

## Besprechung / Comptes rendu

### Markenschutzgesetz (MSchG)

#### Stämpfli Handkommentar

**MICHAEL NOTH / GREGOR BÜHLER / FLORENT THOUVENIN (Hg.)**

Stämpfli Verlag AG, 2. Auflage, Bern 2017, LXXIV + 1711 Seiten, CHF 438, ISBN 978-3-7272-5157-3

Aus Anlass des Inkrafttretens der sog. «Swissness-Vorlage» auf den 1. Januar 2017 sowie zur Verarbeitung der seit dem Erscheinen der ersten Auflage im Jahr 2009 ergangenen Rechtsprechung und der recht zahlreichen markenrechtlichen Publikationen erschien im Spätsommer 2017 die zweite Auflage des in der Zunft angesichts seines intellektuellen und physischen Formats als «schwarzer Ziegelstein» bekannten Stämpfli Handkommentars zum Markenrecht.

Der Zeitpunkt der Neuauflage ergibt angesichts der legislatorischen Entwicklungen objektiv selbstverständlich Sinn. Mit einem Augenzwinkern darf man den Herausgebern dennoch zuflüstern, dass auch das 25-Jahre-Jubiläum des MSchG (Inkrafttreten am 1. April 1993, Verabschiedung im Parlament am 28. August 1992) in der Motivationsliste für die Neuauflage hätte erwähnt werden dürfen. Damit soll nun allerdings nicht angeregt werden, für die dritte Auflage 25 Jahre zuzuwarten. Im Gegenteil: Wenn die Reichhaltigkeit der Rechtsprechung sich mit der gleichen Kadenz wie seit dem Inkrafttreten des MSchG weiterentwickelt, dürfte ein Rhythmus von 10 Jahren für weitere Auflagen Sinn ergeben. Dies gilt umso mehr, als dazumal auch erste und vertiefte Gerichts- und Verwaltungspraxis zu wesentlichen Elementen der «Swissness-Vorlage» (z.B. Herkunftskriterien, administratives Lösungsverfahren, geografische Marke) vorliegen werden.

Schon die erste Auflage des Stämpfli Handkommentars zum MSchG war in dieser Zeitschrift geradezu euphorisch aufgenommen worden (LUCAS DAVID, sic! 2010, 394). Die Herausgeber MICHAEL NOTH, GREGOR BÜHLER und FLORENT THOUVENIN haben ihr Autorenteam für die zweite Auflage auf insgesamt vierzehn Autoren vergrössert. Die für die erste Auflage hervorgehobenen Qualitäten – grosser Tiefgang, umfassende Verarbeitung der Spezialliteratur und von konkurrierenden Kommentaren, Nutzerfreundlichkeit – wurden in der zweiten Auflage beibehalten.

Formal werden der Kommentierung jeder Gesetzesbestimmung nach wie vor eine äusserst nützliche Inhaltsübersicht der Kommentierung sowie ein Spezialliteraturverzeichnis zum kommentierten Stoff vorangestellt. Neben dem Gesetzestext und dem Text der Markenschutzverordnung bilden die Anhänge die Verordnung des IGE über die Gebühren sowie neu die Nizza-Klassifikation ab. Verlag und Herausgeber haben auch am Konzept festgehalten, dass das Werk ohne Fussnoten auskommt, weil deren Inhalt in Klammern in den Fliesstext eingefügt wird. Dies erleichtert die Lesbarkeit bei Gesetzesbestimmungen, deren Kommentierung auf umfassende Rechtsprechung verweist, nicht immer.

Inhaltlich erfüllt die zweite Auflage den Anspruch, gleichzeitig Praktikerkommentar und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem MSchG anzubieten, in bester, gegenüber der ersten Auflage noch gesteigerter Weise. Die bei diesem Anspruch erwartete Methodentransparenz, d.h. die Offenlegung und Unterscheidung von beschreibender Analyse einerseits und allenfalls eigener, begründet abweichender Meinung ist bei allen Autoren gewährleistet und kenntlich gemacht. Damit erfüllt das Werk in hervorragender Weise sowohl die Funktion als analytische Beschreibung und Begleitung der Verwaltungs- und Gerichtspraxis wie auch als wertvolle Inspirationsquelle für die Weiterentwicklung dieser Praxis.

An dieser Stelle sei inhaltlich lediglich auf folgende Schwerpunkte hingewiesen: Die schon in der ersten Auflage äusserst lesenswerte und kompakte Einleitung (FLORENT THOUVENIN, MICHAEL NOTH) wurde insofern ausgebaut, als die nicht rechtliche, aber faktische Verzahnung des MSchG mit dem

Unionsmarkenrecht sowie das Verhältnis verschiedener kennzeichenrechtlicher Normen untereinander noch vertieft wurden. Die stark ausgebaute Kommentierung von Art. 2 lit. a MSchG (DAVID ASCHMANN) bietet eine filigrane Darstellung der Gerichtspraxis, insbesondere auch der hier ganz wesentlichen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts als mit voller Kognition ausgestatteter Scharnierstelle zwischen dem IGE und dem im Wesentlichen auf Rechtsfragen beschränkten Bundesgericht. Bei der Kommentierung von Art. 2 lit. d MSchG (MICHAEL NOTH) wird richtigerweise insbesondere das ebenfalls am 1. Januar 2017 in Kraft getretene neue Wappenschutzgesetz thematisiert und überblickartig dargestellt. Das Gleiche gilt für das in der Praxis nicht unwesentliche Rotkreuzgesetz, welches in Fällen von allfälligen Umgehungen der neuen «Swissness-Herkunftskriterien» (Art. 48 f. MSchG) neue Aktualität erlangen könnte. Art. 3 (GALLUS JOLLER) bietet eine vollständige und genaue Analyse der Praxis zur Verwechslungsgefahr. In der Frage der Doppelidentität ist das Bundesverwaltungsgericht der Kommentierung allerdings nicht gefolgt; es hat einen absoluten Schutz in Ausnahmefällen verneint (B-850/2016, «Swiss Military»). Mit Bezug auf die lange diskutierte Frage, ob durchgesetzte Marken per se eine stärkere Kennzeichnungskraft aufweisen, bleibt JOLLER bei der Kritik an der in diese Richtung deutenden Rechtsprechung des Bundesgerichts. Neu kommentiert wurden Art. 27a bis 27e MSchG zur geografischen Marke (STEFAN SCHRÖTER). Der Kommentator kann hier naturgemäss noch auf keine Praxis zurückgreifen, weil die ersten geografischen Marken erst nach Erscheinen des Kommentars eingetragen wurden. Der Leser richtet an ihn aber schon jetzt die Erwartung, das Schicksal dieser vom Gesetzgeber geschaffenen kreativen Rechte in den nächsten Jahren genau zu verfolgen und in der nächsten Auflage zu kommentieren. Angesichts der Einführung per 1. Januar 2017 auch neu kommentiert wurden Art. 35a bis 35c MSchG zum neuen administrativen Lösungsverfahren aufgrund von Nichtgebrauch einer Marke (CHRISTOPH GASSER, GREGOR WILD). Die Kommentatoren betonen zu Recht den «sui generis»-Charakter dieses Verfahrens, welches auf dem Beweismass des doppelten Glaubhaftmachens beruht (Glaubhaftmachen des Nichtgebrauchs gegen Glaubhaftmachen des Gebrauchs) und damit in Zukunft noch einige verfahrensrechtliche Knacknüsse bieten wird. Einen sehr breiten Raum nimmt schliesslich die stark überarbeitete und ergänzte Kommentierung des 2. Titels des MSchG (Herkunftsangaben, Art. 47 bis Art. 50a MSchG; SIMON HOLZER, Art. 50a mit STEFAN SCHRÖTER) ein. Sie orientiert sich naturgemäss zwar an der nicht konfliktarmen Gesetzgebungsgeschichte und an den entsprechenden Gesetzgebungsmaterialien. Sie bezieht indes in äusserst verdienstvoller Weise auch bereits das entsprechende Ausführungsrecht (insbesondere Art. 52a f. MSchV sowie die Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel, SR 232.112.1) mit ein und spart dabei nicht mit Kritik am Ordnungsgeber bei der Behandlung regionaler Angaben oder beim sehr weit gefassten Missbrauchsverbot in Art. 52d Abs. 2 lit. b MSchV. Die Praxis wird sich mit dieser wohlbegründeten Kritik auseinandersetzen müssen. Sehr lesenswert ist weiterhin der selbständige Kommentarteil zum Beweisrecht (MARKUS KAISER, DAVID RÜETSCHI), der eine systematische Übersicht über Beweismittel und Beweisregeln in den verschiedenen markenrechtlichen Verfahren bietet und mit Blick auf das Verwaltungsverfahren gestützt auf die jüngere Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (B-2724/2007, «Nivea Sun») die Qualifikation der IGE-Richtlinien als für die Gerichte nicht verbindliche Verwaltungsverordnung betont.

Schon die erste Auflage des Kommentars war für die Gerichte, die Praktiker und akademisch Interessierte ein überzeugendes und unentbehrliches Arbeitsinstrument. Dies gilt auch für die zweite Auflage. Wir freuen uns schon auf die dritte Auflage.

*Prof. Dr. Jürg Simon, Rechtsanwalt, Executive M.B.L.-HSG, Zürich*