

Die Seite des INGRES / La page de l'INGRES

Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht, 31. August / 1. September 2010

ROMAN BAECHLER*

In seiner jüngeren Rechtsprechung hat das Bundesgericht Anlehnungen an fremde Kennzeichen und Ausstattungen wiederholt nicht nur unter dem Titel der Verwechslungsgefahr, sondern auch unter dem Stichwort der Rufausbeutung bzw. der unnötig anlehnenden Werbung i.S.v. Art. 2 bzw. 3 lit. e UWG auf ihre Zulässigkeit hin überprüft. Der diesjährige Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht widmete sich deshalb der Frage, unter welchen Voraussetzungen Kennzeichen durch das lauterkeitsrechtliche Verbot unnötig anlehnender Werbung geschützt werden können. Die Veranstaltung fand heuer erstmals unter der Woche statt. Erfreulicherweise nahmen sich dennoch rund 40 Teilnehmer aus der Wissenschaft sowie der Gerichts- und der Anwaltspraxis Zeit, sich bereits an einem Dienstag in der idyllischen Kartause Ittingen einzufinden.

RA Dr. MICHAEL RITSCHER leitete den Workshop mit einem Streifzug durch den lauterkeitsrechtlichen Schutz von Marken sowie den markenrechtlichen Schutz der Lauterkeit ein. Dabei zeigte er zunächst anhand von Beispielen die Entwicklung des lauterkeitsrechtlichen Ausstattungsschutzes auf und erläuterte den Hintergrund sowie die Entstehungsgeschichte von Art. 3 lit. e UWG. Weiter merkte er an, dass der lauterkeitsrechtliche Ausstattungsschutz mit der Einführung neuer Markenformen durch das geltende MSchG zunächst entbehrlich schien, da nun auch ganze Ausstattungen sowie Bestandteile von solchen als Marken hätten registriert werden können. Dieser Eindruck sei noch verstärkt worden durch den Umstand, dass das Bundesgericht mehrfach geurteilt habe, eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr könne sich, selbst wenn keine eigentlichen Fehlzurechnungen zu befürchten seien, auch daraus ergeben, dass das jüngere Zeichen die Botschaft vermittele, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen seien «gleich gut wie» oder «ein Ersatz für» das Originalangebot (BGE 126 III 320, «Rivella/Apiella»; 122 III 384 f., «Kamillosan/Kamillan, Kamillon»).

Allerdings habe das Bundesgericht solche Konstellationen in der jüngeren Vergangenheit wieder unter den lauterkeitsrechtlichen Tatbestand der unnötig anlehnenden Werbung gemäss Art. 3 lit. e UWG subsumiert (BGE 135 III 460 ff., «Maltesers/Kit Kat Pop Choc II»; BGer, sic! 2008, 456, «IWC/WMC»). Zudem habe es präzisiert, dass von diesem Tatbestand nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfasst würden, die nicht durch ein Informationsbedürfnis gerechtfertigt seien und nicht anders denn als Anlehnung gedeutet werden könnten. Weiter wies RITSCHER darauf hin, dass die markenrechtliche Eintragungspraxis bei der Beurteilung reiner Formen und Farben sehr streng sei. Dies erhöhe die Bedeutung des lauterkeitsrechtlichen Anlehnungsschutzes ebenfalls. Es stelle sich deshalb die Frage, wann eine Bezugnahme bereits eine Anlehnung i.S.v. Art. 3 lit. e UWG sei und unter welchen Voraussetzungen eine solche als unnötig qualifiziert werden müsse. Überdies sei allgemein zu diskutieren, welches die Vorteile und Nachteile des markenrechtlichen gegenüber dem lauterkeitsrechtlichen Schutz von Zeichen seien, und zwar insbesondere bei Zeichen, die aus Formen, Farben oder Kombinationen von diesen mit anderen Zeichen bestünden.

Prof. Dr. JOCHEN GLÖCKNER wies in seinem anschliessenden Referat unter anderem auf die Berührungspunkte des Marken- und des Lauterkeitsrechts hin. So gewähre sowohl das MSchG in Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 als auch das UWG in Art. 3 lit. d einen Zuordnungsschutz. Bei diesem gehe es darum, den Verbrauchern das Wiederfinden der gesuchten und gewünschten Ware in der Masse des Angebots zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang erläuterte GLÖCKNER auch die von AKERLOF entwickelte informationsökonomische Theorie, wonach insbesondere bei sogenannten Vertrauensgütern, deren Qualität nicht durch einfache Inspektion evaluiert werden kann, bei fehlender Unterscheidbarkeit der Angebote ein sogenannter «market for lemons» entstehen kann. Auf einem solchen setzen

sich qualitativ bessere Produkte nicht gegen die schlechteren «Zitronen» durch, weil die Verbraucher die Qualitätsunterschiede beim Kauf gar nicht erkennen können.

Weiter führte GLÖCKNER aus, Art. 15 MSchG sowie Art. 2 und 3 lit. a und e UWG statuierten darüber hinaus auch einen Investitionsschutz. Dieser diene einerseits dem Erhalt von Werten bzw. von Goodwill und wolle andererseits Anreize zur Erschaffung solcher Werte setzen. Aus informationsökonomischer Sicht sei dabei aber zu berücksichtigen, dass unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere bei Monopolkonstellationen sowie bei Zeichen mit stark beschreibendem Charakter, Gründe dafür sprechen könnten, der Allgemeinheit die Verwendung eines Zeichens zu gestatten. In solchen Konstellationen eigne sich das Zeichen nämlich als effizienter Signalcode zur Vermittlung von marktrelevanten Informationen. Zuweilen bestehe zwischen dem Investitionsschutzgedanken und dem Interesse an einer möglichst hohen Markttransparenz also ein Zielkonflikt.

Im Rahmen des Markenrechts zeige sich ein solcher Konflikt etwa bei der beschreibenden Verwendung bekannter bzw. berühmter Marken, z. B. bei einer Werbung des Inhalts: «Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen». Der EuGH habe dazu nämlich geurteilt, jegliche Benutzung einer bekannten Marke, auch eine nicht markenmässige, falle unter das Verbotsrecht gemäss Art. 5 Abs. 2 MRL. Allerdings habe der EuGH die markenrechtliche Haftung durch Art. 6 MRL begrenzt, wonach ein hinweisender Markengebrauch zulässig sei, wenn er notwendig sei und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe entspreche (EuGH, Slg. 1999, I-905 ff., «BMW/Deenik»). Es stelle sich zudem die Frage, ob nicht auch die grundsätzliche Zulässigkeit vergleichender Werbung als Rechtfertigungsgrund einer derartigen Markenverwendung angeführt werden könnte.

In Bezug auf das Lauterkeitsrecht erläuterte GLÖCKNER zunächst die Reichweite des Begriffs der vergleichenden Werbung, bevor er auf die anlehrende Werbung als Erscheinungsform der vergleichenden Werbung einging. Zu unterscheiden sei bei der anlehrenden Werbung zwischen der offenen und der verdeckten Anlehnung. Bei der offenen Anlehnung werde der Mitbewerber explizit genannt. Als Beispiel sei etwa die Entscheidung «Lattoflex/Bicoflex» (BGE 102 II 292) zu nennen, welches Urteil der Gesetzgeber gemäss der Botschaft in Art. 3 lit. e UWG habe kodifizieren wollen. Unlauter seien bei der offenen Anlehnung indessen nur pauschale Gleichwertigkeitsbehauptungen, von denen zulässige Kompatibilitätsbehauptungen abzugrenzen seien. Bei der verdeckten Anlehnung nähere sich der Werbende demgegenüber bloss an ein fremdes Zeichen bzw. eine fremde Ausstattung an. Dabei sei wiederum zwischen Annäherungen zu unterscheiden, die die Botschaft «ich bin xy» vermittelten, und solchen, die bedeuteten «ich bin wie xy». Im ersten Fall bestehe eine Verwechslungsgefahr, die unter Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG bzw. unter Art. 3 lit. d UWG zu subsumieren sei. In der zweiten Konstellation treffe dies nicht zu, da bei einer Aussage des Typs «ich eigne mich für denselben Zweck wie xy» oder «Ersatz für» keine Fehlzurechnungen zu befürchten seien.

Es sei daher sachgerecht, dass das Bundesgericht solche Anlehnungen nicht mehr unter dem Titel der Verwechslungsgefahr, sondern nach Art. 3 lit. e UWG beurteile. Das Kriterium der Unnötigkeit einer Anlehnung gemäss Art. 3 lit. e UWG erspare dabei einen Rückgriff auf die Generalklausel. Zudem schaffe diese Voraussetzung eine parallele Wertung zur Unterscheidung zwischen notwendigen und daher zulässigen Kompatibilitätsbehauptungen und unnötigen pauschalen Gleichwertigkeitsbehauptungen bei der offenen Anlehnung. Ob eine verdeckte Anlehnung zulässig sei oder nicht, könne allenfalls danach beurteilt werden, ob tatsächlich eine Rufübertragung stattfinde oder ob allein die Marktbekanntheit eines Dritten ausgenutzt und ein erlaubter Hinweis auf eine entsprechende Einsatzfähigkeit gegeben werde. So scheine ein Hinweis des Typs «Ersatz für» tendenziell als zulässig. Davon sei die Vermittlung der Botschaft «gleich gut wie» abzugrenzen. Eine solche Anlehnung tendiere eher in Richtung Rufübertragung und scheine somit nicht statthaft.

Am Folgetag bearbeiteten die Teilnehmer unter Leitung von RA Dr. MARK SCHWEIZER, Prof. Dr. JÜRIG SIMON, RA Dr. MICHAEL NOTH und Prof. Dr. DANIEL KRAUS in Gruppen die Themen «Rechtfertigung und Wertungen hinter dem Kennzeichenschutz», «Vom Zeichen zum Kennzeichen: Kennzeichnungskraft und Ruf», «Verwechslungsgefahr, Assoziation und Rufausbeutung inkl. nicht kennzeichenmässige Benutzung» sowie «Praktische Unterschiede zwischen Kennzeichenschutz durch Markenrecht und durch Lauterkeitsrecht. Dank der Mitwirkung von Bundesrichterin Dr. KATHRIN KLETT, Bundesgerichtsschreiber Dr. THOMAS WIDMER, Handelsrichterin DANIELE WÜTHRICH, Handelsrichter Dr. JOHANN ZÜRCHER sowie Handelsgerichtsschreiberin Dr. MARLIS KOL-

LER konnten die verschiedenen Gruppen dabei auch auf langjährige Erfahrungen aus der Gerichtspraxis zurückgreifen.

Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten wurden schliesslich im Plenum präsentiert und diskutiert. Dabei herrschte Einigkeit, dass der Schutz vor Verwechslungsgefahren, der ebenfalls den Ruf schütze, zweifellos nötig sei und sich gut begründen lasse. Überwiegend wurde auch dafürgehalten, den Begriff der Verwechslungsgefahr entsprechend der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts auf die Gefahr eigentlicher Fehlzurechnungen zu begrenzen, wogegen blosser Assoziationsgefahren unter Art. 15 MSchG sowie Art. 2 und 3 lit. e UWG abzuhandeln seien.

Kontroverser wurde das Thema der Anlehnung besprochen. Von einer Seite wurde dem Gesichtspunkt des Investitionsschutzes erhöhte Bedeutung beigemessen. Eine Anlehnung, die zum Ziel habe, die Aufbauleistungen eines Konkurrenten auszubeuten, sei grundsätzlich als unlauter anzusehen. Andere brachten vor, solche Anlehnungen könnten auch wertvolle Informationen vermitteln. Dies sei insbesondere bei Produkten mit schwer zu vermittelnden Charakteristika der Fall. Aber auch die blosser Botschaft, ein bestimmtes Produkt sei ein Konkurrenzprodukt zu einem anderen, sei als wahre und zulässige Information anzusehen. Von anderer Seite wurde betont, das Kriterium der Unnötigkeit gemäss Art. 3 lit. e UWG sei unter dem Blickwinkel der Unlauterkeit zu betrachten. Ab einer gewissen Intensität einer Anlehnung erscheine diese schlicht als Frechheit und sei daher als unlauter zu bewerten. Wieder andere führten an, die Lauterkeit sei nicht nach moralischen, sondern nach funktionalen Kriterien zu beurteilen. Zu beantworten sei die letztlich politische Frage, ob man einem Wettbewerbs Teilnehmer gestatten wolle, unter einer gewissen Ausbeutung von Investitionen eines Dritten sehr effizient kommunizieren zu können, dass er ein Konkurrenzprodukt zu dessen Waren oder Dienstleistungen anbiete.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Bewertung anlehnenden Marktverhaltens wohl noch nicht ausdiskutiert ist. Insbesondere wird zu verfolgen sein, wie das Bundesgericht das Kriterium des Informationsbedürfnisses, welches eine Anlehnung nach seiner Rechtsprechung als nötig erscheinen lassen kann, in Einzelfällen behandeln wird. Es besteht also Raum für weitere spannende Veranstaltungen des INGRES.

* Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.