

Besprechung / Compte rendu

Markenschutzgesetz (MSchG)

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

Stämpfli's Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Bern 2009, LXVII + 1370 Seiten, CHF 398.–, EUR 251.90, ISBN 978-3-7272-2555-0

12 Bearbeiter, als jüngere Garde der Schweizer Markenrechtsgilde bezeichnet, legen per Ende 2009 einen Kommentar zum Markenschutzgesetz vor, der den Leser sofort in Bann zieht. Nicht nur der Umfang von gegen 1400 Seiten, sondern auch der verwendete Apparat (allein das Literaturverzeichnis umfasst 30 Seiten) sind beeindruckend.

Die einzelnen Gesetzesbestimmungen werden mit einem kaum je gesehenen Tiefgang gewürdigt und erläutert. Am Eingang jedes Artikels wird nochmals die betreffende Spezialliteratur zusammengetragen und mit einer Inhaltsübersicht das Auffinden der gesuchten Stelle erleichtert. Praktisch zu jeder Randziffer finden sich Verweise auf Parallelstellen in den Markenrechtskommentaren von Helbing & Lichtenhahn oder Orell Füssli, wie auch auf die systematische Darstellung des Markenrechts im SIWR III/1. Ebenso sehr wird die reichhaltige Praxis, allen voran diejenige des Bundesgerichts, einbezogen und als Belegstellen zitiert. Sehr oft stösst man auch auf die Abkürzung «a.M.», was zeigt, dass sich die Autoren intensiv mit der herrschenden Lehre und Rechtsprechung auseinandergesetzt haben. Dies dürfte denn auch das hervorstechendste Merkmal des vorliegenden Kommentars sein, dass Literatur und Judikatur bis ins Jahr 2009 aufgearbeitet worden sind, und zwar mindestens bis zum 30. April und teilweise sogar noch später. Das Werk zeugt damit von ausserordentlicher Aktualität. Diese wird auch dadurch belegt, dass die am 19. Dezember 2008 vom Parlament verabschiedete Zivilprozessordnung bereits berücksichtigt wird, und auch die erst im November 2009 vom Bundesrat vorgestellte Swissness-Vorlage wird wenigstens in ihren Grundzügen dargestellt (Vorbemerkungen MSchG 47–51, N 83 ff.).

Die Verfasser haben die mehr oder weniger als gefestigt angesehenen Grundsätze des Markenrechts immer wieder hinterfragt und sind teilweise auch auf abweichende, aber immer wohlüberlegte Lösungen gestossen. Ein paar Beispiele mögen dies belegen:

MICHAEL NOTH und FLORENT THOUVENIN begrüssen die Beschränkung der rechtlich geschützten Markenfunktionen auf die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion (MSchG 1 N 38).

DAVID ASCHMANN lehnt die Eintragung konturloser Farbmarken ohne Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ab (MSchG 2 lit. a N 83); seine Ausführungen zu den Tatbeständen des Gemeinguts werden durch eine ganze Anzahl an Beispielen von Wort-Bildmarken illustriert.

MICHAEL NOTH erachtet die ästhetischen sowie die funktional notwendigen Merkmale einer Ware als «Wesen der Ware» (MSchG 2 lit. d N 40).

GALLUS JOLLER kritisiert die Praxis, wonach Marken, die sich im Verkehr durchgesetzt haben, grundsätzlich als starke Marken betrachtet werden, und verlangt eine besondere Begründung, wenn einer solchen Marke mehr als geringe Kennzeichnungskraft attestiert werden soll (MSchG 3 N 112 f.). Er vertritt sodann die Auffassung, dass das Konstrukt der notorisch bekannten Marke nur auf einen internationalen Sachverhalt Anwendung findet (MSchG 3 N 325 ff.).

CHRISTOPH GASSER stellt fest, dass die auf absolute Ausschlussgründe fokussierte Prüfungspraxis des Instituts die Eintragung von missbräuchlich hinterlegten Marken begünstige; er möchte deshalb die Gebrauchsabsichtsprüfung auf dem Wege der intensiveren Prüfung aufgrund von Art. 2 lit. c MSchG zulassen. Doch bleibt unbeantwortet, wie das Institut bei einer solchen Prüfung Alternativmarken wie «Nitaban/Nitran» (BGE 98 Ib 180) oder «Altova/Aldova» (PMMBI 9 I 22) beurteilen würde.

MARKUS WANG hält dafür, dass die Ungültigkeit einer Agentenmarke nur dann angerufen werden könne, wenn dem Nutzungsberechtigten eine vertragliche Loyalitätspflicht überbunden worden ist (MSchG 4 N 13), und dass der prioritätszerstörende Nichtgebrauch einer Marke auch ausserprozessual von jedermann geltend gemacht werden kann (MSchG 12 N 41 ff.).

FLORENT THOUVENIN und LARA DORIGO zählen den dekorativen Markengebrauch und die Verwendung fremder Marken in der vergleichenden Werbung nicht zum kennzeichenmässigen Gebrauch (MSchG 13 N 26 ff.). Sie kritisieren unverblümt die kürzlich erfolgte Einfügung des Verbots der Einfuhr gewerblich hergestellter Pirateriewaren zu privaten Zwecken und ziehen «kaum zu übersehende Parallelen» zur Einführung der beschränkten Erschöpfung für audiovisuelle Werke in Art. 12bis aURG 2001 (MSchG 13 N 84).

FLORENT THOUVENIN betrachtet das Weiterbenützungrecht nicht als eigentliche Schranke des Markenrechts, sondern als eigenes Recht im Sinne einer gesetzlichen Lizenz (MSchG 14 N 4 ff.).

GREGOR BÜHLER vertritt entgegen der herrschenden Lehre die Ansicht, dass der Gutgläubenserwerb die fehlende Verfügungsberechtigung des Veräusserers zu heilen vermag (MSchG 17 N 31).

LARA DORIGO betrachtet öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit, wie z.B. die Armee, als nicht hinterlegungs berechtigt (MSchG 28 N 14).

GREGOR WILD schlägt eine präzisere Erfassung des Hinterlegungszeitpunktes vor und möchte, dass die früher gehandhabte Festhaltung der Hinterlegungsstunde oder gar -Minute wieder eingeführt würde (MSchG 29 N 3 ff.). Sodann ist er der (leider nicht näher begründeten) Ansicht, dass eine Weiterbehandlung bei verpasster Bezahlung der Widerspruchsgebühr, aber rechtzeitiger Erhebung eines Widerspruchs, nicht möglich ist (MSchG 41 N 13).

SIMON HOLZER empfiehlt, statt der «schwerfälligen» Garantie- oder Kollektivmarke eine Individualmarke zu beanspruchen und einfache Lizenzen zu vergeben, womit auf weniger komplizierte Art ein gleiches oder ähnliches Ergebnis erzielt werde (Vorbemerkungen MSchG 21–27 N 22). Sodann vertritt er die Auffassung, dass die Unzulässigkeit von Bezeichnungen, die mit Herkunftsangaben verwechselbar sind, den Schutzzumfang dieser Angaben nicht erweitert (MSchG 47 N 62 ff.)

ROGER STAUB hält fest, dass Markennichtigkeitsklagen, soweit sich diese auf relative Ausschlussgründe oder auf Art. 2 lit. c und d MSchG stützen, wahlweise an einen der in MSchG 25 GestG erwähnten Alternativgerichtsstände angehoben werden können (MSchG 52 N 58).

DAVID RÜETSCHI macht darauf aufmerksam, dass die strafrechtlich sanktionierten Auskunftsansprüche allenfalls mit der europäischen Menschenrechtskonvention in Konflikt geraten können (MSchG 61 N 14). In einem besonderen Kapitel zum Beweisrecht befasst er sich eingehend mit dem demoskopischen Gutachten, das er, selbst wenn es im Auftrag einer Partei erstellt worden ist, in Übereinstimmung mit dem Bundesverwaltungsgericht als vollwertiges Beweismittel taxiert (Beweisrecht, N 23).

Diese paar wahllos herausgegriffenen Beispiele sollen aufzeigen, wie intensiv sich die Verfasser mit den brennenden Fragen rund ums Markenrecht befasst haben. Auf Schritt und Tritt findet man natürlich viele weitere Passagen, die zum Nachdenken anregen oder auch zum Widerspruch reizen. Leider würde es den Rahmen der vorliegenden Rezension bei Weitem sprengen, wollte man einzelnen Aussagen der Autoren widersprechen oder sie bei der Weiterentwicklung des Rechts unterstützen. Sicher wird aber der vorliegende Kommentar Lehre und Rechtsprechung bereichern und viele neue Gesichtspunkte erschliessen.

Gewissermassen als Zugabe werden MSchG, MSchV, MKA, MMA, MMP und GebV-IGE abgedruckt. Leider – und dies ist wirklich die einzige Kritik, die ernsthaft erhoben werden kann – fehlt jedoch eine Wiedergabe der Waren- und Dienstleistungsklassen gemäss MKA sowie der Richtlinien des IGE in Markensachen (die seit der Drucklegung freilich bereits wieder geändert haben).

Der Rezensent steht dem neuen Kommentar mit Ehrfurcht und Hochachtung gegenüber. Er wird sich etwas einfallen lassen müssen, wenn er mit seinem eigenen Kommentar die nunmehr äusserst hoch angesetzte Messlatte erreichen will.

RA Dr. Lucas David, Zürich