

Besprechung / Compte rendu

Marques notoires et de haute renommée / Well-Known and Famous Trademarks

JACQUES DE WERRA (Hg.)

Propriété intellectuelle – intellectual property (pi-ip), Bd. 3

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2011, XVI + 152 Seiten, CHF 65.–, EUR 47.–, ISBN 978-3-7255-6389-0

Notorisch bekannte und berühmte Marken sind hinsichtlich ihrer Tatbestandsvoraussetzungen verwandte und doch grundverschiedene Rechtsfiguren. Angesichts der vielschichtigen Bezüge verspricht ihre Gegenüberstellung neue Einsichten, birgt aber auch die Gefahr, mehr Verwirrung zu stiften als Klarheit zu schaffen. Beides gilt in besonderem Mass für die rechtsvergleichende Perspektive, welche für den dritten Band der von JACQUES DE WERRA herausgegebenen Reihe *Propriété intellectuelle – intellectual property* gewählt wurde, der hier zu besprechen ist.

Ein gewisses Mass an Verwechslungsgefahr zwischen den Rechtsfiguren geht schon von den Begrifflichkeiten aus: In den internationalen Rechtsgrundlagen, namentlich Art. 6bis PVÜ und Art. 16 TRIPS, wird nur der Begriff der «notorisch bekannten Marke» verwendet. Im europäischen Recht finden sich die Begriffe «notorisch bekannt» (Art. 8 Abs. 2 lit. c GMVO; Art. 4 Abs. 2 lit. d Marken-RL) und «bekannt» (Art. 8 Abs. 5 GMVO; Art. 9 Abs. 1 lit. c GMVO; Art. 4 Abs. 3 Marken-RL; Art. 4 Abs. 4 lit. a Marken-RL; Art. 5 Abs. 2 Marken-RL). Und in der Schweiz wird zwischen «notorisch bekannten» und «berühmten» Marken unterschieden. Während in PVÜ und TRIPS mit einem Begriff verschiedene Rechtsfiguren bezeichnet werden, trennen das europäische und schweizerische Recht zwar an sich klar, begrifflich aber wenig überzeugend. Zur weiteren Verwirrung mag beitragen, dass die bekannte Marke des europäischen Rechts der berühmten Marke des Schweizer Rechts entspricht, mit dieser aber nicht übereinstimmt.

Neben den Ähnlichkeiten auf Begriffsebene bestehen auch auf Ebene der Voraussetzungen für das Vorliegen einer notorisch bekannten, bekannten oder berühmten Marke weitgehende Gemeinsamkeiten: Zentrales Merkmal ist durchwegs, wie könnte es anders sein, die Bekanntheit. Unklar ist allerdings, ob der erforderliche Grad der Bekanntheit stets derselbe ist und ob allenfalls weitere Voraussetzungen vorliegen müssen, damit eine Marke als notorisch bekannt, bekannt oder berühmt zu qualifizieren ist. Immerhin lassen sich die Konzepte auf Ebene der Rechtswirkungen klar unterscheiden: Die notorisch bekannte Marke verschafft ihrem Inhaber – trotz fehlender Eintragung im inländischen Register – Schutz gegen Eintragung und Gebrauch identischer oder verwechselbar ähnlicher, jüngerer Marken. Die bekannte oder berühmte Marke hingegen erweitert den Schutzbereich, indem sie ihrem Inhaber – bei Vorliegen weiterer Tatbestandsmerkmale – Markenschutz für alle Arten von Waren und Dienstleistungen vermittelt. Die notorisch bekannte Marke führt damit zu einer Durchbrechung des Hinterlegungsprinzips, die bekannte oder berühmte Marke zur Überwindung des Spezialitätsprinzips. Abgesehen von diesen Grundzügen besteht allerdings wenig Klarheit. Der vorliegende Band nimmt sich damit eines reizvollen Themas an und leistet, dies sei vorweggenommen, einen wertvollen Beitrag zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den Ansätzen verschiedener Rechtsordnungen.

Eröffnet wird der Band mit dem Beitrag von DR. ILANAH SIMON FHIMA, die die Rechtslage in Grossbritannien und den USA vergleicht und auf die Schwierigkeiten hinweist, die britische und US-amerikanische Gerichte seit jeher mit der Anerkennung notorisch bekannter Marken haben. Während diese Zurückhaltung in den USA zu unterschiedlichen Auffassungen der Circuits des Court of Appeals geführt habe, seien Durchbrechungen des Territorialitätsprinzips in Grossbritannien heute aufgrund der Harmonisierung des europäischen Markenrechts nicht nur im Trade Marks Act, sondern auch unter der Doktrin des passing off anerkannt. Beim Schutz berühmter Marken kommt SIMON FHIMA zum Schluss, dass die US-amerikanischen Gerichte in weiter gehendem Mass bereit seien, Schutz gegen Verwässerung zu gewähren als die britischen. Hintergrund der Zurückhaltung scheine dabei die in Grossbritannien tief verwurzelte Überzeugung zu sein, dass der Schutz von Marken sich am

Vorliegen tatsächlicher Nachteile der Markenadressaten und Markeninhaber zu orientieren habe. Solche Nachteile würden zwar bei drohenden Verwechslungen (confusion) auf der Hand liegen, seien aber bei einem erweiterten Schutz gegen Verwässerung (blurring) oder Rufschädigung (tarnishment) nicht ohne Weiteres erkennbar.

In seinem Beitrag zu den notorischen und bekannten Marken im europäischen und französischen Recht geht JACQUES AZÉMA zunächst der Frage nach, ob hinter den verschiedenen Begriffen zumindest konzeptionell identische Voraussetzungen stehen oder eine Hierarchie der Bekanntheit anzunehmen sei. Da bei beiden Markentypen vorausgesetzt werde, dass die Marke einem grossen (marque notoire) oder bedeutenden (marque jouissant d'une renommée) Teil des Publikums bekannt sei und das massgebliche Publikum in beiden Fällen mit der Art der Waren und Dienstleistungen variieren könne, kommt AZÉMA zum Schluss, dass die Konzepte im Wesentlichen übereinstimmen, weshalb auch ein identisches Mass an Bekanntheit zu fordern sei. Für die Rechtsfolgen unterscheidet AZÉMA zwischen der Überwindung des Territorialitätsprinzips durch die notorische und der Durchbrechung des Spezialitätsprinzips durch die bekannte Marke. Für die notorische Marke führt er aus, dass das Spezialitätsprinzip zwar nicht entfalle, ein erweiterter, markenrechtlicher Schutz aber sowohl auf der Zeichenebene als auch bei der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen anerkannt sei. Für die bekannte Marke identifiziert AZÉMA sodann einige materielle und verfahrensrechtliche Unterschiede zwischen dem französischen und dem europäischen Recht. Namentlich würden die französischen Gerichte weniger strenge Anforderungen an eine Verwässerung stellen als der EuGH, der seit dem Intel-Entscheid (EuGH vom 27. November 2008, Rs. C-252/07) bekanntlich eine Veränderung des wirtschaftlichen Verhaltens der Konsumenten verlange.

PHILIPPE GILLIÉRON befasst sich in seinem Beitrag nicht nur, wie es der Titel andeuten würde, mit der notorischen und berühmten Marke im Schweizer Recht, sondern stellt diese auch den entsprechenden Rechtsfiguren des europäischen Rechts sowie der durchgesetzten Marke gegenüber. In meist detailreichen Ausführungen geht GILLIÉRON einer Reihe umstrittener Einzelfragen nach und kommt dabei etwa zum Schluss, dass eine Berufung auf die Notorietät im Sinn von Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG auch dann möglich sei, wenn kein Auslandsbezug bestehe. Nach eingehender Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen für die Anerkennung einer notorischen oder berühmten Marken vertritt GILLIÉRON, – für einmal mit etwas knapper Begründung – die Auffassung, dass bei beiden Markentypen allein auf die Bekanntheit der Marke abzustellen sei, die sog. qualitativen Kriterien bei der berühmten Marke (allgemeine Wertschätzung und relative Alleinstellung) also irrelevant seien; der Unterschied zwischen den beiden Markentypen bestehe damit aus seiner Sicht allein darin, dass die Bekanntheit bei der berühmten Marke im gesamten Schweizer Publikum, bei der notorischen Marke aber nur in den relevanten Verkehrskreisen vorliegen müsse. Vor diesem Hintergrund geht GILLIÉRON sodann der Frage nach, ob es angesichts der Gemeinsamkeiten durchgesetzter, notorischer und berühmter Marken gerechtfertigt sei, die Werbefunktion nur bei berühmten Marken zu schützen, obwohl auch die anderen Markentypen eine solche Funktion erfüllten. Mit Blick auf die Rechtsprechung des EuGH (namentlich seit EuGH vom 18. Juni 2009, Rs. C-487/07 «L'Oréal/Bellure») kommt er dabei zum Schluss, dass ein Schutz der Werbefunktion auch im Schweizer Recht allen Marken gewährt werden sollte, die Bekanntheit erlangt haben.

YUANSHI BU vermittelt in seinem Beitrag zum Schutz bekannter Marken in China einen anregenden Einblick in die Eigenheiten des chinesischen Markenrechts und erläutert einige Schwierigkeiten, mit denen ausländische Zeicheninhaber konfrontiert sein können. Eine besondere Herausforderung bilde dabei die angemessene Übersetzung ausländischer Zeichen und die damit verbundene Gefahr der Registrierung von Übersetzungsvarianten durch Dritte. Eine prozessuale Besonderheit des chinesischen Markenrechts bestehe darin, dass in China neben den Gerichten auch das Markenamt (Chinese Trademark Bureau) und die für Beschwerden gegen dessen Entscheide zuständige Verwaltungsbehörde (China Trademark and Adjudication Board) über die Qualifikation eines Zeichens als berühmte Marke entscheiden könnten, wobei der Begriff der bekannten Marke von diesen Behörden nicht einheitlich verstanden werde. Für ausländische Unternehmen besonders bedeutsam ist zudem der Hinweis, dass bekannte Marken nur dann einen erweiterten Schutz geniessen, wenn sie in China eingetragen sind. Fehlt eine Registrierung, wird gemäss BU nur Schutz gegen Verwechslungsgefahr gewährt, der aber immerhin auch die Nutzung in übersetzter Form erfasse.

Abgerundet wird der Band durch den Beitrag von ANNE MARIE E. VERSCHUUR zu den AIPPI-Resolutions betreffend bekannte und berühmte Marken. Von Interesse ist dabei weniger die Darstellung der einzelnen Resolutions als vielmehr die Wiedergabe der rechtsvergleichenden Erkenntnisse

aus den Vorarbeiten zur jüngsten Resolution. Diese Ausführungen sind leider äusserst knapp gehalten, zeigen aber bereits in ihrer Kürze durchaus massgebliche Unterschiede zwischen den 45 beteiligten Staaten.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass der vorliegende Band der interessierten Leserschaft vielfältige Einblicke in Einzelfragen ausgewählter Rechtsordnungen und einen beachtlichen Überblick über die Vielschichtigkeit der Fragestellungen vermittelt. Die Anlage des Bandes bringt allerdings mit sich, dass dieser nur insoweit über eine Sammlung von Beiträgen zu einzelnen Rechtsordnungen hinausgehen kann, als innerhalb dieser Beiträge selbst rechtsvergleichende Überlegungen zu den jeweiligen Rechtsordnungen angestellt werden. Das Erstellen einer Gesamtschau, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede aller untersuchter Rechtsordnungen erkennen liesse und als Grundlage für weiterführende Bestrebungen zur Harmonisierung der Regelung notorisch bekannter, bekannter und berühmter Marken dienen könnte, bleibt letztlich dem Leser überlassen.

Florent Thouvenin, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, St. Gallen/Zürich