II. Haftung des Antragstellers.....	1144
4. Titel: Schlussbestimmungen	1146
1. Kapitel: Vollzug	1146
Art. 73	1146
2. Kapitel: Aufhebung und Änderung von Bundesrecht	
Art. 74	1146
Art. 75	1149
3. Kapitel: Übergangsbestimmungen	1153
Art. 76	1153
Art. 77	1156
Art. 78	1157
Art. 78a	1158
4. Kapitel: Referendum und Inkrafttreten	1160
Art. 79	1160
Beweisrecht	1161
I. Einführung.....	1162
II. Allgemeine Grundsätze des Beweisrechts.....	1163

Inhaltsverzeichnis

III. Besondere Beweisregeln im Verwaltungsverfahren	1185
IV. Zivilprozessuale Beweisregeln	1191
V. Strafprozessuale Beweisregeln	1194
Anhänge	
Anhang 1: Markenschutzgesetz	1195
Anhang 2: Markenschutzverordnung	1122
Anhang 3: Abkommen von Nizza	1142
Anhang 4: Madrider Abkommen	1156
Anhang 5: Protokoll zum Madrider Abkommen	1176
Anhang 6: IGE-Gebührenordnung	1297
Stichwortverzeichnis	1305