

## Besprechung / Comptes rendu

### Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts

CHRISTOPH WILLI

Orell Füssli Verlag AG, Zürich 2002, 683 Seiten, CHF 138.–, ISBN 3-280-02575-3

Das heutige schweizerische Markenschutzgesetz ist nun nahezu 10 Jahre in Kraft. Es fügt sich in die Reihe der Gesetzesrevisionen ein, mit welchen die schweizerischen Immaterialgüterrechtsgesetze im letzten Viertel des

20. und am Anfang des 21. Jahrhunderts modernisiert und an die Entwicklung in Europa angepasst wurden (PatG 1976, MSchG 1992, URG 1992, DesG 2002). Auf all diesen Gebieten ist die Harmonisierung mit dem europäischen Recht eine weitgehende, aber nicht vollständige. Das MSchG von 1992, das gegenüber seinem Vorgänger wichtige Neuerungen gebracht hat (so die Wendung von der Gebrauchs- zur Eintragungspriorität), hat die Einführungsperiode durchlaufen und bereits Rechtsprechung in erheblichem Umfang zur Folge gehabt.

CHRISTOPH WILLI hat in verdienstvoller Weise das in der Schweiz geltende Markenrecht neu in einem handlichen und komfortablen Kommentar dargestellt. Das Werk behandelt in ausgewogener Weise und gut gegliedert die materiellrechtlichen und die verfahrensrechtlichen Aspekte des Markenrechts. Es enthält ausserdem unter anderem zahlreiche schweizerische Nebengesetze, die EU-Markenrichtlinie und die Gemeinschaftsmarkenverordnung als Anhänge. Ein gut ausgebautes Stichwortverzeichnis erleichtert den Zugang.

Einen neuralgischen Punkt des Markenrechts bildet bereits der Art. 1 MSchG mit der Definition der Marke. Ist eine Marke immer noch ein Zeichen, das geeignet ist, die Herkunft aller mit ihr versehenen Waren oder Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen anzuzeigen? WILLI stellt im Einklang mit einer verbreiteten Betrachtungsweise fest, trotz dem unveränderten Wortlaut von Art. 1 könne diese «Herkunftsfunktion» nicht mehr die gleiche Bedeutung haben wie früher. Eine Marke könne nun unabhängig vom Unternehmen übertragen werden, und dem sei der Begriff der Herkunftsfunktion anzupassen. Heute bestehe die Herkunftsfunktion darin, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware zu garantieren. Mit «Ursprungsidentität» ist dabei gemeint, dass die Waren unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind. Deshalb verschaffe das Markenrecht dem Unternehmen die Produkt- und Markensouveränität.

Hier zeigt der Autor auch die Verbindung zur Praxis des Bundesgerichts und zur europäischen Rechtsprechung. Abschliessend legt aber WILLI dar, dass die Funktionenlehre heute für die Rechtsanwendung nicht mehr von entscheidender Bedeutung ist, weil das Markenrecht nun als frei übertragbares Vermögensrecht ausgestaltet ist. Weder das Urheber- noch das Markenrecht kennen eine dem Rechtsschutz vorgelagerte Funktionenlehre, deswegen dürfe der Schutz der Marke nicht länger von einer Irreführung über die betriebliche Herkunft abhängig gemacht werden.

Hier könnte vielleicht eingewandt werden, die Funktionenlehre bleibe trotzdem wesentlich für die Bestimmung der Schutzzfähigkeit eines Zeichens. Wäre der Slogan «Pelz tragen ist Gewissenssache» ein Zeichen, das geeignet ist, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren zu garantieren? Oder die Wortmarke «Expo 2002», ein Krawattenmuster oder die Form einer Lampe?

Eine Schlüsselstelle des MSchG ist zweifellos der Art. 2 über die absoluten Ausschlussgründe. Hier kommt auch WILLI bei der fehlenden Unterscheidungskraft (Art. 2 lit. a MSchG) wieder auf die Eignung zurück, die Waren und Dienstleistungen zu individualisieren (Art. 2 N 39–41 MSchG). Desgleichen bei der Diskussion der Formmarken (Art. 2 N 121 ff. MSchG); hier betont der Autor aber, dass «kein Erfahrungssatz bestehe, wonach die Form einer Ware oder Verpackung grundsätzlich nicht

geeignet wäre, die Waren herkunftsmässig zu unterscheiden» (N 122). Damit dürfte aber gleichzeitig gesagt sein, dass die Herkunftsfunktion für die Schutzfähigkeit wesentlich ist.

Konflikte zwischen Markenrechten werden vor allem durch den Art. 3 MSchG (relative Ausschlussgründe) geregelt. Hier zeigt der Kommentator die Grundsätze, nach denen sich der Schutzzumfang einer Marke richtet. Zum Schutz der berühmten Marke (Art. 15 MSchG) hingegen wird ausgeführt, dass hier kein relativer Ausschlussgrund im eigentlichen Sinn (auch für das Widerspruchsverfahren) vorliegt. Trotzdem bejaht WILLI aber einen Nichtigkeitsgrund, wenn eine eingetragene Marke mit einem (wettbewerblichen) Recht aus einer berühmten Marke kollidiert (Art. 15 N 32 MSchG).

Das Markenrecht steht nicht für sich, sondern weist zahlreiche wichtige Berührungslinien mit anderen Rechtsgebieten auf. Die wichtigste Frage ist dabei wohl, ob ein nicht in das Markenregister eingetragenes Kennzeichen für die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen statt dessen durch das UWG gegen Mitverwendung durch Dritte geschützt sein könne. Als das neue Markenschutzgesetz mit seinem Registerprinzip eingeführt wurde, bestanden Zweifel, ob ein solcher paralleler Schutz noch möglich sein würde. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat diese Frage noch nicht geklärt. Die bisherige Lehre ist gespalten; der etablierte Kommentar von L. DAVID verneint die Anwendbarkeit von Art. 3 lit. d UWG in diesem Fall, CH. HILTI, J. MÜLLER, M. STREULI-YOUSSEF und P. TROLLER bejahen sie hingegen. Der neue Kommentar vertritt den Grundsatz der autonomen Anwendung des UWG; wenn die spezifischen Tatbestandsmerkmale von Art. 3 lit. d UWG gegeben sind, kann ein Kennzeichen «geschützt» werden, auch wenn es als Marke eintragbar gewesen wäre, aber nicht ins Markenregister eingetragen worden ist. WILLI betont aber, dass im Wettbewerbsrecht im Gegensatz zum Markenrecht alle Facetten des Sachverhalts zu berücksichtigen sind. Dies kann z.B. dazu führen, dass trotz Verwendung eines fremden Kennzeichens der unlautere Wettbewerb verneint wird, weil etwa durch besondere Massnahmen eine Verwechslungsgefahr vermieden wird. Die sog. Umwegtheorie wird abgelehnt, nach welcher ein Verhalten, das markenrechtlich zulässig ist, nicht wettbewerbswidrig sein könne.

Bei den Herkunftsangaben unterscheidet der Autor zwischen einfachen Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 ff. MSchG einerseits und Herkunftsbezeichnungen oder Ursprungsbezeichnungen andererseits; letztere wecken die Vorstellung bestimmter weiterer, mit der Herkunft zusammenhängender Eigenschaften. Eine kontrollierte Ursprungsbezeichnung liegt dann vor, wenn die Erzeugnisse unter Beachtung von Qualitäts- und Herstellungsnormen erzeugt werden, welche von einer Behörde erlassen und überwacht werden. Für landwirtschaftliche Erzeugnisse wird dabei auf Art. 16 des Landwirtschaftsgesetzes hingewiesen, der auch im Anhang abgedruckt ist. WILLI betont den Unterschied zwischen Herkunftsangabe und Marke; an einer Herkunftsangabe bestehen keine subjektiven Ausschliessungsrechte, sondern diese steht allen Unternehmen aus dem Gebiet offen, sie soll nur das Publikum vor Täuschung schützen. Der Autor weist daraufhin, dass der Schutz von Herkunftsangaben noch auf weitere Gesetze verstreut ist (z.B. Wappenschutzgesetz, Namensrecht, Lebensmittelgesetzgebung, VO über die Verwendung des Schweizer Namens für Uhren, UWG, PVÜ, Stresa-Abkommen sowie zahlreiche zweiseitige Staatsverträge wie das Abkommen mit der EG über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen). Ferner dass auch Kollektiv- und Garantimarken (Art. 21 ff. MSchG) dieselbe Funktion übernehmen können. WILLI legt weiter dar, dass nicht alle Angaben mit geographischem Gehalt Herkunftsangaben in diesem Sinne sind, nämlich nicht solche, die im Verkehr nicht als solche gelten («Willisauer Ringli», «Basler Lächerli», «Tilsiter», «Kölnisch Wasser», «Capri» oder «Arosa» für Automobile). Teilweise können die Zusätze «Original», «echt» oder «Ur» relokalisierend wirken; ferner sind auch die Herkunftsangaben gegen die Verwendung verwechselbarer Bezeichnungen geschützt.

Die Bestimmungen über den Rechtsschutz werden in praktisch gut verwertbarer Form dargestellt. Dabei behandelt der Autor auch Fragen des Internets; die Aktivlegitimation des ausschliesslichen Lizenznehmers lehnt er ab, ebenso die von R. M. HILTY postulierte dingliche Teilrechtsübertragung.

Reizvoll ist es zu untersuchen, welche Meinung der Autor zu zwei aktuellen «Baustellen» des Markenrechts vertritt:

– Was ist ein gültiger Gebrauch der Marke? Diese Frage steht zurzeit im Prozess Arsenal Football Club Plc/Matthew Reed (C 206-01) vor dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung an. Die Markeninhaberin und mit ihr der Generalanwalt ist der Auffassung, dass auch ein nicht klassischer Gebrauch des Zeichens «als Marke» geeignet ist, ein Markenrecht zu verletzen (das Wort «Arsenal» war auf Kleidungsstücken neben anderen Marken abgedruckt worden, es hatte erkennbar nicht die

Funktion einer Angabe der Herkunft der Ware). WILLI hält hier dafür, dass nur ein Gebrauch der Marke in Frage kommt, der geeignet ist, als Hinweis auf die von einem bestimmten Unternehmen erbrachte Leistung verstanden zu werden. Er stützt sich dabei auch auf BGE 126 111 324 – WIR-Börse. Ob in Zukunft der für das sog. Merchandisingwichtige untypische Gebrauch eines Zeichens als Markenrechtsverletzung gelten wird, kann nur die künftige Rechtsprechung zeigen.

– Unter welchen Voraussetzungen ist eine Warenform als Marke schützbar? Der Europäische Gerichtshof hat im Fall Philips/Remington (C 299/99) einer Marke für Rasierapparate, bestehend aus dem Bild dreier im Dreieck angeordneter Scherköpfe, den Schutz versagt. Allerdings wurde Wert darauf gelegt, dass es sich um eine funktionelle (technisch bedingte) Form handelte, nicht um eine rein ästhetisch bedingte. Wie es sich mit jenen verhält, ist in Europa noch weitgehend offen. Der Autor des neuen Kommentars vertritt dazu die Auffassung, dass zwar technisch bedingte Formmerkmale der Ware vom Markenschutz ausgeschlossen sind, nicht aber auch alle ästhetisch bedingten. Immerhin müssen die Merkmale für das Publikum Kennzeichnungskraft für die Herkunft der Ware besitzen, eine Bedingung, die für eine Warenform meist schwierig zu erfüllen ist.

Die Ausführungen über die Hilfe der Zollorgane bei der Abwehr von Markenverletzungen sind über das Gebiet des Markenrechts hinaus nützlich, denn auch das URG und das DesG enthalten solche Bestimmungen, in absehbarer Zeit wohl auch das PatG.

Für den Praktiker wird es zweifellos von Vorteil sein, dass er neben dem bewährten Kommentar von L. DAVID und der weiteren Fachliteratur nun auch mit dem neuen Buch von CH.WILLI arbeiten kann. Interessant ist es natürlich zu prüfen, ob die beiden Autoren in gewissen Fragen verschiedener Meinung sind. Wie definieren sie z.B. eine berühmte Marke, die nach Art. 15 MSchG Schutz über die registrierten Waren- und Dienstleistungsarten hinaus genießt? Für WILLI ist ein Zeichen dann berühmt, wenn seine Attraktionskraft weit über den Waren- oder Dienstleistungsbereich reicht, für den es eingetragen ist. Und zwar muss diese Wirkung bei den Konsumenten bestehen, für welche die beanstandete Drittmarke bestimmt ist (z.B. «Nike» bei Käufern von Parfumeriewaren). Der Kommentator DAVID definiert die berühmte Marke als eine solche mit «allgemeiner Wertschätzung» durch «hohen Bekanntheitsgrad» und «hohe Qualitätsvorstellungen». Der Ruf der Marke muss derart sein, dass das Publikum annimmt, Verwendungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs würden ebenfalls vom Markeninhaber wahrgenommen. Man sieht, die Definitionen sind dem Wortlaut nach nicht identisch, aber ihre Anwendung wird kaum zu sehr unterschiedlichen Resultaten führen.

Gerade weil im Markenrecht auch in der zweiten Dekade der Geltung des neuen Gesetzes noch viele Grundsatzfragen zu klären sein werden, stellt der neue Kommentar eine Bereicherung für das schweizerische Immaterialgüterrecht dar.

*RA Dr. Peter Heinrich, Zürich*