Small step or giant leap?
Requirements and scope of protection in Swiss trademark law

INGRES – Zurich IP retreat 2025

(12 September 2025)

Prof. Philippe Gilliéron
Attorney at Law, Geneva

B · M · G
AVOCATS

12.09.25

I. Distinctiveness

Notion of a trademark

"A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings"

B · M · G
AVOCATS

12.09.25

Rationale: economics of information

B · M · G
AVOCATS

12.09.25

Distinctiveness is key

B · M · G
AVOCATS

12.09.25

either original or acquired distinctiveness

BGE 140 III 109, ePostselect

„Als **originär unterscheidungskräftig** kann ein Zeichen geschützt werden, wenn es aufgrund einer **minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft abstrakt** geeignet ist, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiedererkennen zu können.

Erst wenn einem Zeichen nach dieser Prüfung die originäre Unterscheidungskraft fehlt und es somit als Gemeingut an sich nicht schutzfähig ist, stellt sich die Frage, ob es infolge **Verkehrsdurchsetzung durch langdauernden und/oder intensiven Gebrauch derivativ Kennzeichnungskraft** erlangt hat und als durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a zweiter Halbsatz MSchG geschützt werden kann. Im Verkehr durchgesetzt hat sich ein Zeichen, wenn es **von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen** im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.“

in relation to the listed products or services

for potential consumers

B · M · G
AVOCATS

12.09.25

May consumers consist of a foreign community living in Switzerland ?

Does Yeni Raki (BGE 120 II 144) still hold?

Should the point of sales matter? Arguably no (does not result from the list)

B · M · G
AVOCATS

What is the relevance of the potential consumers' perspective in relation to distinctiveness?

- May a consumer perceive a sign to be more or less distinctive depending upon the products or services at stake?
  - yes in relation to the potential descriptive character of the sign;
  - much less so in relation to its intrinsic originality
- Does the industry matter ? Arguably yes (results from the list)
- Does the pricing matter? Arguably no (does not result from the list)

B · M · G
AVOCATS

Does the copyrightability of a sign necessarily mean that it is distinctive from a trademark standpoint?

- Would such a logo be considered distinctive in relation to (1) volleyball, or (2) sports in general?
- Does the creativity leeway, which arguably matters in copyrights, also play a role in trademark law in so far as distinctiveness is concerned?

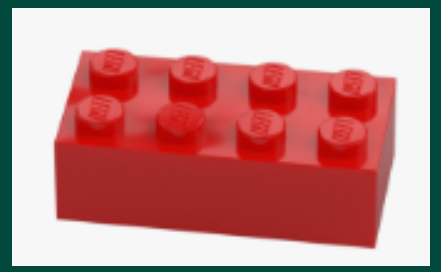
- Does the copyrightability of a three dimensional object lead to its distinctiveness?
- Does the statistical unicity criterion (Kummer) applicable to copyright equal the «unusual and unexpected» requirement applicable to three dimensional trademarks?

B · M · G
AVOCATS

12.09.25

No matter the perspective of the relevant consumers, **some signs may not be registered as trademark notwithstanding their distinctiveness for competitive reasons**

BGE 147 III 517



BGE 129 III 514

(496219)

Radio Suisse Romande

(BGE, 4A_434/2009)

No market failure if reasonable alternatives are at competitors' disposal

B · M · G
AVOCATS

12.09.25

BG, 4A_370/2008 c. 5.1 (Post)

„Ein Markenschutz infolge Verkehrsdurchsetzung kann für ein banal erscheinendes Zeichen nicht von vornherein ausgeschlossen werden, falls dieses in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann“

B · M · G
AVOCATS

What are the key factors from a consumer's standpoint to assess distinctiveness?

Color Psychology Used in Marketing: An Overview

November 17, 2023

Articles

For most marketers, the ultimate goal is to persuade consumers to make a purchase. Experienced marketers know that influential words and enticing images alone will not enable them to achieve their goal. Instead, they have to support their initiatives with psychological tools to connect with customers, convey brand messages and drive conversions.

One such tool at their disposal is color, which can enhance their messages, inspire consumers to take action or help them stand out from their competitors. Not surprisingly, understanding the psychology of color is essential for developing winning marketing campaigns and creating persuasive brands.

How Personal Factors Influence the Psychology of Color

B · M · G
AVOCATS

12.09.25

- Should that play a role in assessing the likelihood of confusion?

- Should that play a role in the way TM porftolios are managed? Should colors be more systematically claimed and, if so, should that bear some relevant in the scope of protection?

II. Distinctiveness per TM category

Categories	Examples	Remarks
Common goods	A (mere letter)	Market failure
Weak	Post (4A_370/2008)	„Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen“
Normal		
Strong	Kamillosan (122 III 382)	„Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben“
Art. 6bis CUP	Tripp Trapp (130 III 267)	Art. 16.3 TRIPS ?
Well-known	Nike (124 III 277)	
Free signs	Natel	Lost distinctiveness

Kamillosan
122 III 382

B · M · G
AVOCATS

II. Distinctiveness per TM category

- Distinctiveness needs to be present in our three different linguistic zones (word trademarks)

- Representative sample sufficient for 3D trademarks (no matter the geographical zone)

B · M · G
AVOCATS

II. Distinctiveness per TM category

Should a weak TM having acquired a secondary meaning (*durchgesetzte Marke*) be considered strong?

Principle: normal trademark

B · M · G
AVOCATS

II. Distinctiveness per TM category

In light of the Swiss case law, is that correct ?

B · M · G
AVOCATS

II. Distinctiveness per TM category

- Percentage required among relevant circles to be considered distinctive above 50%, if not 66% (BG, sic! 2009, p. 167 c. 6.4.1, *Post*; BG, 4A_587/2021, c. 4.7 *Goldhase*)

- Trademarks considered to be well-known (art. 6bis CUP) if recognized by more than 50% of relevant circles (BGE 130 III 267 c. 4.7.3, *Tripp Trapp*)

- Well known-trademarks (art. 6bis CUP) are considered to be strong ➔ why would a trademark having acquired a secondary meaning be considered differently?

- Should a weak trademark having acquired a secondary meaning be considered a well-known trademark (art. 6bis CUP)?

III. Impact upon the scope of protection

- "*Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft*" (BGE 122 III 382 c. 2a, *Kamillosan*)

- Interactions between level of similarity of the signs and level of similarity of the products and services (*Wechselwirkung*)

B · M · G
AVOCATS

III. Impact upon the scope of protection

- Weak trademark enjoys a weaker scope of protection

  "Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen" (BGE 122 III 382 c. 2a, *Kamillosan*)

- May initially sound counterintuitive…: isn't the likelihood of confusion stronger?

- No, because weak trademarks are in any case less recognized by the relevant circles

  "Die Abhängigkeit des Schutzumfangs von der Kennzeichnungskraft findet ihre Rechtfertigung vor allem darin, dass schwache Marken weniger schutzwürdig sind als starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingeprägt hat."(BGE 122 III 382 c. 2a, *Kamillosan*)

III. Impact upon the scope of protection

- Strong trademarks (in my view including the ones having acquired a secondary meaning) enjoys a stronger scope of protection

  "Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Schwache Zeichen sollen demgegenüber nicht die gleiche Sperrwirkung entfalten können und den verbleibenden Raum für die Markenbildung nicht im gleichen Masse einengen dürfen" (BGE 122 III 382 c. 2a, *Kamillosan*)

- May initially sound counterintuitive…: isn't the likelihood of confusion weaker?

  „Verschiedene Autoren weisen allerdings darauf hin, dass starke und bekannte Marken nicht nur eher, sondern auch präziser in der Erinnerung der Konsumenten haften bleiben, so dass Abweichungen eher wahrgenommen werden"(BGE 122 III 382 c. 2a, *Kamillosan*)

III. Impact upon the scope of protection

NO, but why ?

B · M · G
AVOCATS

III. Impact upon the scope of protection

BGE 122 III 382 c. 2a, *Kamillosan*

„Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich.“

„Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass kennzeichnungskräftige Zeichen starke Erinnerungsvorstellungen hinterlassen. Das aber begünstigt unzutreffende Assoziationen: Bei der Wahrnehmung eines anderen Zeichens genügt eine blosse Teilidentität, um im Bewusstsein des Konsumenten die Gedankenverbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen“

„Kennzeichnungskraft und der hohe Bekanntheitsgrad einer Marke mögen zwar beim Publikum ein präziseres Erinnerungsbild schaffen und damit die Wahrscheinlichkeit eigentlicher Fehlzurechnungen vermindern. Gleichzeitig erhöht die Ausstrahlung der starken Marke jedoch die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken als Serienzeichen missdeuten oder aber als Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzprodukte auffassen “

III. Impact upon the scope of protection

- Acknowledgment that distinctiveness is not the only value protected for strong trademarks
- Investment and related goodwill are also protected
- Acknowledgment that advertising function and the message the signs conveys to the relevant circles is protected

III. Impact upon the scope of protection

BGE 124 III 277, c. 3a (*Nike*)

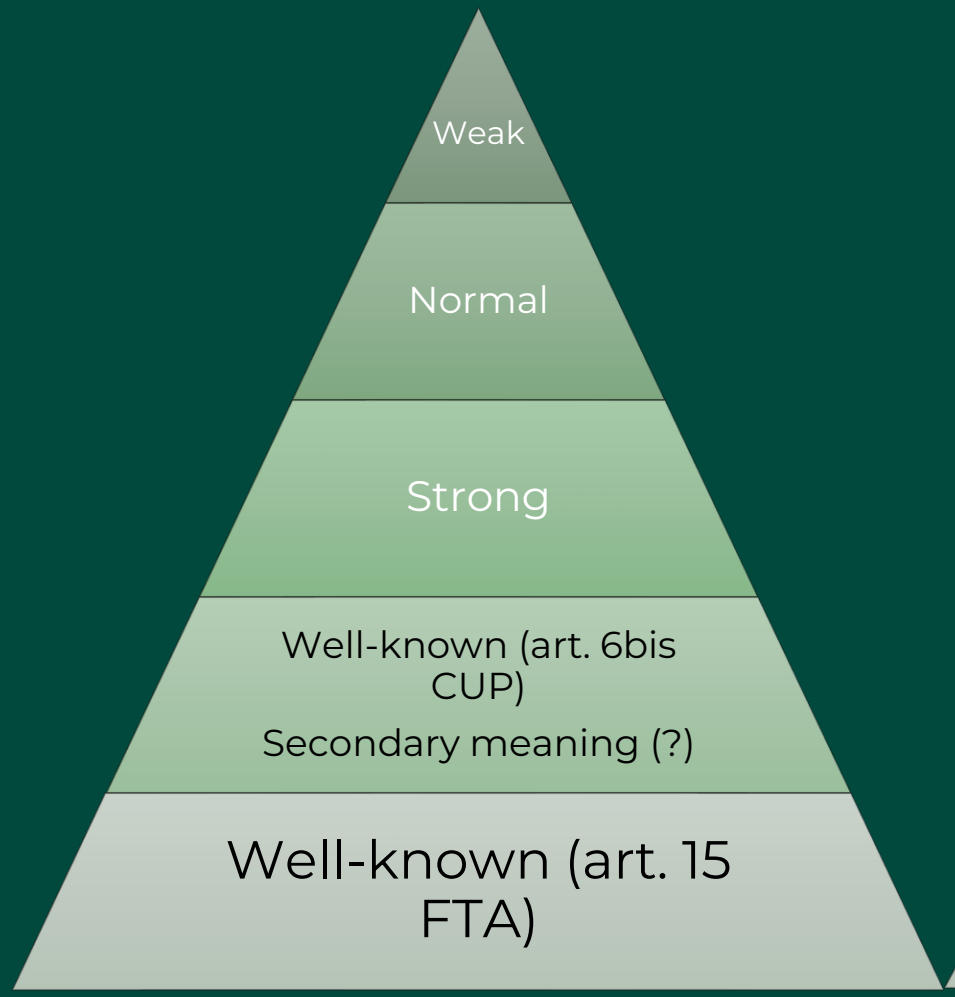
„Eine Marke zu Berühmtheit zu bringen, kostet Anstrengung. Die Früchte dieser Anstrengung soll der Markeninhaber selbst geniessen können; sie sollen nicht Dritten zufallen.“

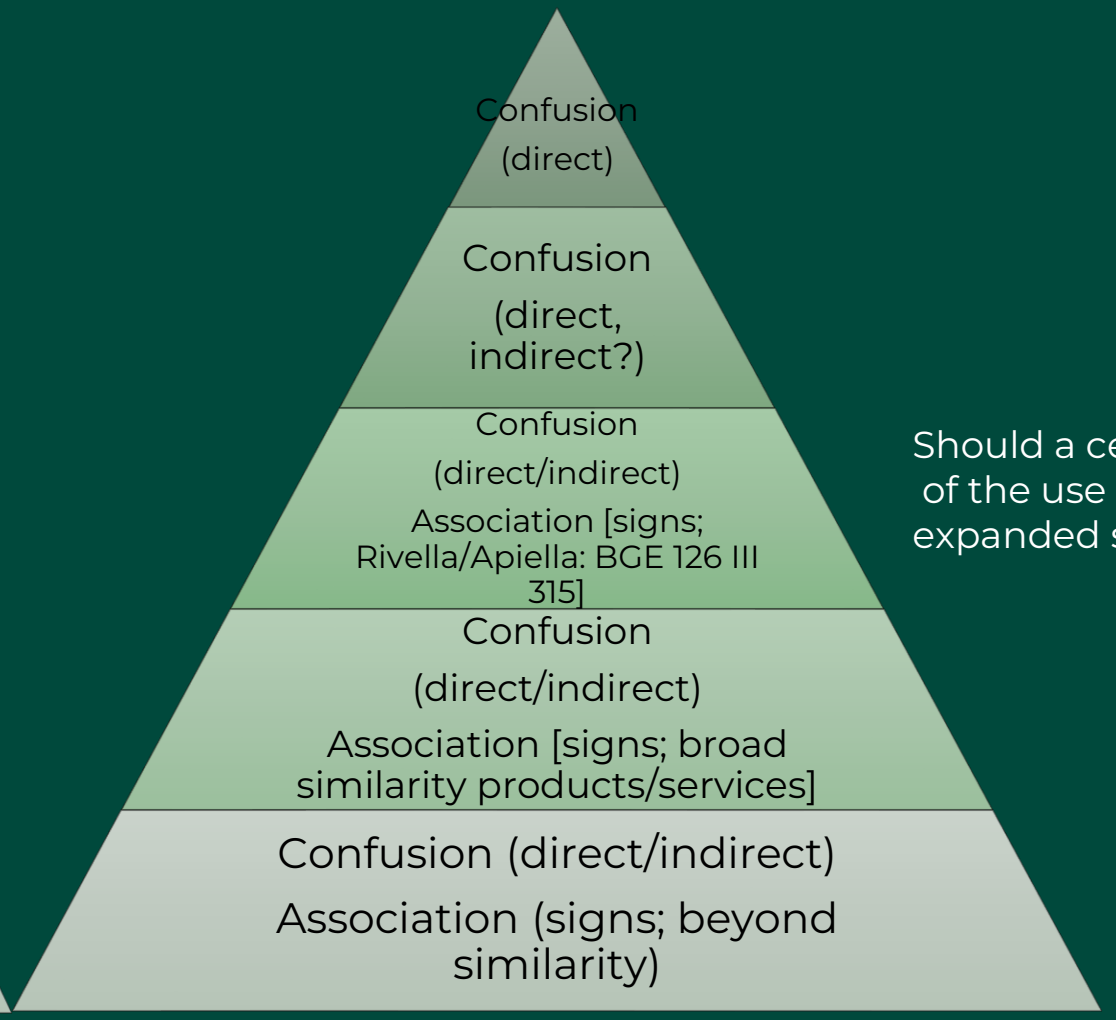
„Ob eine Rufausnützung im umschriebenen Sinne gegeben ist, hängt entscheidend davon ab, ob sich die mit der berühmten Marke verbundenen Gütevorstellungen und Werbebotschaften auf die unter dem gleichen Zeichen angebotenen Waren Dritter übertragen lassen. Ist zu erwarten, dass die massgebenden Verkehrskreise eine derartige Übertragung vornehmen, kommt der Ruf der berühmten Marke dem Drittangebot zugute. Der Inhaber der berühmten Marke muss es sich aber nicht gefallen lassen, dass sein Werbeerfolg von Dritten als Vorspann für die eigenen Produkte verwendet wird“

III. Impact upon the scope of protection

What does this actually mean as to the scope of protection?

III. Impact upon the scope of protection





Should a certain intensity or duration of the use matter to benefit from expanded scope of protection ?

Art. 16.3 TRIPS?

III. Impact upon the scope of protection

”Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use”

Would such a connection require distinctiveness to have been acquired within the general public (and not only the relevant circles) to lead to a damage and justify a scope of protection going beyond the similarity or not ?

IV. Conclusion and open questions

- Scope of protection depends upon the distinctiveness of the trademark
- Weak, normal, strong, secondary meaning, art. 6bis CUP, well-known
- Granularity ranging from strict likelihood of confusion to likelihood of association (construed differently depending upon the distinctiveness of the trademark at stake)

IV. Conclusion and open questions

- Key question, though: how does this actually translate in practical terms in the case law?
- What is the interplay between the increased scope of protection for highly distinctive trademarks and the perception of the consumers in relation to the concerned goods or services at stake?
- Should the *initial interest confusion doctrine* come into play?

Thanks for your attention!

Prof. Philippe Gilliéron (Stanford, ‘06)

Philippe.gillieron@bmglaw.ch

Philippe Gilliéron - BMG Avocats

B·M·G
AVOCATS