

Besprechung / Comptes rendus

Firmenrecht und Schutz nicht registrierter Kennzeichen (SIWR III/2)

Mit Beiträgen von CHRISTIAN HILTI / MARIA ISKIC / ANDREA MONDINI /
FLORIANE ZOLLINGER-LÖW / UELI BURI

MAGDA STREULI-YOUSSEF (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag, 3. Aufl., Basel 2019, XXXV + 255 Seiten, CHF 148,
ISBN 978-3-7190-3969-1

Keine Buchreihe deckt das Schweizer Immaterialgüterrecht umfassender ab, als das von ROLAND VON BÜREN und LUCAS DAVID begründete «Schweizerische Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht» (SIWR). Dieser insbesondere der Breite verpflichtete Ansatz wird mit der neu von MAGDA STREULI-YOUSSEF herausgegebenen dritten Auflage des Bandes III/2 insofern weiterentwickelt, als darin – neben dem Firmenrecht, dem Schutz nicht registrierter Kennzeichen und den Domain-Namen – erstmalig auch die International Nonproprietary Names (INN) und die Verantwortlichkeitsmarke gemäss Edelmetallkontrollgesetz abgehandelt werden. Gleichzeitig wurden die in den Voraufgaben noch mitefassenden Herkunftsangaben und anderen geografischen Bezeichnungen im Zuge der jüngsten Überarbeitung in einen neuen Band III/3 ausgegliedert (siehe die diesbezügliche Rezension von SIMON HOLZER in sic! 7/8/2020, 452 ff.).

Firmenrecht

CHRISTIAN HILTI zeichnet auch in dieser Auflage verantwortlich für das Firmenrecht, das er als Immaterialgüterrecht im weiteren Sinne charakterisiert, nämlich als solches persönlichkeitsrechtlichen Zuschnitts (was sich etwa in dessen Unübertragbarkeit manifestiere). Dabei weist er insb. auf die funktionale Verwandtschaft des Firmenrechts mit dem Markenrecht hin (Rz. 17 f.). Das ist zweifelsohne insofern richtig, als sowohl Marken als auch Firmen (normative) Kategorien von Zeichen darstellen. Doch ist das einer Marke zugrundeliegende Zeichenkonzept insofern komplexer, als es dreidimensional strukturiert ist («Etwas steht für Herkunft/Qualität von Produkt»), während die Firma im Grunde nur zweidimensional gedacht ist («Etwas bezeichnet Rechtssubjekt» und nicht etwa «Etwas steht für Herkunft/Qualität von Rechtssubjekt»). Anders als HILTI betont das BGR denn auch verstärkt die funktionalen Unterschiede zwischen dem Marken- und dem Firmenrecht (s. etwa BGR, sic! 2000, 399 E. 3b, «Avia SA/Swiss Avia Consult Sàrl»). Bedenkt man, dass sich Goodwill und Qualitätserwartungen de facto genauso an Firmen wie an Marken aufladen können, hat HILTI'S Verweis auf die Verwandtschaft der beiden Rechtsinstitute gleichwohl seine Berechtigung.

Vor dem Hintergrund seiner markenrechtlich geprägten Betrachtungsweise erstaunt es nicht, dass HILTI die Grosszügigkeit der Handelsregisterbehörden bei der Zulassung beschreibender Firmen bzw. Firmenbestandteile kritisch beurteilt (insb. Fn. 43). Diese Praxis erschwere es den Marktteilnehmern, Konflikten vorzubeugen bzw. deren Ausgang zu prognostizieren (Rz. 116 und 128). Die von HILTI kritisierte grosszügige Handelsregisterpraxis manifestiert sich besonders deutlich bei der bloss rudimentären registerrechtlichen Prüfung geografischer Angaben. Das kontrastiert – jedenfalls wenn man markenrechtlich dreidimensional denkt und der Firma einen Aussagegehalt beimisst, der über die Identifikation des Rechtssubjekts hinausgeht – nicht nur mit dem firmenrechtlichen Wahrheitsgebot und Täuschungsverbot, sondern auch mit der Stossrichtung der «Swissness-Gesetzgebung». HILTI erkennt gar ein gewisses Umgehungspotenzial dahingehend, dass ein gewisser – marken- und lauterkeitsrechtlich verwehrt – Kennzeichenschutz für geografische Angaben erlangt werden könne, indem eine solche Angaben enthaltende Firma gewählt werde (Rz. 107 ff.). Um dem zu begegnen, schlägt

HILTI vor, geografische Angaben nur dann als Firmenbestandteile zuzulassen, wenn der Gesellschaftszweck einen entsprechenden räumlichen Fokus der Gesellschaftstätigkeit vorzeichnet (Rz. 171 f.).

Zurückhaltung wünscht sich HILTI von den Handelsregisterbehörden derweil im Zusammenhang mit der Identitätsprüfung. Da diese dem alleinigen Zweck der Registerklarheit diene, solle sie möglichst ohne wertungsintensive Kriterien wie die Zeichenähnlichkeit, die Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft und die Verwechslungsgefahr auskommen (ausführlich Rz. 148 ff.).

Ein Dauerbrenner im firmenrechtlichen Diskurs ist das Tatbestandsmerkmal des firmenmässigen Gebrauchs. Ein Kriterium, das gemäss HILTI nur beschränkt taugt, um einem ausufernden Firmenrecht entgegenzuwirken. Effektiver und praktisch besser handhabbar wäre seiner Auffassung nach, im Firmenrecht ein dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip nachempfundenenes «Branchenprinzip» zu berücksichtigen, gemäss dem der Schutz auf den aktuellen und möglichen zukünftigen Tätigkeitsbereich der Firmeninhaberin beschränkt wäre. Dafür spreche, dass de facto unzählige Unternehmen mit fast identischen oder hochgradig ähnlichen Firmen existieren, die sich dennoch nicht firmenrechtlich duellieren, weil sie in völlig verschiedenen Bereichen tätig sind. Abgesehen davon konstatiert HILTI, dass bereits heute bei manchen auch vom Bundesgericht verfolgten Kriterien zur Beurteilung der firmenrechtlichen Verwechslungsgefahr der Gedanke eines Branchenprinzips zumindest mitschwingt (so etwa im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der branchenspezifischen Publikumsaufmerksamkeit, der Verschiebung bestehender Tätigkeitsbereiche und des Vorhandenseins eines Wettbewerbsverhältnisses; Rz. 291 ff.). Nichtsdestotrotz hat das Bundesgericht den bereits in den Vorauslagen enthaltenen Vorschlag eines firmenrechtlichen Branchenprinzips – teils unter ausdrücklicher Bezugnahme auf HILTI – verworfen (BGer, sic! 2000, 399 ff. E. 3b, «Avia SA/Swiss Avia Consult Sàrl», jüngst bestätigt in BGer, sic! 2019, 436 ff. E. 2.3, «Riverlake/RiverLake»).

HILTI beschreibt die bundesgerichtliche Rechtsprechung in firmenrechtlichen Kollisionsfällen als «oft sehr streng» (Rz. 330). Mag sein, dass diese Einschätzung inzwischen anders ausfallen würde. Denn seit dem Erscheinen des hier rezensierten Bandes sind bekanntlich viel beachtete Bundesgerichtsentscheide ergangen, die von HILTI naturgemäss nicht mehr berücksichtigt werden konnten. In diesen Entscheiden wurde vom BGer – für viele überraschend – das Vorliegen einer firmenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr verneint. Eine Kommentatorin sah sich deshalb gar zu einem «Nachruf auf das Firmenrecht» veranlasst (vgl. etwa BGer, sic! 2019, 389 ff., «SRC Wirtschaftsprüfungen/SRC Consulting»; BGer, sic! 2019, 692 ff., «altrimo ag/atrimos immobilien gmbh» oder BGer, sic! 2020, 144 ff., «Archroma Management GmbH, Archroma IP GmbH, Archroma Consulting Switzerland GmbH/accroma labtec AG» [mit Anmerkung bzw. «Nachruf» von B. ABEGG]). Dessen ungeachtet bietet auch diese dritte Auflage eine hilfreiche Übersicht über die firmenrechtliche Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr – nicht nur des Bundesgerichts, sondern auch kantonaler Instanzen. Darüber, ob es sinnvoll ist, die Entscheide danach zu gliedern, ob die Zeichenähnlichkeit bejaht bzw. verneint wurde, lässt sich streiten. Die Botschaft aus Fällen wie «Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG» (BGer, sic! 2019, 94 ff.), in denen eine firmenrechtliche Verwechslungsgefahr trotz bestehender Zeichenähnlichkeit verneint wurde, kommt so jedenfalls nicht unmittelbar zum Ausdruck (HILTI ist sich dieser Problematik freilich durchaus bewusst, warnt er doch ausdrücklich vor «Blindzitat» referenzierter Urteile; Rz. 331).

Im Zusammenhang mit dem Verlust firmenrechtlicher Abwehransprüche wegen verzögerter Rechtsausübung charakterisiert HILTI die (auf Art. 2 Abs. 2 ZGB beruhende) Verwirkung dogmatisch als Einrede (Rz. 375). Das ist nicht ohne Weiteres schlüssig, zumal sich die Verwirkung von der Verjährung gerade dadurch unterscheidet, dass sie nicht bloss auf Einrede hin, sondern im Rahmen der richterlichen Rechtsanwendung von Amtes wegen zu berücksichtigen ist. Entsprechend ist deren Geltendmachung vor Gericht eine Einwendung und keine Einrede (siehe etwa M. SCHWEIZER, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, 325 ff., 337).

Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen

Den Teil zum Schutz nicht registrierter Kennzeichen bearbeitet HILTI neu zusammen mit MARIA ISKIC. Geboten wird weiterhin eine inspirierende Tour d'Horizon über kennzeichenrechtliche Konfliktsituationen jenseits der Register. Deren praktische Bedeutung ist durchaus gross, zumal im Wirtschaftsleben viele Kennzeichen genutzt werden, die – aus ganz unterschiedlichen Gründen (dazu auch Rz. 439 ff.) – weder als Marke noch als Firma eingetragen sind.

HILTI und ISKIC beginnen mit generellen Ausführungen zum Schutz nicht registrierter Kennzeichen. Dabei berücksichtigen sie nicht nur die Kennzeichenrechte, die ohne Register auskommen, sondern beleuchten auch die Schnittstelle zum Urheberrecht, aus dem sich ein gewisser zeichenspezifischer Schutz unter Umständen ebenfalls ergeben kann (Rz. 502 ff.).

Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen zu den kniffligen Prioritätsproblemen, die sich beim Zusammentreffen unterschiedlicher Arten von Kennzeichenrechten stellen können (Rz. 459 ff.). Probleme, die es der Idee nach eigentlich nicht geben dürfte (weil die zeitliche Priorität an sich eine klare relationale Grösse ist), die sich aber insbesondere dann einstellen, wenn Registerrechte, die dem Grundsatz der Hinterlegungspriorität folgen, mit Kennzeichenrechten kollidieren, für die der Grundsatz der Gebrauchspriorität gilt. HILTI und ISKIC bieten anhand von fünf Regeln, nach denen sie solche Konflikte entscheiden, eine willkommene, in der Sache sinnvolle Orientierungshilfe (Rz. 463). Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass auch ihnen in manchen Fällen nichts anderes bleibt, als auf eine Interessenabwägung im Einzelfall zu verweisen (Rz. 469).

Den generellen Ausführungen lassen HILTI und ISKIC einen kasuistischen Überblick folgen über in der Praxis immer wieder vorkommende Erscheinungsformen nicht registrierter Kennzeichen, wobei jeweils die verschiedenen rechtlichen Schutzmöglichkeiten erörtert werden (Rz. 508 ff.). Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass diese Ausführungen nicht ins letzte Detail gehen können oder sich in Verweisen auf Spezialliteratur erschöpfen. Mancherorts hätte man sich dennoch eine etwas umfassendere Auslegeordnung der Schutzmöglichkeiten gewünscht. Beispielsweise hätte es sich angeboten, die verschiedenen Aspekte fiktiver Charaktere, an denen immaterialgüterrechtlicher Schutz potenziell anknüpfen kann, feiner aufzugliedern (Namen, Aussehen, Charakter, Angewohnheiten, Lebensgeschichten von Figuren usw.). Zu pauschal erscheint sodann etwa die Feststellung, wonach «*Nachahmungen nicht registrierter und damit durch die übrigen Spezialgesetze nicht geschützter Waren- oder Verpackungsformen trotz allfälliger Kennzeichnungskraft [erlaubt sind], wenn die Form ästhetisch bedingt ist, beispielsweise weil ein bestimmter Modetrend bestimmte Formen und Farben diktiert*» (Rz. 530). Dies, zumal sich die Schutzgegenstände des Urheber-, aber auch des Designrechts gerade dadurch auszeichnen, dass sie ästhetisch bedingt – und nicht technisch notwendig – sind. Ausserdem dürften Modetrends, die so «rigide» sind, dass sie keinen Raum lassen für gestalterisches Schaffen, die grosse Ausnahme sein (sofern es sie überhaupt gibt). Nahe gelegen hätte in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis auf den Bundesgerichtsentscheid «Max-Bill-Barhocker» (BGer, sic! 2017, 723 ff.).

Domain-Namen

Der von ANDREA MONDINI, FLORIANE ZOLLINGER-LÖW und UELI BURI verfasste Beitrag eröffnet mit einem konzisen Überblick über die technischen, organisatorischen und regulatorischen Grundlagen von Domain-Namen (Rz. 597 ff.). Dem folgt eine sinnvoll gegliederte Darstellung der Rechtspraxis im Zusammenhang mit der Verletzung fremder Kennzeichenrechte durch Domain-Namen (Rz. 651 ff.). Die Autoren halten dabei die verschiedenen Anspruchsgrundlagen übersichtlich auseinander und fokussieren auf die Domain-spezifischen Aspekte solcher Kennzeichenkonflikte. Ausführlich adressiert wird dabei etwa die Rolle des Inhalts von Websites bei der kennzeichenrechtlichen Beurteilung; zum Beispiel im Zusammenhang mit dem (in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht immer klar strukturierten) Spezialitätsprinzip, der Qualifikation blosser Registrierungshandlungen oder der Frage, inwieweit Disclaimer auf Websites in die rechtliche Beurteilung miteinbezogen werden sollen (insb. Rz. 651 ff.).

Das Kapitel «Der Schutz von Domain-Namen» ist insofern interessant, als grundsätzlich klar ist, dass die Registrierung eines Domain-Namens keine Abwehrrechte begründet und der Domain-Name als solcher auch nicht Gegenstand sondergesetzlichen Schutzes ist (das trifft höchstens auf Zeichen zu, die Domain-Namen zugrunde liegen; siehe dazu etwa Rz. 696). Die Autoren zeigen dennoch auf, wie ein «selbständiger» Schutz von Domain-Namen je nach den konkreten Umständen über das Lauterkeits- oder auch das Namensrecht erwirkt werden kann. Zum Beispiel, wenn der Domain-Name seinerseits ein unterscheidungskräftiges Zeichen darstellt oder wenn er – analog einer Ensigne – (auch) einen bestimmten Geschäftsbetrieb kennzeichnet (Rz. 706 ff.).

International Nonproprietary Names (INN) und die Verantwortlichkeitsmarke gemäss Edelmetallkontrollgesetz

Gerade für Praktiker, die damit nicht alle Tage konfrontiert sind, erweisen sich die für diese Auflage neu verfassten Beiträge zu den INN und der Verantwortlichkeitsmarke gemäss Edelmetallkontrollgesetz als hilfreich. ANDREA MONDINI bietet einen leserfreundlichen Einblick in diese Nischen-Rechtsgebiete, ohne sich in Details zu verlieren.

Fazit

Die Anschaffung vorliegenden Bandes drängt sich nicht nur wegen der fundierten Beiträge zum Firmen- und Domainrecht auf, sondern auch, weil ein wertvoller Überblick über kennzeichenrechtliche Randphänomene geboten wird, den man in dieser Art andernorts nicht findet. Diese sinnvoll angereicherte, hervorragend gelungene Neuauflage sei daher jedem empfohlen, dessen kennzeichenrechtlicher Horizont über das Markenrecht hinausgeht.

Fabian Wigger, Rechtsanwalt, Zug/Zürich