

INGRES

Kohärenz im Kennzeichenrecht

Bericht über den Ittinger Workshop vom 26./27. August 2016

FORTUNAT WOLF*/YAËL HEYMANN**

Der letztjährige Ittinger Workshop des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) fand traditionsgemäss in der Kartause Ittingen statt. Geleitet wurde die Tagung zum Thema „Kohärenz im Kennzeichenrecht“ von Dr. MICHAEL RITSCHER, LL.M., während Dr. CHRISTOPH GASSER, LL.M., für die Organisation verantwortlich war.

I. Einführung

RITSCHER wies einführend darauf hin, dass Praxis und Theorie davon ausgehen, dass es ein Kennzeichenrecht gibt. Darunter fallen das Markenrecht als Recht der Kennzeichen von Produkten, d.h. von Waren und Dienstleistungen, das Namensrecht als Recht der Kennzeichen von natürlichen und juristischen Personen, das Recht der Herkunftsangaben und schliesslich auch das lauterkeitsrechtliche Kennzeichenrecht. An sich nicht erfasst wird hingegen das Designrecht, auch wenn dieses teilweise denselben Schutzzweck wie das Kennzeichenrecht aufweist. Ebenso wenig gehören dazu das Urheber- und das Patentrecht, wo die Innovation im Vordergrund steht.

Obwohl in Praxis und Literatur Einigkeit darin besteht, dass Kohärenz in der Rechtsordnung wichtig und erstrebenswert ist, haben weder das schweizerische noch das europäische Recht das Kennzeichenrecht einheitlich kodifiziert. Vielmehr sind in der Schweiz das Markenrecht (und das Recht der Herkunftsangaben), das Namensrecht, das Firmenrecht und das lauterkeitsrechtliche Kennzeichenrecht in unterschiedlichen Erlassen geregelt.

Das Kennzeichenrecht bzw. - genauer - verschiedene Teilaspekte des Kennzeichenrechts waren schon Thema vergangener Workshops. Geradezu als wegweisend bezeichnete RITSCHER dabei den Workshop 2013 zum Thema „Die Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht“, an dem auch der von einer Arbeitsgruppe verfasste Entwurf eines schweizerischen Kennzeichengesetzes diskutiert wurde.

II. Einleitung aus der Sicht des schweizerischen Rechts

Prof. Dr. EUGEN MARBACH verwies zunächst auf den „Securitas“-Entscheid (BGE 127 III 160 ff.) und analysierte die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben sei. Der „Securitas“-Entscheid verweist auf die ältere bundesgerichtliche Rechtsprechung, die diese Formel bereits aufführt. Nichtsdestotrotz scheint sich das Bundesgericht bewusst zu sein, dass die einzelnen Rechtstitel auch ihre Besonderheiten aufweisen.

So wird beispielsweise im „Rama Watch“-Entscheid (BGer 4A_207/2010) auf den unterschiedlichen Schutzzumfang des Firmen- und des Markenrechts hingewiesen. Während das Branchenprinzip zwar im Marken-, nicht aber im Firmenrecht gilt, ist der Schutzzumfang des Firmenrechts nach der schweizerischen Rechtsprechung und Lehre auf den

firmenrechtlichen Gebrauch beschränkt und erstreckt sich nicht auf jeden kennzeichenmässigen Gebrauch.

MARBACH befasste sich sodann mit dem „Von Roll“-Entscheid (BGer 4A_553/2014), in dem von „kennzeichenrechtlichen Grundsätzen“ die Rede ist. Der Referent entnahm daraus, dass das Bundesgericht die Existenz von kennzeichenrechtlichen Grundsätzen voraussetzt, obwohl es sich noch nie veranlasst sah, diese zu konkretisieren.

Aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung lässt sich nach MARBACH somit entnehmen, (i) dass es die allgemeine Kategorie des Kennzeichenrechts und nicht bloss spezialgesetzliche Regelungen für einzelne Kennzeichen gibt, (ii) dass allgemeine kennzeichenrechtliche Grundsätze bestehen und (iii) dass gewisse kennzeichenrechtliche Tatbestände wie z.B. der Begriff der Verwechslungsgefahr einheitlich zu verstehen sind.

Demgegenüber sind nach MARBACH zentrale Fragen immer noch ungeklärt. Insbesondere fehlt es an einer sauberen Definition des Kennzeichenrechts und ist ungewiss, ob und inwieweit Designs und Domains darunter fallen, die ebenfalls eine gewisse Kennzeichenfunktion erfüllen. Ebenso hat das Bundesgericht nicht definiert, ob nur registrierte oder auch nicht registrierte Kennzeichen erfasst werden und wie das Verhältnis zwischen individuellen und kollektiven Kennzeichen ausgestaltet ist.

MARBACH schloss sein Referat, indem er – insbesondere mit Blick auf die nachfolgenden Referate und Diskussionen – die folgenden Thesen aufstellte:

Keine Kohärenz gibt es

1. bei der Rechtsentstehung, welche zum Teil an den Registereintrag geknüpft ist, zum Teil an den Gründungsakt, oder aber an den effektiven Gebrauch, allenfalls sogar die Bekanntheit oder die Berühmtheit;
2. beim Schutzzumfang bzw. der Sperrwirkung des Kennzeichens, welche je nach Rechtstitel sehr unterschiedlich definiert ist;
3. beim Rechtsbestand, welcher je nach Rechtstitel wiederum unterschiedlich geregelt ist;
4. beim Beurteilungsfokus, welcher durch den Rechtstitel vorgegeben wird.

Kohärenz besteht jedoch in methodischen Fragen, nämlich in den Grundsätzen,

5. dass Rechts- und Tatfragen einheitlich abzugrenzen sind, weshalb z.B. die Verwechslungsgefahr im ganzen Gebiet des Kennzeichenrechts eine Rechtsfrage und keine Tatfrage darstellt;
6. dass bei Individualzeichen der zeichenmässigen Monopolisierung Grenzen gesetzt sind, namentlich durch das Täuschungsverbot und den Vorbehalt der Sphäre des Gemeinguts;
7. dass bei kollektiven Kennzeichen die Benutzungsberechtigung an qualitative Voraussetzungen geknüpft ist;

8. dass im Konflikt zwischen zwei Kennzeichen das ältere vorgeht (und dass damit die Priorität irgendwie definiert werden muss);
9. dass starken Kennzeichen ein grösserer Schutzzumfang zukommt als schwachen und dass damit die Unterscheidungskraft irgendwie geprüft werden muss;
10. dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr Verkehrskreise ausgeschieden werden müssen;
11. dass - im Rahmen des zeichenspezifisch definierten Beurteilungsfokus - auf den Gesamteindruck abzustellen ist.

III. Die Situation in der Europäischen Union

Prof. Dr. ALEXANDER VON MÜHLENDahl, J.D., LL.M. wies eingangs darauf hin, dass das Schaffen von Kohärenz nicht einfach ist, weil die EU kein einheitliches Rechtssystem zum Schutz des geistigen Eigentums aufweist. Zudem besteht nach der aktuellen Rechtslage eine Kompetenz der EU nur in den Gebieten des Markenrechts, der geografischen Herkunftsangaben (in den Bereichen Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, Wein und Spirituosen) und des Wettbewerbsrechts in Bezug auf irreführende und vergleichende Werbung sowie unlautere Geschäftspraktiken.

In der Folge beleuchtete der Referent im Wesentlichen vier Kohärenzfragen, welche aus der Perspektive des EU-Gesetzgebers im Kennzeichenrecht zu beantworten sind.

Die erste Kohärenzfrage definierte VON MÜHLENDahl im Schutzgegenstand des Kennzeichenrechts, der insoweit lückenhaft ist, als das Unionsrecht nur den Schutz eingetragener Marken regelt und Benutzungsmarken oder notorisch bekannten Marken im Sinne von Art. 6bis PVÜ keinen Schutz gewährt. Ebenso enthält nur das nationale Recht der Mitgliedstaaten Vorschriften zum Schutz von Unternehmenskennzeichen und zum Schutz des Namens als solchem. Demgegenüber hat der Unionsgesetzgeber einen weitreichenden, wenn auch nicht umfassenden sui-generis Schutz für geografische Herkunftsangaben geschaffen.

Die zweite Kohärenzfrage, welche VON MÜHLENDahl diskutierte, bezog sich auf Binnenkonflikte, d.h. auf Fälle des Zusammentreffens von Rechten derselben Kategorie. Treffen solche Rechte zusammen, so wird im Unionsmarkenrecht der Konflikt kohärent nach dem Prioritätsprinzip gelöst, indem das ältere Recht vorgeht. Ausnahmen zu diesem Grundsatz bilden aber z.B. die Verwirkung von Ansprüchen und die Anerkennung von sogenannten „Zwischenrechten“ sowie die Einschränkungen der auf geografische Herkunftsangaben gestützten Ausschlussrechte gegenüber gleichnamigen Bezeichnungen.

Die dritte Kohärenzfrage, welche VON MÜHLENDahl in den Raum stellte, betrifft Aussenkonflikte, mithin Fälle des Zusammentreffens von Rechten unterschiedlicher Art. Der Referent zeigte dabei auf, dass die Erwartungen an ein kohärentes System im Unionsrecht nicht durchwegs erfüllt werden. So kann etwa eine ältere EU-Herkunftsangabe entsprechend dem Prioritätsprinzip gegenüber jüngeren Marken im Widerspruchs- oder Lösungsverfahren durchgesetzt werden. Dies gilt auch, wenn ein älteres nationales Kennzeichenrecht oder ein älteres nationales Recht an einer geographischen Herkunftsangabe in einem solchen Verfahren einer Unionsmarke gegenüber steht. Trifft

demgegenüber eine ältere Marke mit einer jüngeren geographischen Herkunftsangabe zusammen, kann nach Unionsrecht die ältere Marke die Eintragung der Herkunftsangabe nur dann verhindern, wenn es sich um eine bekannte Marke handelt.

Als vierten Punkt diskutierte VON MÜHLEND AHL die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Kennzeichen in der EU parallel nach verschiedenen Vorschriften geschützt werden kann. Im Bereich des Markenrechts gilt dabei der Grundsatz des gleichberechtigten Nebeneinanders vom einheitlichen Unionsmarkenrecht und den nationalen Markenrechten der Mitgliedstaaten. Für die nach Unionsrecht geschützten Ursprungsbezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben gibt es demgegenüber keinen Schutz mehr nach nationalem Recht. Ist die geographische Herkunftsangabe zwar dem Unionsschutz zugänglich, ohne eingetragen zu sein, kann gemäss der Rechtsprechung des EuGH ebenso kein nationaler Schutz mehr beansprucht werden, da die Regelungskompetenz auf EU-Ebene ausgeschöpft wurde und somit kein Raum für den Schutz nach nationalem Recht mehr besteht (EuGH vom 18. November 2003, C-216/01 - Budejovicky Budvar, n.p. ./ Rudolf Ammersin GmbH).

Im EU-Markenrecht ist sodann ausdrücklich geregelt, dass wettbewerbsrechtliche Ansprüche auch vom Inhaber einer Unionsmarke geltend gemacht werden können (Art. 14 Abs. 2 UMGV), und auch nach der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten stehen jene gleichberechtigt neben den spezialgesetzlichen Ansprüchen (BGH vom 15. August 2008, I ZR 188/11 - Hard Rock Cafe). Dies ist allerdings nicht unproblematisch, weil das Wettbewerbsrecht z.B. die dem Markenrecht bekannten Schutzschränken wie die Verwirkung oder den Gebrauch des eigenen Namens nicht kennt. Weil das Wettbewerbsrecht die Wertungen des Kennzeichenrechts nicht ausser Kraft setzen kann, bedarf es daher einer Korrektur durch einen Import der markenrechtlichen Schranken ins Wettbewerbsrecht.

VON MÜHLEND AHL kam zum Schluss, dass die zwischen der EU und den Mitgliedsstaaten im Bereich des Kennzeichenrechts aufgeteilten Kompetenzen zahlreiche Schwierigkeiten entstehen lassen wie z.B. den Doppelschutz auf EU-Ebene und als nationales Recht. Die dafür gewählten Lösungen erscheinen nach Meinung des Referenten teilweise als recht inkohärent, wobei hinzukommt, dass es an einer Gesamtkonzeption des Schutzes von allen in Betracht kommenden Kennzeichen fehlt.

IV. „Madonna“ und „Medaillon“: Kohärenz zwischen dem Immaterialgüterrecht und der Gesamtrechtsordnung

MARC STEINER, Richter am Bundesverwaltungsgericht, referierte zur Kohärenz zwischen dem Immaterialgüterrecht und der Gesamtrechtsordnung und ging dazu näher auf den markenrechtlichen Fall „Madonna“ (BVGer 2010/47 vom 12. April 2010, bestätigt vom Bundesgericht mit BGE 136 III 474) und den designrechtlichen Entscheid „Medaillon“ ein (BVGer B-4975/2013 vom 26. Februar 2016). Die diesen Entschieden zu Grunde liegenden Eintragungs- bzw. Schutzhindernisse der Ordnungs- und Sittenwidrigkeit erachtete STEINER als Einfallstore für verfassungsrechtliche Argumente.

Der Referent betonte zunächst den Unterschied zwischen sitten- oder ordnungswidrigen Zeichen als solchen und Zeichen, bei denen erst die Kommerzialisierung sittenwidrig ist. So ist die Karikatur des Propheten Mohammed mit Turban in Form einer Bombe religiös verletzend, was - je nach Lehrmeinung - zur Ordnungs- oder Sittenwidrigkeit des Zeichens

führt. Derweil ist etwa bei der Bezeichnung „Dalai Lama“ erst die Kommerzialisierung sittenwidrig (vgl. dazu den Beschluss des BPatG 24W 140/01 vom 16. Oktober 2002).

Zu dieser zweiten Fallgruppe gehört auch das Zeichen „Madonna“, das im italienischsprachigen Kanton Tessin mit seiner mehrheitlich römisch-katholischen Bevölkerung in erster Linie als religiöse Bezeichnung zur Anrufung der Mutter Jesu verstanden wird. Auch wenn die Pop-Ikone Madonna einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert in der Unterhaltungsbranche hat, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Sängerin die Bedeutung dieses Begriffs zur Bezeichnung der Mutter Jesu derart überlagert, dass der religiöse Bedeutungsgehalt in den Hintergrund treten würde. Die vom Bundesverwaltungsgericht vorgenommene Abwägung zwischen dem religiösen Empfinden insbesondere der Tessiner Bevölkerung und den durch die Wirtschaftsfreiheit geschützten Interessen des Markenanmelders führte deshalb zum Schluss, dass die Bezeichnung „Madonna“ nicht als Marke zugelassen werden konnte.

Dem Fall „Medaillon“ lag eine Designanmeldung in der Form eines Medaillons zu Grunde, die neben zahlreichen anderen Elementen das Christuskreuz, den Davidstern und eine Mondsichel als religiöse Symbole abbildete. Im Gegensatz zum Institut für Geistiges Eigentum kam das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Kombination dieser Symbole als solche den religiösen Frieden nicht gefährdeten, obwohl zwischen Angehörigen der entsprechenden Glaubensgemeinschaften auch Konflikte bestehen. Damit stellte sich für das Bundesverwaltungsgericht die Frage, ob die Kommerzialisierung des angemeldeten Designs sittenwidrig ist.

Dabei fand das Bundesverwaltungsgericht die fallbezogene verhältnismässige Lösung in der markenrechtlichen Dogmatik, die bereits im Entscheid „Madonna“ entwickelt worden war. Das Bundesgericht hatte die Sittenwidrigkeit des Zeichens „Madonna“ unabhängig von den beanspruchten Produkten beurteilt und davon die historisch gewachsenen Heiligennamen auf alkoholischen Getränken und Lebensmitteln und die religiösen Motive auf Schmuckwaren ausgenommen. Daraus und weil dem Fall „Medaillon“ eine Abbildung zu Grunde lag, die am ehesten als sakrale Plakette oder entsprechend der Warenbezeichnung als Medaillon wahrgenommen wurde, erachtete das Bundesverwaltungsgericht die Abbildung als schutzfähig.

Als Fehler des Instituts für Geistiges Eigentum im Fall „Medaillon“ lokalisierte STEINER, dass das Institut das Markenrecht bzw. den markenrechtlichen Entscheid „Madonna“ isoliert betrachtet und zu schematisch vorgegangen war. Im Entscheid „Madonna“ waren die freiheitlich-demokratischen Grundentscheidungen der Verfassung bereits berücksichtigt und die gegenseitigen Interessen abgewogen worden, sodass sich ein Analogieschluss aufdrängte.

V. Schutzvoraussetzungen

Zum Thema der Schutzvoraussetzungen im Kennzeichenrecht präsentierte Dr. MATTHIAS LEEMANN, Gerichtsschreiber am Bundesgericht, in einem ersten Teil den fiktiven Fall „TradeAccelerator“. Neben firmen- und namensrechtlichen Ansprüchen einer Trade Accelerate AG, die Beratungsdienstleistungen im Bereich der Lagerung und des Transports von Rohstoffen bezweckte, waren u.a. auch markenrechtliche Ansprüche einer Alpha Finance AG aus ihrer Marke „Trade Accelerator“ gegen die Trade Accelerated Bank SA zu

prüfen. Die von LEEMANN vorgestellten und im Plenum diskutierten Lösungsansätze können hier aus Platzgründen nur exemplarisch wiedergegeben werden.

Zum Firmenrecht wies LEEMANN zunächst auf Art. 951 OR hin, wonach sich die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden muss. Nach der Rechtsprechung kommt dem Begriff der deutlichen Unterscheidbarkeit aber keine eigenständige Bedeutung zu, sondern fehlt es an einer solchen, wenn eine Verwechslungsgefahr vorliegt.

LEEMANN legte weiter dar, dass die Rechtsprechung im Bereich der Sachbegriffe im Firmenrecht eine Entwicklung durchlaufen hat. Während ursprünglich auch Firmen eingetragen wurden, die - wie zum Beispiel „Aussenhandel AG“ - einzig aus reinen Sachbegriffen bestanden (vgl. BGE 100 II 224 - Aussenhandels-Finanz AG / Aussenhandel AG), verschärfte sich die bundesgerichtliche Rechtsprechung im Jahr 1975 mit dem Entscheid „Inkasso AG“. Das Bundesgericht kam darin zum Schluss, dass reine Sachbezeichnungen nicht als alleiniger Inhalt einer Firma anerkannt werden dürfen, weil sie nicht geeignet sind, den Firmenträger zu individualisieren und weil sie freihaltebedürftig sind (BGE 101 Ib 361 - Inkasso AG, präzisiert durch BGE 114 II 284 - Aeroleasing S.A.). In späteren Entscheiden wies das Bundesgericht dann auf die Analogie zum Markenrecht hin (BGE 128 III 224 - Die Wache / Wache AG; Urteil BGer 4A_717/2011 vom 28. März 2012). Allgemein sind an die erforderliche Unterscheidung von Firmen aber nur geringe Anforderungen zu stellen, denen aller Voraussicht nach auch die Firma Trade Accelerate AG genügen würde.

Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung sind die Einrede der Nichtigkeit der klägerischen Firma wie auch die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Firma unzulässig. Denn, so begründet das Bundesgericht, „es liesse sich mit dem (...) öffentlichen Interesse an deutlich unterscheidbaren Firmen kaum vereinbaren, eine neue Firma trotz Verwechselbarkeit nur deshalb zuzulassen, weil die früher eingetragene gar nicht hätte zugelassen werden dürfen“ (BGE 101 Ib 361 E. 4.a - Inkasso AG). Der Referent fasste diese Rechtsprechung pointiert mit der Aussage „eingetragen ist eingetragen“ zusammen. Immerhin erachtet das Bundesgericht die Einrede der Nichtigkeit dann für zulässig, wenn die ältere Firma nachträglich täuschend wird (BGE 93 II 256 - Teppich-Discount AG).

Sodann ging LEEMANN auf die markenrechtlichen Gesichtspunkte ein, wobei sich wiederum die Frage nach der Unterscheidungskraft der Bezeichnung „Trade Accelerator“ stellte. Mit Blick auf die strenge Praxis der zuständigen schweizerischen Behörden würde die Bezeichnung „TradeAccelerator“ im Zusammenhang mit Bankdienstleistungen kaum als Marke eingetragen und ausserdem könnte die Nichtigkeit der Marke später klage- oder einredeweise geltend gemacht werden, wenn die Marke trotz fehlender Unterscheidungskraft eingetragen würde. Insoweit besteht in der Praxis von Marken- und Firmenrecht daher keine Einheitlichkeit.

Weiter kann einer älteren Firma im Gegensatz zum Markenrecht nicht entgegen gehalten werden, dass diese in der Schweiz gar nicht gebraucht wird. Denn das Firmenrecht kennt keine mit dem Benutzungszwang im Markenrecht vergleichbare Regelung und Art. 954a OR verlangt einzig, dass die im Handelsregister eingetragene Firma vollständig und unverändert benutzt wird. Immerhin hat das Bundesgericht einer rein vorsorglich eingetragenen älteren

Firma, die tatsächlich kein Unternehmen betreibt, auch schon den Schutz versagt (BGE 93 II 256 ff. - Teppich-Discount AG).

RITSCHER wies sodann auf den namensrechtlichen Entscheid „Bund Schweizer Architekten BSA“ gegen „BSA Business Software Alliance Inc.“ hin, mit welchem das Bundesgericht ein Unterlassungsurteil gegen die BSA Business Software Alliance Inc. bestätigte, ohne die offensichtlichen Branchenunterschiede zu diskutieren und ohne für den Namensschutz ausdrücklich vorauszusetzen, dass der ältere Name erhöht bekannt ist (Urteil BGer 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006). RITSCHER vermutete jedoch, dass dieser Fall allenfalls anders entschieden worden wäre, wenn der Bund Schweizer Architekten bzw. dessen Akronym BSA nicht zumindest eine gewisse Bekanntheit aufgewiesen hätte. LEEMANN fügte an, dass das Namensrecht subsidiär ist und nur zum Zuge kommt, soweit ein Anspruch nicht auf Firmenrecht gestützt werden kann, etwa mangels firmenmässiger Benutzung einer Bezeichnung. Allerdings ist ungeklärt, woraus sich die Subsidiarität des Namensrechts gegenüber dem Firmenrecht ergibt.

Im zweiten Teil beleuchtete PROF. DR. JÜRGEN SIMON verschiedene - hier bloss beispielhaft wiedergegebene - Aspekte im Zusammenhang mit Ursprungsbezeichnungen, geografischen Herkunftsangaben und dem Lauterkeitsrecht. Dazu präsentierte SIMON einen Sachverhalt, der an den Bundesgerichtsentscheid „Vacherin Mont-d'Or“ angelehnt war. Demnach sollte gestützt auf die geschützte Ursprungsbezeichnung „Vacherin Mont-d'Or“ die Vermarktung des Krümmenswiler Försterkäses verboten werden (Urteil BGer 2C_852/2009 vom 29. Oktober 2010).

Keine Kohärenz sah der Referent in der inneren Rechtfertigung für die genannten Rechtsinstitute: Während sich der Erlass des UWG auf die Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung stützt, finden die Herkunftsbezeichnungen gemäss Art. 47 ff. MSchG ihre Grundlage in der Zivilrechtskompetenz des Bundes und das Recht der Ursprungsbezeichnungen ist auf den Landwirtschaftsartikel zurückzuführen. Dessen ungeachtet verwenden die drei Rechtsinstitute übereinstimmende Begrifflichkeiten, was ein Indiz sein könnte, dass trotzdem eine gewisse Kohärenz besteht.

Weiter ging SIMON auf die Entstehungsgründe ein, die ebenfalls keine Kohärenz aufweisen. Bei Ursprungsbezeichnungen handelt es sich um Registerrechte, die ein administratives Prüfungsverfahren durchlaufen; eine Ursprungsbezeichnung (GUB) kann registriert werden, sobald eine Branche bzw. 2/3 der relevanten Wirtschaftsteilnehmer sich auf eine Spezifikation einigen. Die Herkunftsangaben gemäss Art. 47 ff. MSchG stellen demgegenüber keine Registerrechte dar, sondern sind Ausdruck eines Täuschungsschutzes, indem der Gebrauch von unzutreffenden Herkunftsbezeichnungen oder von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsbezeichnung verwechselbar sind, verboten wird. Gleichermassen sieht das UWG keine Registerrechte vor, sondern handelt es sich auch hier um Verhaltensunrecht.

Im Hinblick auf das Schutzobjekt verwies SIMON auf Art. 17 der GUB/GGA-Verordnung, der den Schutzzumfang regelt und den Begriff der „geschützten Bezeichnung“ verwendet, was auf ein Schutzobjekt hinweist. Allerdings ist festzustellen, dass Art. 17 Abs. 3 Bst. C der Verordnung, wonach auch „jeder Rückgriff auf die besondere Form des Erzeugnisses“ verboten ist, den Schutzzumfang der GUB über die reine Bezeichnung hinaus erweitert. SIMON ging sodann auf den Gebrauchsbegriff in Art. 47 Abs. 3 MSchG ein und wies darauf hin, dass Rechtsprechung und Lehre diesen Begriff wie im Markenrecht auslegen, wo

beispielsweise auch der Gebrauch für die Ausfuhr erfasst wird. Im UWG stellt sich demgegenüber die Grundsatzfrage, ob der schweizerische Markt betroffen ist, was zu einer weiteren Inkohärenz führt.

Schliesslich ging SIMON auf die Schutzdauer ein. Bei Ursprungsbezeichnungen besteht weder eine zum Markenrecht vergleichbare Schutzdauer noch eine Gebrauchspflicht. Indessen kann die Löschung von der Trägerorganisation oder von der zuständigen Behörde beantragt werden, falls die GUB nicht mehr verwendet wird. Die Schutzdauer nach UWG gilt demgegenüber so lange, als die wettbewerbswidrige Handlung andauert, und für Herkunftsangaben fehlt eine Schutzdauer gänzlich.

VI. Schutzzumfang

Am zweiten Veranstaltungstag ging Dr. GALLUS JOLLER zunächst auf das Urteil des Bundesgerichts „Keytrade I“ ein (Urteil BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012). Die Keytrade AG hatte vor dem Handelsgericht Zürich erfolgreich gegen die Keytrade Bank SA auf Unterlassung der Benutzung der Firma „Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève“ und der Bezeichnung „Keytrade Bank“ sowie auf Löschung der Domain „keytradebank.ch“ geklagt. Das Bundesgericht bestätigte dieses Urteil gestützt auf Firmenrecht und subsidiär, d.h. soweit kein firmenrechtlicher Gebrauch auszumachen war, auf Namensrecht.

JOLLER hob zunächst hervor, dass das Bundesgericht in diesem Urteil an seiner Praxis festhielt, das Branchenprinzip im Firmenrecht im Gegensatz zum Markenrecht nicht anzuwenden. Dabei wies RITSCHER auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 14. März 2000 hin, worin das Gericht ausführte, dass die Firma als Ausfluss der Persönlichkeit einer juristischen Person dieser auch erhalten bleiben soll, wenn sie in einer neuen Branche tätig wird (Urteil BGer C.206/1999 E. 4.c Avia / Aviareps). Allerdings spielt die Branche dann eine Rolle, wenn zwei Unternehmen im Wettbewerb stehen oder wenn sie sich beispielsweise wegen ihrer geografischen Nähe an die gleichen Kundenkreise wenden. Diesfalls ist die Grenze zur Verwechslungsgefahr rascher überschritten.

Als mögliches Argument gegen die Nichtgeltung des Branchenprinzips im Firmenrecht erachtete der Referent den Gesetzeswortlaut von Art. 956 Abs. 2 OR, wonach firmenrechtliche Ansprüche voraussetzen, dass der Kläger durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird. Eine „Beeinträchtigung“ dürfte aber meist nur bei Branchennähe gegeben sein, was umso mehr gilt, wenn unzählige identische und ähnliche Firmen friedlich neben einander koexistieren.

Als „Ausgleich“ zum Fehlen des Branchenprinzips beschränkt die Praxis den Schutzbereich des Firmenrechts auf die firmenmässige Benutzung, der enger ist als der markenrechtlich relevante kennzeichenmässige Gebrauch. Das Handelsgericht Zürich hat allerdings sogar die Benutzung des Domainnamens "keytradebank.ch" als firmenmässige Benutzung angesehen.

MEINRAD VETTER erläuterte sodann das Urteil des Bundesgerichts „Keytrade II“ (BGE 140 III 297). In diesem Verfahren hatte die UBS AG gestützt auf ihre Marke „Keytrader“ und gestützt auf UWG gegen die Keytrade Bank SA geklagt. Darauf machte die Beklagte widerklageweise die Nichtigkeit der klägerischen Marke geltend, was vom erstinstanzlichen Gericht geschützt und vom Bundesgericht bestätigt wurde. Dies, weil die Gerichte hinter der Bezeichnung

„Keytrader“ im Zusammenhang mit den relevanten Finanzdienstleistungen einen beschreibenden Hinweis auf einen besonders wichtigen Wertpapierhändler erkannten und weil die UBS den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in den relevanten Verkehrskreisen, die sich aus Fachpersonen und der Durchschnittsbevölkerung zusammensetzten, nicht erbringen konnte.

Das Bundesgericht wies das Verfahren daher an die Vorinstanz zurück, um die Frage zu klären, ob die Bezeichnung „Keytrader“ allenfalls eine lauterkeitsrechtliche Verkehrsgeltung erlangt hatte, was unter anderen Massstäben als die markenrechtliche Verkehrsdurchsetzung zu prüfen ist. Insbesondere sind die Verkehrskreise im Lauterkeitsrecht nicht abstrakt aufgrund des angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu prüfen, sondern aufgrund der tatsächlichen Produktpräsentation. Weil es sich bei „Keytrader“ um eine Online-Handelsplattform zwecks Erbringung webbasierter Finanzdienstleistungen handelte, setzte sich der massgebliche Verkehrskreis aus Banken, Effekthändlern, institutionellen sowie potenziell weiteren professionellen Kunden ohne Einbezug der Durchschnittsbevölkerung zusammen (vgl. Rückweisungsentscheid des HGer AG vom 19. Januar 2015, in sic! 2015 S. 403).

VII. Schlussdiskussion

Die Schlussdiskussion fand unter der Leitung von RITSCHER statt, der einleitend festhielt, dass aus den Referaten und Diskussionen mehr Inkohärenzen als Kohärenzen resultierten. Dabei wurden nochmals die von MARBACH aufgestellten Thesen aufgegriffen.

Im Hinblick auf die Entstehungsgründe von Kennzeichenrechten (These 1) steht die Unterscheidung in Registerrechte und nicht registrierte Rechte im Vordergrund. Dem Einwand VON MÜHLENDHALS, das Lauterkeitsrecht kenne keine eigentlichen Entstehungstatbestände, weil es vor ungewünschten Eingriffen in den Wettbewerb schützen wolle, ist aus schweizerischer Sicht entgegen zu halten, dass die nicht eingetragene Marke im UWG geregelt ist (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Ausserdem verbietet Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG die unnötige Anlehnung auch ohne Verwechslungsgefahr, wobei es sich um einen ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz bzw. – genauer - um ein Verbot der Nichtleistung handelt. Das Verbot unnötiger Anlehnung richtet sich nämlich gegen die Teilnahme am Wettbewerb ohne genügende eigene Leistung.

Zum Schutzzumfang von Kennzeichenrechten (These 2) erwähnte RITSCHER das Widerspruchsverfahren, in dem die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke nicht geprüft wird und nur die Möglichkeit besteht, der Widerspruchsmarke einen sehr geringen Schutzzumfang zuzugestehen. Die meisten Teilnehmer waren sich einig, dass in allen Kollisionsfällen der Annahme eines bloss geringen Schutzzumfangs des älteren Zeichens gegenüber dessen Löschung wenn möglich der Vorzug zu geben ist. Im Übrigen bestehen aber auch Inkohärenzen beim Schutzzumfang, indem z.B. aus Firmenrecht nur gegen die firmenrechtliche Benutzung eines Zeichens vorgegangen werden kann.

Zum Kriterium des Rechtsbestands (These 3) führte MARBACH aus, dass die Marke von ihrer rechtserhaltenden Benutzung abhängt, wobei dies z.B. bei der Firma nicht der Fall sei. In diesem Zusammenhang hinterfragte SIMON die schweizerische Praxis, wonach es an einer Nichtigkeitsklage oder -einrede im Firmenrecht fehlt. SIMON verwies dabei auf die mögliche Argumentation, dass das Durchsetzen von Ansprüchen aus einer sittenwidrigen und daher gegen öffentliche Interessen verstossende Firma trotz deren Eintragung einen unbefugten

Gebrauch der Firma nach Art. 956 Abs. 2 OR darstelle und daher einer firmenrechtlichen Klage entgegen gesetzt werden könnte.

Zum Beurteilungsfokus (These 4) verwies RITSCHER sodann auf das Urteil „Keytrade II“, wo die unterschiedlichen Verkehrskreise im Marken- und im Lauterkeitsrecht zu einer unterschiedlichen Beurteilung führten.

Die Abgrenzung zwischen Rechts- und Tatfragen (These 5), die bereits im Jahr 2015 Gegenstand des Ittinger Workshops war (sic! 2016 S 32 ff.), stellt sich gemäss MARBACH im Bereich des ganzen Kennzeichenrechts, wobei es keinen Grund gibt, zwischen den einzelnen Kennzeichenrechten zu differenzieren. So stellt beispielsweise die Verwechslungsgefahr sowohl im Marken- als auch im Firmenrecht eine Rechtsfrage dar, deren Voraussetzungen wie die Zeichenstärke oder -schwäche Tatfragen betreffen.

Zur These 6 stellte VON MÜHLENDAHL fest, dass täuschende Zeichen generell schutzunfähig seien, wobei es sich bei der Frage nach den konkret dagegen zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfen um eine andere Frage handle. MARBACH ergänzte seine These insoweit, als dass vom Täuschungsverbot auch Kollektivzeichen erfasst werden. Hinsichtlich des Schutzausschlussgrundes des Gemeinguts ist demgegenüber zwischen den Kollektiv- und den Individualkennzeichen zu unterscheiden.

Mit Ausnahme des Zusammentreffens mehrerer (eingetragener) EU-Herkunftsangaben gilt durchgehend das Prinzip der Priorität (These 8). Auch im schweizerischen Wettbewerbsrecht ist praktisch keine Konstellation denkbar, in der dem prioritätsjüngeren Wettbewerber der Vorrang gegenüber dem älteren zukommt. RITSCHER verwies in diesem Zusammenhang auf die Problemstellung der sogenannten „reverse confusion“, zu der in der Schweiz aber noch kein Urteil bekannt ist.

VON MÜHLENDAHL relativierte die Wichtigkeit der Unterscheidungskraft (These 9) im Bereich der EU-Herkunftsangaben, denen von Haus aus auch ohne besondere Reputation ein gewisser Schutzzumfang zukommt. Dasselbe gilt in der Schweiz grundsätzlich für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Namen. RITSCHER ergänzte, dass die generelle Einteilung in starke und schwache Zeichen dazu führen könne, dass die „normalen“ Zeichen vergessen werden. Auch LEEMANN und STEINER vertreten die Auffassung, dass die Unterscheidungskraft in jedem Einzelfall differenziert zu beurteilen ist.

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die Ausscheidung von Verkehrskreisen (These 10) ein generelles Prinzip darstellt und nicht auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr beschränkt ist. RITSCHER wies darauf hin, dass die in der Praxis oft getroffene Unterscheidung in Durchschnittskonsumenten und Fachkreise als zu pauschal erscheint und nicht allen Einzelfällen gerecht wird.

Der massgebliche Gesamteindruck (These 11) richtet sich wie von MARBACH formuliert nach dem Beurteilungsfokus, der je nach Art des Kennzeichenrechts unterschiedlich sein kann. So geht es im Marken-, Firmen- und Namensrecht um die isolierte, auf das Zeichen selbst beschränkte Prüfung einer Rechtsverletzung, während im Lauterkeitsrecht das konkrete Verhalten der Wettbewerbsteilnehmer massgeblich ist.