

## Besprechung / Comptes rendus

### Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz

CHRISTIAN ROHNER

Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht SMI, Heft 60 Stämpfli Verlag AG, Bern 2002, 324 Seiten, CHF 86.–/ € 59.– ISBN 3-7272-0550-4

Nach der «Territorialität der Kennzeichenrechte» sind subjektive Rechte an Kennzeichen, die ihre Inhaber im einen Staat erwerben, im anderen weder automatisch anerkannt noch geschützt. Die Rechte müssen vom Inhaber des Zeichens pro Land separat begründet, erworben, erhalten und durchgesetzt werden; sie sind daher gebietsweise («territorial») voneinander unabhängig. In Ermangelung anders lautender staatsvertraglicher Regelungen bleiben die Umstände im Ausland in dem von den Zeicheninhabern angerufenen Schutzland weitgehend unberücksichtigt: So ist die Bekanntheit eines Zeichens im Ausland grundsätzlich ohne Bedeutung. Die hier besprochene Dissertation – die hinsichtlich Gliederung, Inhalt wie Sprache lobenswert vorzustellen ist – reiht sich bei der Frage der Bekanntheit (die nicht an Landesgrenzen gebunden sein muss) und der sich aus ihr im Inland allenfalls ergebenden Notorietät in die skizzierte Problemstellung ein.

Der Autor zeigt zunächst die Schutzlücken für die nicht als Marken eingetragenen ausländischen Zeichen bzw. die hier interessierenden ausländischen Marken in der Schweiz auf. Ausländische, hierzulande nicht registrierte Marken werden – wenn nicht als Handelsnamen über Art. 8 PVÜ nur geschützt, wenn sie die Anerkennung als notorisch bekannte (oder gar berühmte) Marken verdienen. Die Mindestanforderungen an den diesbezüglichen Schutz werden international in Art. 6bis PVÜ sowie im Markenrechtsvertrag (Art. 15 und Art. 16 TLT) und im TRIPS-Abkommen (Art. 2 Abs. 1 und insbesondere Art. 16 Abs. 2 TRIPS) geregelt. National wird in Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG auf die notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 6bis PVÜ verwiesen.

Die erwähnte Schutzlücke führt häufig zu ungerechten Alles-oder-nichts-Situationen. Im Ausland ist die Marke geschützt und kann andere Zeichen verdrängen, im Inland nicht und wird ihrerseits von inländischen Zeichen verdrängt. Der Autor stellt sich dazu die Frage, ob von ihm das Wort «Wagamama» als Dienstleistungsmarke im Bereich der Verpflegung (Restauration) im schweizerischen Markenregister hätte eingetragen werden können, nachdem sich der Autor vor der in London bekannten gleichnamigen «noodle bar» in der Warteschlange vorgefunden hatte und offenbar hinreichend Zeit bestand, sich neben der Vorfreude auf das vorzügliche asiatische Essen gleich auch markenrechtliche Überlegungen rund um die mühsame Verschaffung des Zutritts zum In-Restaurant zu machen (Momente, in denen wissenschaftliche Arbeiten verdankenswert zu gedeihen beginnen ...).

Der Autor zeigt alsdann auf, wie neben der Anerkennung eines selbstständigen Schutzkonzepts der notorisch bekannten Marke die Fälle unerlaubter Marken usurpation über die allgemeinen Rechtsgrundlagen des Namens-, Firmen-, Urheber- und Lauterkeitsrechts sowie des Verbots des Rechtsmissbrauchs gelöst wurden. Als Faustregel soll dabei gelten: Je bekannter ein Zeichen ist, desto mehr Schutz soll es geniessen; und je weiter der Kreis der Produktgleichartigkeit gezogen wird, desto grösser wird der Schutzzumfang. Die Auffassung, wonach der Umfang des Produktgleichartigkeitsbereichs auch von der Bekanntheit eines Zeichens beeinflusst wird, wird vom Autor abgelehnt. Die Grenze des Anwendungsbereichs erwähnter Faustregel liege dort, wo zwar Identität der Kennzeichen besteht und die zu schützende Marke den höchsten denkbaren Grad an Bekanntheit und originärer Kennzeichnungskraft aufweist, eine Verwechslungsgefahr aber dennoch auszuschliessen ist, weil die Produkte sich zu fern stehen. Begründet wird dies in Anlehnung an das im Markenrecht geltende Spezialitätsprinzip. Bei der notorisch bekannten Marke bilden die vom Inhaber im Ausland (und allenfalls auch im Inland) tatsächlich gebrauchten Produkte, für welche das Zeichen im Inland bekannt geworden ist, die Beurteilungsgrundlage.

Stellt sich sowohl das Problem der notorisch bekannten Marke (fehlende Markeneintragung im Inland) als auch der berühmten Marke (Kollision ausserhalb des Produktgleichartigkeitsbereichs) und der durchgesetzten Marke (fehlende ursprüngliche Unterscheidungskraft), so plädiert der Autor für eine separate Prüfung der Anforderungen an: (i) die Verkehrsdurchsetzung, danach (ii) die notorische Bekanntheit und schliesslich (iii) die Berühmtheit. Dabei wird die notorisch bekannte Marke abgegrenzt vom Kennzeichen mit Verkehrsgeltung, welchem nach der vom Autor vertretenen Auffassung lediglich ein lauterkeitsrechtlicher Schutz zukommt. Dadurch wird dem Inhaber eines gebrauchsalteren Kennzeichens mit Verkehrsgeltung ein territorial beschränktes Verbotswort gegenüber einem jüngeren Markeninhaber anerkannt. Dieser zu begrüssende Ansatz führt zu einem beweglichen, abgestuften Schutzsystem bekannter Kennzeichen, wodurch die starre Alles-oder-nichts-Regel mit ausschliesslichem Fokus auf die inländische Registrierung durchbrochen wird. Diese Regel dürfte bei Kennzeichenkollisionen auch für Binnensachverhalte Beachtung verdienen. Das Schutzkonzept der international bekannten Marke, d.h. der Schutz des im Inland nicht eingetragenen und nicht notorisch bekannten Kennzeichens, das jedoch notorische Bekanntheit im Ausland genießt, wird vom Autor mit Bezug auf die Schweiz aber tendenziell abgelehnt. Hier stellt sich sogleich die Frage, ob der vom Autor aufgenommene Gedankengang nicht auch bei diesen Zeichen weitergeführt werden sollte: Bei dem heute anzutreffenden globalen Waren- und Personenverkehr ist die Stellung eines Zeichens, das im Ausland Bekanntheit erworben hat, im Inland wohl gleichwertig zu berücksichtigen.

Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG zielt auf den Fall der Usurpation durch Eintragung einer mit der notorisch bekannten Marke verwechslungsfähigen Drittmarke ab. Diese Umsetzung entspricht Art. 6bis PVÜ. Ein erweiterter Schutzzinhalt, welcher auch den sonstigen Gebrauch einer notorisch bekannten Marke untersagt, ist im Markenschutzgesetz nicht explizit enthalten. In diesem Fall muss sich der Inhaber einer notorisch bekannten Marke nach zutreffender Ansicht des Autors unmittelbar auf Art. 6bis PVÜ, Art. 15 und 16 TLT sowie Art. 2 und 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS berufen können. Durch diese Lösung würde die notorisch bekannte Marke in der Schweiz als absolut geschütztes Markenrecht anerkannt. Der Eintragung setzt der Autor als wirkungsvollstem Publizitätsakt bei der Entstehung des absolut geschützten Markenrechts eine umfassende Verkehrsbekanntheit gleich. Hierfür nimmt der Autor bei Art. 5 MSchG eine teleologische Reduktion vor: Im Falle des Vorliegens einer notorisch bekannten Marke entsteht das Markenrecht auch unabhängig von der Eintragung im Markenregister. Dieser Ansatz verdient Beachtung. Denn durch diesen besonderen Schutz der notorisch bekannten Marke entsteht neben dem Eintragungsprinzip und dem Erstgebrauchsprinzip sozusagen ein neuer Entstehungsgrund für das Markenrecht: die notorische Bekanntheit per se. De lege ferenda empfiehlt der Autor, Art. 5 MSchG entsprechend zu ergänzen.

Die Interpretation des Begriffs der notorisch bekannten Marke bleibt nach Ansicht des Autors eine nationale Angelegenheit. Der gemeinsame Nenner soll der Schutz eines Kennzeichens mit besonderer Bekanntheit im Inland vor Ausnutzungen im Produktgleichartigkeitsbereich bilden. Hauptanwendungsfall ist die Ausnahme des Eintragungsprinzips für ausländische Kennzeichen. Das Schutzkonzept der notorisch bekannten Marke soll aber auch auf Binnensachverhalte Anwendung finden. In jedem Fall muss indessen nach Ansicht des Autors für die Entstehung des Schutzes der notorisch bekannten Marke die notwendige Bekanntheit gestützt auf Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG in der Schweiz vorliegen. Bekanntheit im gesamten Hoheitsgebiet der Schweiz wird verlangt. Hier stellt sich folgende Frage: Wird die räumliche Ausdehnung der Bekanntheit im Rahmen der relevanten interessierten Verkehrskreise berücksichtigt, dürfte dies wiederum die Bezugnahme auf ausländische Umstände erlauben, geht man davon aus, dass die heutigen Verkehrskreise und deren Meinungsbildung räumlich nicht mehr an Staatsgrenzen gebunden sind. In diesem Zusammenhang ist nach Ansicht des Autors der effektive Gebrauch eines Kennzeichens in der Schweiz nicht notwendig; da Werbung genügt, kann spillover advertising, eine Nebenwirkung der Werbung in internationalen Medien, ausreichend sein. Daraus folgt, dass bei der notorisch bekannten Marke in der Schweiz kein Benutzungszwang gemäss Art. 11 MSchG vorliegt. Dies zeigt, dass der Autor bereit ist, zumindest auch auf die tatsächlichen Umstände ausserhalb der Landesgrenzen mit Wirkung auf das Inland zu schießen.

Die massgeblichen Verkehrskreise lassen sich nicht abstrakt bestimmen. Auch die Frage der Beteiligung am jeweiligen Verkehrskreis ist nach der betroffenen Produktkategorie unterschiedlich zu beantworten. Grundvoraussetzung der Beteiligung ist ein gewisses Interesse an der betroffenen Produktkategorie. Bekanntheit im beteiligten Verkehrskreis derjenigen Konsumenten genügt, die zu den Abnehmern der betreffenden Produkte gehören. Mit dem TRIPS-Abkommen ist zudem die ausschliessliche Bekanntheit im beteiligten Verkehrskreis der Gewerbetreibenden (Händler) als ausrei-

chend anzuerkennen. Zum Verkehrskreis der Konsumenten sind sowohl die Käufer als auch die Verwender zu zählen. Dabei ist die Gruppe der aktuell Interessierten sowie der grundsätzlich Interessierten einzubeziehen. Lediglich potenziell Interessierte sollten nicht dazugezählt werden. Zum Verkehrskreis der Händler sind sowohl die Grosshändler und Detailhändler als auch die Importeure und Zwischenhändler zu zählen; darin ist auch der Verkehrskreis der Mitbewerber enthalten. Eine weitergehende Unterteilung des beteiligten Verkehrskreises, insbesondere das alleinige Abstellen auf die beteiligten Produzenten oder Importeure einer bestimmten Produktkategorie, würde zu einem zu leichten und zu weitreichenden Schutz der nicht eingetragenen Kennzeichen führen. Für den Schutz der notorisch bekannten Marke nach schweizerischem Markenrecht ist deshalb nach Aussage des Autors im Hinblick auf den Verkehrskreis der Gewerbetreibenden lediglich ein einziger, gesamter Verkehrskreis anzuerkennen.

Bei der Höhe der Bekanntheit verlangt der Autor eine Objektivierung, bzw. dass die Bekanntheit im beteiligten Verkehrskreis gegen aussen erkennbar zu Tage tritt, eben offenkundig ist. Will man nicht auf starre Prozentsätze abstellen, sind keine klaren Definitionen zu finden. Die Möglichkeit der Abwägung der unterschiedlichen Interessen des Inhabers eines nicht eingetragenen Kennzeichens, des Usurpators, der Konkurrenten, der Konsumenten und des Staates erfordern vielmehr die einzelfallweise Berücksichtigung von marktspezifischen Besonderheiten bei den mit der angeblich notorisch bekannten Marke gekennzeichneten Produkten. Dies bedingt eine flexible Gestaltung des für die notorische Bekanntheit notwendigen Prozentsatzes. Faktoren wie ein Maximalkennzeichnungsgrad können spielen, wenngleich marktbezogene Umstände eine Anpassung nach unten rechtfertigen dürfen. Im beteiligten Verkehrskreis der Konsumenten sollte nach dem erhärteten Bekanntheitsgrad (kontrollierte Kennzeichen Recognition) der Maximalkennzeichnungsgrad nicht mehr als 40% betragen. Bei der Fragestellung nach dem ungestützten Bekanntheitsgrad (aided Kennzeichen-Recall) sollte der Maximalkennzeichnungsgrad hingegen 25% nicht übersteigen. bei der vom Autor abgelehnten Fragestellung nach dem gestützten Bekanntheitsgrad sollte der Maximalkennzeichnungsgrad unter 50% bleiben. Im beteiligten Verkehrskreis der Händler sollte bei dem erhärteten Bekanntheitsgrad der Maximalkennzeichnungsgrad nicht mehr als 60% betragen. Bei der Fragestellung nach dem ungestützten Bekanntheitsgrad sollte der Maximalkennzeichnungsgrad 40% nicht übersteigen. Und bei der auch hier vom Autor abgelehnten Fragestellung nach dem gestützten Bekanntheitsgrad sollte der Maximalkennzeichnungsgrad auf jeden Fall unter 75% bleiben. Die subjektive Einstellung des Markenurpators bildet nach Ansicht des Autors keine Voraussetzung für die Entstehung des Schutzes der notorisch bekannten Marke.

Der Autor und seine Arbeit verdienen Lob. Sorgfältig und in bemerkenswerter Hinsicht innovativ wurden diverse, das internationale Kennzeichenrecht mit Bezug auf die Rechtslage in der Schweiz weiterbringende Lösungsansätze erarbeitet. Dafür ist dem Autor Dank geschuldet.

*RA Dr. Alessandro Celli, Zürich*