

INGRES

Markenrecht und Markenwirklichkeit

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht, 28./29. August 2009

BERNARD VOLKEN*

Die Unterscheidung zwischen Tat- und Rechtsfrage erscheint auf den ersten Blick oft naheliegend. Bei genauer Betrachtung wird jedoch schnell klar, dass es sich hier um ein sehr komplexes Thema handelt, welches Wissenschaftler wie Praktiker immer wieder vor schwierige Aufgaben stellt. Dementsprechend gelegen kam der diesjährige Ittinger Workshop mit dem Thema «Markenrecht und Markenwirklichkeit».

Einleitend wies RA Dr. MICHAEL RITSCHER darauf hin, dass INGRES sich schon seit rund 20 Jahren («Marke und Marketing», Bern 1990) mit diesem Thema beschäftigt. Das Markenrecht werde viel stärker durch die Realität geprägt als z.B. das Patentrecht, wo die Fiktion des Durchschnittsfachmanns dogmatisch geboten sei (Beurteilung zum Zeitpunkt der Anmeldung; weltweiter Stand der Technik; Verbot rückwirkender Betrachtung). Entsprechend sei im Markenrecht massgeblich für die (durch den Juristen vorzunehmende) Beurteilung u.a. der Irreführung, des Gemeinguts und der Verwechslungsgefahr kein fiktiver «Durchschnittsabnehmer», sondern die tatsächliche Wahrnehmung der (vom Juristen als Verkehrskreis definierten) Abnehmer. Deren Feststellung könne gelegentlich durch Erfahrungssätze erleichtert werden. RITSCHER stellte schliesslich die vom Bundesgericht entschiedenen Fälle «Calvi» (4A.587/ 2008) zum Verbot der Eintragung irreführender Zeichen, «Smarties» (131 III 121) zur Verkehrsdurchsetzung und «Kamillosan» (4C.126/ 1996) zur Verwechslungsgefahr vor, die bei der Diskussion als rote Fäden verwendet werden könnten.

Prof. Dr. ROBERT SCHWEIZER zitierte den Fall «Focus/MediaFocus» (Urteil des OLG München vom 12. Juli 2001, 6 U 5178/00). Das Gericht gab dem vorgelegten Umfragegutachten mit der Begründung keine Beachtung, die Verwechslungsgefahr sei ein Rechtsbegriff. SCHWEIZER schlug als Lösungsansatz ein Vierphasenmodell vor: In der Definitionsphase würden Rechtsbegriffe von Juristen definiert. Die folgende Sachverhaltsphase ermittle den nach der Definition rechtserheblichen Sachverhalt, wobei hier die Soziologen zum Zuge kommen könnten. Daraufhin würden sich Juristen mit der Analyse- und Entscheidungsphase befassen, um schliesslich in der letzten Phase, der Darstellungsphase, das Urteil darzulegen.

Bundesrichterin KATHRIN KLETT zeigte anhand von zehn Thesen auf, dass sowohl im Eintragungsverfahren wie im Zivilprozess zunächst normativ zu definieren sei, welche Tatsachen rechtlich erheblich seien. Nur über Tatsachen könne Beweis geführt werden. Das Mass des Beweises sei im Registerverfahren Glaubhaftmachung, im Zivilprozess die volle Überzeugung. Für die Konkretisierung der Normen sei die Kenntnis der normativ erfassten Lebenswirklichkeit stets unverzichtbar.

Dr. ERIC MEIER gab einen Überblick über die allgemeinen Grundsätze, an denen sich die Prüfung des IGE orientiere. Im Bereich der absoluten Ausschlussgründe sähe sich das IGE aufgrund der ratio legis von Art. 2 lit. a MSchG zu einer sorgfältigen und vollständigen Prüfung verpflichtet, um Fehlmonopolisierungen zu vermeiden. Abgesehen von der Verkehrsdurchsetzung, wo im Sinne einer administrativen Beweiserleichterung gemäss der Rechtsprechung die blosser Glaubhaftmachung genüge, werde über den rechtserheblichen Sachverhalt in der Regel der volle Beweis erhoben. Die Ermittlung der hypothetischen Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise erfolge weitgehend gestützt auf Indizien und unter Abstellen auf Erfahrungssätze. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Rahmen von Art. 3 MSchG werde unabhängig von tatsächlichen Verwechslungen nach rechtlichen Gesichtspunkten geprüft.

RA Dr. MAGDA STREULI-YOUSSEF äusserte sich unter Betrachtung der Bundesgerichtsentscheide «Smarties» und «Kamillosan» zum Thema «Überzeugungsmittel und Überzeugungsintensität». Unter

Bezugnahme auf die IGE-Richtlinien führte STREULI-YOUSSEF aus, die Demoskopie sei sicher auch ein geeignetes Mittel, um die Verkehrsdurchsetzung zu belegen, aber dürfe nicht das einzige sein. Ausgehend vom «Swatch-Uhrarmband» Fall (BGE 130 III 328 ff. E. 3, 331) stellte STREULI-YOUSSEF die Frage, welches die rechtliche Grundlage für die blosser Glaubhaftmachung im Eintragungsverfahren sei.

RA Dr. SIMON HOLZER analysierte das Thema Markenrecht und Markenwirklichkeit am Beispiel geografischer Herkunftsangaben. HOLZER hält die Frage, welches Verständnis die massgeblichen Verkehrskreise einem bestimmten Zeichen entgegenbringen, für eine Tatfrage. Die anschliessende Frage, ob das festgestellte Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise ausreiche, um der umstrittenen Bezeichnung im Einzelfall die Qualität einer Herkunftsangabe zu verleihen, sei eine Rechtsfrage. Dies zeige, dass sich Tat- und Rechtsfrage bei der Ermittlung des Verständnisses der massgeblichen Verkehrskreise nur schwer auseinanderhalten liessen. Da ein Entscheid des IGE jederzeit vom Zivilrichter überprüft werden könne, geht HOLZER im Eintragungsverfahren von der Glaubhaftmachung aus. Weiter beanstandet HOLZER, dass die Rechtsbeständigkeit von eingetragenen Herkunftsangaben anders als bei im Verkehr durchgesetzten Marken in einem späteren Zivilprozess noch einmal bewiesen werden müsse. Seines Erachtens müssten beide Fälle gleich behandelt werden. Schliesslich hält HOLZER fest, dass in der Schweiz ein grosses Know-how vorhanden sei in Bezug auf Umfragen zur Verkehrsdurchsetzung; dies sei jedoch bei Studien über das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Herkunftsangaben nicht der Fall.

Prof. Dr. JÜRIG SIMON hielt ein Einführungsreferat zum Thema «Erfahrungssätze im Kennzeichenrecht». SIMON definiert Erfahrungssätze als Erfahrungsregeln, die auf der allgemeinen Lebenserfahrung oder auf besonderem Fachwissen beruhen. Da die Ermessensspielräume im Kennzeichenrecht traditionell hoch seien, liege der Rückgriff auf standardisierte Erfahrungssätze nahe. In der Folge gab SIMON einen eindrücklichen Überblick über die Rechtsprechung, in welcher Erfahrungssätze eine Rolle spielten. Dabei sei BGE 117 II 256 ff. E. 2b, 258 ein «leading case», fasse er doch alles Wesentliche zum Thema Erfahrungssätze zusammen. Schliesslich verwies SIMON auf Art. 151 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008, gemäss welchem offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemeine Erfahrungssätze keines Beweises bedürften. Weiter gab SIMON einen Einblick in diverse Stellen der Lehre, die sich zum Thema Erfahrungssätze äussern. SIMON schliesst mit 10 Thesen: «Das Immaterialgüterrecht hat Erfahrungssätze (als Schachbrett der Entscheidungsfindung) in der Schweiz noch kaum entdeckt. Dies wird sich insbesondere aufgrund von Art. 151 ZPO ändern» (These 3) oder «Die massgebende Instanz hat den Parteien zur Wahrung des rechtlichen Gehörs und des (allfälligen) Rechts auf Beweisführung die Absicht offenzulegen, einen Erfahrungssatz anzuwenden. Dazu gehört insbesondere die Herleitung/Quelle des Erfahrungssatzes. Sofern nicht durch eine zulässige antizipierte Beweiswürdigung gedeckt, ist die Nichtabnahme des Beweises zu einem Erfahrungssatz aufgrund von Art. 8 ZGB und Art. 152 ZPO (Recht auf Beweis) bzw. Art. 29 Abs. 2 BV (rechtliches Gehör) beschwerdefähig» (These 8) sowie schliesslich «Erfahrungssätze sollten bekannt, nachprüfbar, erkennbar, mit Quellenangaben versehen sein, sonst handelt es sich nicht um Erfahrung, sondern um Spekulation» (These 10).

Fspr. STEFAN FRAEFEL gab eine Definition von Erfahrungssätzen aus der Sicht des IGE und erläuterte an Beispielen, dass eine Vielzahl von Erfahrungssätzen für die Eintragung eines Zeichens sprächen. Anhand eines konkreten Fallbeispiels erläuterte er, welche Möglichkeiten ein Hinterleger habe, um eine Zurückweisung des IGE zu entkräften. So sei es insbesondere möglich zu belegen, dass ein Erfahrungssatz auf einen konkreten Sachverhalt nicht anwendbar sei.

Zum Thema «Erfahrungssätze» gab RA FRANZISKA GLOOR GUGGISBERG Beispiele aus der Praxis des IGE im Bereich der Prüfung von Herkunftsangaben. Aufgrund der Vorgaben der konstanten höchstrichterlichen Rechtsprechung liege der Schwerpunkt der Prüfung geografischer Namen oder Zeichen darin, das Vorliegen von Gründen gegen die Annahme von Herkunftserwartungen zu untersuchen. Die Anwendbarkeit von Erfahrungssätzen, die grösstenteils in den Richtlinien des IGE publiziert seien, werde vom IGE stets unter Einbezug aller Umstände des Einzelfalles geprüft.

Im Zusammenhang mit dem Widerspruchsverfahren führte RA REGINA SCARTAZZINI DITSCH aus, dass sich das IGE für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf zahlreiche Erfahrungssätze stütze. Diese würden helfen, den rechtserheblichen Sachverhalt – der Art des Verfahrens gemäss – rasch und einfach abzuklären. Die konkrete Unterscheidung Tat- oder Rechtsfrage sei von sehr gerin-

ger praktischer Relevanz, da das BVGer volle Kognition habe und sowohl Rechts- wie auch Tatfragen vollumfänglich überprüfen könne.

RA Dr. LUCAS DAVID hielt das Abschlussreferat mit dem Thema «Die Bedeutung der «in dubio-Regel» im Markenrecht». Dabei zeigte er, dass die «in dubio-Regel» ihre Ursprünge beim damaligen Amt für Geistiges Eigentum und der Lehre hat. Begründet würde diese Regel mit der Möglichkeit, einen Entscheid des IGE durch ein Zivilgericht überprüfen zu lassen. Das Bundesgericht habe die Lehre vom Zweifelsfall aufgenommen und wiederholt bestätigt (nebst anderen: «Masterpiece», BGE 129 III 225; «Swatch-Uhrenarmband», BGE 130 III 328; «GobalOne», RKGE, sic! 1999, 32; «Starline», RKGE, sic! 1999, 274; «Advance Bank», RKGE, sic! 2002, 41). Schliesslich warf DAVID die Frage des Verhältnisses von verwaltungsgerichtlichen Urteilen zu Zivilurteilen auf. DAVID hinterfragte, dass der Zivilrichter nicht an Entscheide der Verwaltungsbehörde gebunden sein sollte, sähe diese Praxis ausserhalb des Markenrechts doch anders aus. DAVID zeigte dann Argumente für und gegen die Nichtbindung des Zivilrichters an Entscheide der Verwaltungsbehörde auf und schloss mit der «Variante light», gemäss welcher der Entscheid der Verwaltungsbehörde mindestens so lange verbindlich sein sollte, als im Zivilprozess vom Verletzer nicht das Gegenteil bewiesen würde.

Diese gründliche Auseinandersetzung der Referentinnen und Referenten mit dem Tagungsthema resultierte in zahlreichen wertvollen Lösungsansätzen und Vorgehensweisen in Bezug auf die oft schwierige Frage der Unterscheidung zwischen Markenrecht und Markenwirklichkeit. Dementsprechend war diese Tagung ein Erfolg. Wünschenswert ist lediglich, dass bei weiteren Auflagen des Ittlinger Workshops der Diskussion wieder mehr Zeit eingeräumt wird.

* Rechtsanwalt, Bern.