

## Besprechung / Compte rendu

### Markenrecht

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1

#### EUGEN MARBACH

Helbing Lichtenhahn, Basel 2009, 2., vollständig überarbeitete Auflage, LVIII+594 Seiten, CHF 278.–, EUR 185.–,

ISBN 978-3-7190-2162-7

Am 1. April 1993 trat das geltende Markenschutzgesetz in Kraft. Fundierte, wissenschaftlich hochstehende und dennoch praxisorientierte Bearbeitungen liessen nicht lange auf sich warten. Bereits 1994 erschien in der Basler Reihe der Kommentar von LUCAS DAVID (2. Aufl., 1999) und kurz danach, 1996, in der Reihe «Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht» (SIWR) die Monografie von EUGEN MARBACH. Jetzt liegt deren zweite, vollständig überarbeitete Auflage vor.

Bereits äusserlich ist die Neuauflage imposant, hat sich der Umfang der Darstellung doch mehr als verdoppelt. Die Zunahme erstaunt nicht. Das schweizerische Markenrecht und die Praxis dazu haben sich seit Erlass des geltenden Gesetzes wesentlich entwickelt. Einerseits galt es, der Ausdehnung der Markenfähigkeit von Wort und Bild auf Form, Farbe und Tonfolgen nach Möglichkeit feste und damit rechtssichere Konturen zu geben, andererseits erheischten neue völkerrechtliche Verpflichtungen, namentlich das TRIPS-Abkommen, eine vermehrte Einbindung der nationalen Rechtsumsetzung in das international vernetzte Umfeld. Wie DAVID hat auch MARBACH die Rechtsfindung des IGE, der RKGE, des an deren Stelle getretenen Bundesverwaltungsgerichts und ebenfalls des Bundesgerichts im Markenrecht massgeblich beeinflusst. Dies erstaunt seinerseits nicht, weil die Kompetenzen der Autoren sich in der besonderen Qualität ihrer Darstellungen unmittelbar niederschlagen.

In der Reihe des SIWR erscheinen keine der äusseren Gesetzessystematik verpflichtete Kommentare zu den einzelnen Normen, sondern Monografien, d.h. wissenschaftliche Einzeldarstellungen mit Blick auf das übergeordnete Gefüge. Die hier anzuzeigende ist auf die innere Systematik des Markenrechts im Umfeld des umfassenden Immaterialgüterrechts ausgelegt, ruht auf gefestigten und zielsicher erkannten dogmatischen Fundamenten und bettet den Teil in das Ganze ein, womit auch die Querverbindungen und Zusammenhänge des Markenrechts mit verwandten Erlassen zum Schutz des geistigen Eigentums und des unverfälschten Wettbewerbs aufgezeigt werden. Dies führt unweigerlich zum Bestreben, die Schutzobjekte der einzelnen Teilordnungen gegenseitig abzugrenzen, was sich allerdings unverändert oder mit den ständig vermehrten schutzfähigen Zeichentypen gar zunehmend als Quadratur des Zirkels erweist (siehe schon M. KUMMER, *Werk und Muster/Modell zu trennen: eine unlösbare Aufgabe?*, in: FS Frank Vischer, Zürich 1983, 701 ff.). MARBACH bekennt sich konsequent zur Autonomie der einzelnen Schutzmöglichkeiten und gegebenenfalls zur Kumulierbarkeit der Anspruchsgrundlagen. Dies wiederum führt wohl unausweichlich dazu, dass markenrechtlicher Zeichenschutz auch dort zu perpetuieren ist, wo anderweitiger Schutz nur befristet gewährt wird, so im Patent-, Design- und Urheberrecht. Zu Recht wird allerdings darauf hingewiesen, dass ewiger Schutz solcher Zeichen rechtlich nur unproblematisch ist, wenn das Zeichen genuin markenfähig war, nicht dagegen auch dort, wo allein die Verkehrsdurchsetzung zum Schutz führte. Der leise Vorwurf des Autors an die Rechtsprechung, diese Problematik bisher weitgehend übersehen oder jedenfalls keiner befriedigenden Lösung zugeführt zu haben, erweist sich allerdings etwas als Bumerang, weil generell-abstrakte Regeln sich dazu kaum finden lassen und auch von MARBACH nicht angeboten werden. Vielleicht wird letztlich doch das kasuistische Beweisrecht für differenzierte Lösungsansätze massgeblich zu bemühen sein (Rz 52 ff. und 501 ff.).

MARBACH vereint in sich Dogmatik und Praxis auf höchstem Niveau in bestem Einklang: als Titularprofessor der Universität Bern für Immaterialgüterrecht einer der führenden Forscher und Lehrer in diesem Bereich, als spezialisierter Anwalt ein unermüdlicher Kämpfer für die praktikable Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Das Werk macht diese glückliche Symbiose erneut deutlich. Die Fülle der wissenschaftlichen Vertiefungen und des praktischen Anschauungsmaterials halten sich gegenseitig die Waage, eröffnen dem Theoretiker den gebotenen Blick auf die praktischen Fälle und dem Praktiker die Sicht auf die theoretischen Grundlagen und Zusammenhänge. Auch im Immaterialgüterrecht werden die Fragen der juristischen Hermeneutik nicht von den Texten, sondern von den Fällen her gestellt (T. MAYER-MALI, JBI 1969, 414), und vor allem das Markenrecht erscheint als ausgesprochenes Fallrecht. Dennoch ist es in ein inneres System eingebunden, das die Rechtsanwendung in möglichst rechtssichere Bahnen lenken soll. MARBACH zeigt verschiedentlich den richtigen Weg aus solchen Wertungsdilemmata (vgl. etwa Rz. 784 ff.).

Viele Praktiker scheuen erfahrungsgemäss den Griff zur Monografie, weil die systematische Darstellung angeblich den zeitlichen Aufwand mehrt, die Lösung konkreter Probleme zu recherchieren. Das Markenrecht von MARBACH straft diese Bedenken Lügen. Das Werk ist hervorragend gegliedert, behandelt in zwölf Kapiteln vorerst die systematischen, auch internationalen Grundlagen, danach die schutzfähigen Zeichentypen, die absoluten und die relativen Schutzausschlussgründe, den Erwerb des Markenrechts und die Registerwirkungen, Bestand und Inhalt des subjektiven Rechts, den Markenschutz ausserhalb des Gleichartigkeitsgebots (berühmte und TRIPS-notorische Marken), Rechtsnachfolge und Untergang sowie die Besonderheiten von Garantie- und Kollektivmarken. Dass sich dabei gelegentlich einzelne Gedanken wiederholt finden, wird im Interesse der konzentrierten und in sich geschlossenen Darstellung der einzelnen Problemkreise gerne in Kauf genommen. Obgleich jedes Kapitel den Aufwand lohnt, sich mit ihm vertieft auseinanderzusetzen, wird auch der eilige Benutzer für sein konkretes Problem rasch fündig, sei es bereits aufgrund des sehr detaillierten Inhaltsverzeichnisses oder jedenfalls anhand des zweisprachigen Sachregisters. Einem jeden Kapitel sind zusammenfassende Vorbemerkungen (abstracts) vorangestellt, welche die wesentlichen Gedanken der nachfolgenden Ausführungen knapp und kompetent zusammenfassen. Die Praxis, auch der kantonalen Instanzen, ist umfassend und hervorragend aufgearbeitet, die Fülle der erläuternden Beispiele beeindruckend und äusserst hilfreich (vgl. etwa Rz. 290 ff. oder 375 f.). Die Kritik an der Rechtsprechung wirkt nie verletzend, ist stets aber mindestens bedenkenswert. Die Literaturangaben finden sich nicht nur in dem der Darstellung vorangestellten Verzeichnis, sondern werden zu speziellen Themen im Text selbst übersichtlich angeführt (etwa Fn. 649).

Markenrecht ist zunehmend internationalisiertes Recht und damit harmonisierungsbedürftig. Dies ist allerdings nicht so einfach zu bewirken wie etwa im rein technisch angelegten Patentrecht, weil insbesondere in den Sprach- und Herkunftsbereichen weiterhin rein nationale Schranken zu beachten sind. Ebenfalls zu diesen Anliegen finden sich klare und überzeugende Stellungnahmen in der Balance von internationaler Globalisierung und nationaler Eigenständigkeit (etwa Rz. 188, 218 ff. und 439 oder 193 f., 216 und 531; diskutabel wohl die eigenständige Definition der für die Irreführung relevanten Verkehrskreise [Rz. 567]). Begrüssenswert sind schliesslich auch die stets überzeugenden Anregungen *de lege ferenda* (etwa Rz. 25 [Fn. 24] oder 579).

Die Rezension kann sich nicht in jedem Detail ergehen, sondern muss sich auf einige wenige Streiflichter nach den Präferenzen des Rezensenten beschränken:

Das Markenrecht ist zwar unstrittig ein subjektives absolutes Recht. Ob es allerdings wirklich so schrankenlos besteht, wie es von MARBACH dargestellt wird (Rz. 5 ff.; einschränkend und in der hier vertretenen Richtung allerdings etwa Rz. 231 ff.), ist vielleicht doch mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen. Das Verbot des Rechtsmissbrauchs greift ebenfalls hier, und der noch kaum zuverlässig ausgelotete Grundrechtsschutz im Horizontalbereich (Art. 35 Abs. 3 BV) könnte unvermittelt auch die Freiheit des Markeneigentümers einengen.

Die vom Autor befürwortete Eintragungsfähigkeit akustischer Marken hat zwischenzeitlich auch die höchstrichterliche Billigung gefunden, bezüglich der Schutzvoraussetzung der Unterscheidungskraft sogar weiter gehend als nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Rz. 141; BGER vom 7. April 2009, 4A\_566/2008).

*Bene iudicat, qui distinguit.* MARBACH lebt diesem Grundsatz vorbildlich nach, indem er regelmässig eine schablonisierende Betrachtungsweise ablehnt und überzeugende Differenzierungen bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit vertritt, sei es zur Frage der Unterscheidungskraft (Rz. 265 ff.), der Ein-

tragungsfähigkeit von Farbmarken (Rz. 348 ff.), im Zusammenhang mit Herkunftsangaben etwa für Dienstleistungen (Rz. 405) oder zur Verkehrsdurchsetzung (Rz. 407 ff.), um bloss einige Beispiele zu nennen. Dass allerdings die Verkehrsdurchsetzung als solche stets nur mittels demoskopischen Gutachtens bewiesen werden kann, ist vielleicht doch etwas zu absolut formuliert. Das Bundesgericht lässt im allgemeinen Beweisrecht den Beweisbedarf für eine Tatsachenbehauptung einer gerichtskundigen Notorietät weichen (BGE 135 III 88 ff. E. 4.1), und dem Rezensenten scheint, solche Notorietät sei ohne Weiteres auch im Markenrecht denkbar. Uneingeschränkt beizupflichten ist dagegen wiederum der Auffassung, dass täuschender Markengebrauch vorab ein Problem des Lauterkeitsrechts ist, welches sich im Markenrecht im Wesentlichen auf den Ausschluss eines täuschenden Gebrauchs für den Rechtserhalt reduziert (Rz. 552 ff.).

Die relativen Schutzausschlussgründe kreisen um den Zeichen- und den Produktabstand. Überzeugend ist die vom Autor wie vom Bundesgericht vertretene Auffassung, dass die beiden Kriterien nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren funktionieren, d.h. der eine Abstand um so grösser sein muss, je geringer der andere ist (Rz. 698 ff. und 994). Subtil wird die Rechtsprechung zur Gleichartigkeit nachgezeichnet, wobei sich aber der kasuistische Ansatz aus der Praxis wohl weiterhin nicht vollständig wird verdrängen lassen (Rz. 784 ff. Unbefriedigend aber die in Fn. 1011 aufgezeigten Ungeheimheiten in der Rechtsprechung). Vorbehaltlos beizupflichten ist allerdings der These, dass die Gleichartigkeit sich methodisch abstrakt beurteilt (Rz. 793 ff.). Namentlich dem Praktiker willkommen ist dazu der äusserst nützliche Vorschlag eines Prüfungsrasters (Rz. 1004).

Um das Markenregister lässt das Gesetz verschiedene Fragen unbeantwortet, welchen MARBACH ergebnisorientiert nachgeht, wo nötig auch mit berechtigter Kritik an der Rechtsprechung (etwa Rz. 1245).

Die «besonderen» Marken werden einlässlich erläutert und einprägsam dargestellt, etwa die berühmte Marke mit ihrem ausgefächerten Schutzbereich, der aber seinerseits nicht uferlos sein kann, sondern – wie jeder Markenschutz – dem Verwechselbarkeitsverbot untersteht, woraus zum wohl bekanntesten Beispiel eines zu weit gewährten Schutzes einer überdehnten «McDonaldization» entschieden zu widersprechen ist (Rz. 1690 m.H.). Überzeugend sind schliesslich auch die Darstellung der primär wettbewerbsrechtlich bedeutsamen Garantiemarke und das Postulat, ihr durch Verzicht auf das Erfordernis der Unterscheidungskraft auch markenrechtlich den Stellenwert einzuräumen, den sie verdient (Rz. 1790 ff.).

Die neuste Darstellung des Markenrechts von MARBACH ist vollständig, aktuell und dogmatisch ebenso sicher unterlegt wie praktisch nutzbringend. Wer immer sich mit Markenrecht befasst oder zu befassen anschickt, wird sie bald und regelmässig als unentbehrliches Hilfsmittel zur Hand nehmen und daraus gewinnbringende Intuitionen schöpfen. Trotz seiner Wissenschaftlichkeit ist das Werk ausserordentlich flüssig geschrieben und leicht lesbar, erfüllt damit ebenfalls die Voraussetzungen für ein «gehobenes Lehrbuch». Die einschlägige Branche ist dem Verfasser für die Bereicherung zu grossem Dank verpflichtet.

*Prof. Dr. Hans Peter Walter,  
Bern*