

INGRES**Schranken des Markenrechts****Tagungsbericht Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht, Kartause Ittingen, 24. und 25. August 2007****ANNETTE WIDMER* / PETER SCHRAMM** / SIMON HOLZER*****

Das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers wird durch markenrechtliche Ausnahme- bzw. Schrankenbestimmungen begrenzt. Die Schweiz verfügt bekanntlich – im Unterschied zum Gemeinschaftsrecht der EU – über keinen solchen Schrankenkatalog. Ob ein solcher auch im schweizerischen Markenschutzgesetz erforderlich ist und wenn ja, wie dieser auszusehen hätte, diskutierten die Referenten und Teilnehmer des unter dem Titel «Schranken des Markenrechts» veranstalteten INGRES-Workshops zum Kennzeichenrecht.

- I. Einführungsreferat
- II. Die Bedeutung der Schranken des Markenrechts
- III. Die Marke in der Werbung
- IV. «Descriptive Use Defence» im schweizerischen Markenrecht?
- V. Lautere Bezugnahmen im schweizerischen Recht
- VI. Schranken des Schutzes der Gemeinschaftsmarke
- VII. Diskussion: Bedarf das schweizerische MSchG eines Schrankenkatalogs?

I. Einführungsreferat

Eröffnet wurde der INGRES-Workshop von RA Dr. Christoph Gasser mit einem umfassenden Überblick über die «Schranken des Markenrechts». Zunächst stellte Gasser die gesetzlichen Schrankenbestimmungen des TRIPS-Übereinkommens, der Gemeinschaftsmarkenrichtlinie und -verordnung sowie des deutschen Markenrechts den gesetzlichen Bestimmungen in der Schweiz gegenüber und machte deutlich, dass das Schweizer Markenschutzgesetz im Gegensatz zum EU-Recht zwar eine Einschränkung zugunsten vorbenutzter Zeichen gemäss Art. 14 MSchG vorsehe, jedoch keine – etwa mit Art. 12 GMV vergleichbare – allgemeine Ausnahme- bzw. Schrankenbestimmung beinhalte.

Gasser zählte als mögliche und zu diskutierende Schrankentatbestände den informativen Markengebrauch, den dekorativen Markengebrauch, den Markengebrauch zur Parodierung, zu politischem und ideellem Zweck, zur Namensangabe, das Weiterbenützensrecht und die Wiedergabe in Nachschlagewerken auf und verdeutlichte die einzelnen Tatbestände anhand von Beispielfällen, die grösstenteils der aktuellen Rechtsprechung entnommen waren und die Aktualität des Themas verdeutlichten. Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen ein informativer (oder aber ein anlehrender bzw. rufschädigender oder -ausbeutender) Markengebrauch gegeben sei, verwies Gasser die Teilnehmer insbesondere auf das Bundesgerichtsurteil BGE 128 III 146, «VW/Audi». Zur Frage des Markengebrauchs bei Namensangaben machte er die Workshop-Teilnehmer auf den auch in der Tagespresse viel zitierten Bundesgerichtsentscheid in Sachen Gucci (BGE 116 II 614) aufmerksam.

II. Die Bedeutung der Schranken des Markenrechts

Die nächste Referentin, Prof. Dr. Annette Kur, äusserte sich allgemein zur Bedeutung der Schranken im Markenrecht. Schranken seien neben der Festlegung von Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang nur eines von mehreren Instrumenten, um einen angemessenen Ausgleich zwischen den Schutzrechten des Markeninhabers und den Handlungsmöglichkeiten Dritter herzustellen. Entschieden trat Kur der verbreiteten Auffassung entgegen, Schranken seien als Ausnahmetatbestände eng zu interpretieren. Schranken seien nicht «eng», sondern «richtig» gemäss ihrer Interessensausgleichsfunk-

tion auszulegen. Gemäss Kur wären Schrankenbestimmungen selbst dann nötig, wenn die Anwendung des Markenrechts auf Fälle beschränkt bliebe, welche die Transparenz der Marktgestaltung betreffen, also den beschränkten Zuweisungsbereich der Marke. Gemäss Kur werden Schranken im Markenrecht aber spätestens dann essentiell, wenn der Schutzzumfang den traditionellen Zuweisungsbereich der Marke überschreitet, wie dies beispielsweise bei den bekannten und berühmten Marken der Fall ist, welche Schutz nicht nur im Bereich der Verwechslungsgefahr, sondern darüber hinaus auch gegen Rufausbeutung geniessen.

Kur wies darauf hin, dass für die Anwendung des Markenrechts im Allgemeinen und markenrechtlicher Schranken im Besonderen die Benutzung eines Zeichens «als Marke» vorausgesetzt wird. Was jedoch darunter zu verstehen sei, sei insbesondere wegen der widersprüchlichen Rechtsprechung des EuGH nicht klar. Kur ist allerdings der Auffassung, dass der wenig systematische Umgang mit dem Kriterium der Benutzung eines Zeichens als Marke das geringere Übel sei als wenn sich der EuGH – wie in der Vorlageentscheidung vom 26.01.2007 (Rs. C-48/05) «Opel/Autec» geschehen – gegen eine adäquate Interpretation der Schrankenbestimmung des Art. 6 Abs. 1 lit. b Markenrichtlinie sträubt. Deshalb sollte das Kriterium der «kennzeichenmässigen Benutzung» gemäss Kur weit ausgelegt werden und gleichzeitig auch der Schranken katalog des Markenrechts weit gefasst werden (am besten als Einzelkatalog mit Generalklausel), bei dessen Anwendung sämtliche in Betracht zu ziehenden Interessen angemessen berücksichtigt werden müssten.

III. Die Marke in der Werbung

Den Abschluss des ersten Tages machte Pius Walker von der Walker Werbeagentur («die kleinste Werbeagentur der Welt») mit einem interessanten Ausflug in die Werbewelt. Anhand von verschiedenen Beispielen aus der Geschichte der Werbung sowie aus seiner Praxis illustrierte Walker, welche Rolle die Marke in der Werbung spielt. Zu Beginn seiner Präsentation forderte er die Tagungsteilnehmer auf zu schätzen, mit wie vielen Werbebotschaften wir täglich ungefragt konfrontiert würden. Die Antwort, es seien über 4000 (und in den USA noch weit mehr), überraschte die meisten Anwesenden. Ein Mittel, um in dieser Flut von Werbebotschaften auffallen zu können, ist gemäss Walker die Verwendung oder die Bezugnahme auf Kennzeichen Dritter. Er machte aber deutlich, dass es nicht nur rechtlich, sondern auch marketingmässig heikel ist, sich bei Drittmarken zu bedienen.

Es folgte eine kurze Zeitreise in die Werbegeschichte von Pepsi-Cola und Coca-Cola, deren gegenseitig aufeinander Bezug nehmende Werbekampagnen schon fast als legendär bezeichnet werden können.

Eine weitere Werbeaktion aus der eigenen Schmiede der Agentur Walker, die Kampagne für «die schnellste Druckerei der Welt», machte es sich zum Ziel, die aktuellsten News des Vortages ab 6 Uhr morgens auf Riesenplakaten zu verbreiten und somit den herkömmlichen Printmedien mit den Neuigkeiten zuvorzukommen. Die Kampagne zeigte auf, wie sich informative Berichterstattung und kommerzielle Kommunikation überschneiden können und wie schwierig es ist zu beurteilen, ob die Benutzung einer Marke oder des Bildes eines Dritten bei der Bewerbung der eigenen Dienstleistung noch erlaubt ist oder nicht.

IV. «Descriptive Use Defence» im schweizerischen Markenrecht?

Den zweiten Tag eröffnete Fürsprecher Peter Widmer mit seinem Vortrag zum Thema «Descriptive Use Defence im schweizerischen Markenschutzgesetz?». Als Ausgangspunkt stellte Widmer die englische Version von Art. 17 TRIPS vor, wonach die Mitgliedstaaten in ihrem jeweiligen Markenrecht Schrankentatbestände «such as fair use of descriptive terms» vorsehen könnten. Das Schweizer Markenrecht verfüge offensichtlich über keine ausdrückliche Schranke im Sinne einer solchen «Descriptive Use Defence». Allerdings erlaube das im Schweizer Markenrecht fest verankerte Konzept von Art. 2 ZGB, die Ausübung des markenrechtlichen Verbotsrechts einer einzelfallgerechten Kontrolle zu unterziehen.

Zu den möglichen Einwendungen des Beklagten in einem Markenkonflikt gehörte daher die Berufung auf normierte Schranken wie Art. 14 MSchG oder aber auf inhärente Schranken, die sich aus Art. 2 ZGB ableiten lassen könnten. Unter Art. 2 ZGB finde auch die «Descriptive Use Defence» ihren Platz, welche wohl im Wesentlichen der in der Lehre ausgearbeiteten Einwendung des sachlichen Mitgebrauchs entspreche. Demnach sei zu prüfen, ob der Gebrauch der Drittmarke bzw. die

Bezugnahme auf diese Marke zur Bewerbung des eigenen Angebots objektiv geeignet, notwendig und angemessen sei.

Die Anknüpfung an Art. 2 ZGB ermögliche schliesslich auch eine saubere Abgrenzung gegenüber dem Lauterkeitsrecht. Soweit ein markenrechtlicher Abwehranspruch bestehe, solle primär dieser auf seine Durchsetzbarkeit geprüft werden, wobei sich allfällige Schranken auch aus den allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts wie Art. 2 ZGB ergeben könnten. Eine lauterkeitsrechtliche Überprüfung eines kennzeichenrechtlichen Sachverhalts habe zwar auch seine Wurzeln in Art. 2 ZGB, das UWG bringe jedoch über den reinen Zwecktatbestand des Art. 2 ZGB hinaus auch eine funktionale, marktbezogene Betrachtungsweise ins Spiel. Den Einbezug derartiger wettbewerbsrechtlicher Überlegungen bei der Beurteilung von Schranken des markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts bezeichnete Widmer als wenig sachgerecht.

V. Lautere Bezugnahmen im schweizerischen Recht

Als nächstes sprach RA Dr. Magda Streuli-Youssef über die lautere Bezugnahme im schweizerischen Recht. Einleitend legte Streuli-Youssef dar, dass das schweizerische MSchG zwar keine allgemeine Schrankenbestimmung, wohl aber so genannte immanente Schranken enthalte: So beschränkt sich das Recht an der Marke grundsätzlich auf den «geschäftlichen Verkehr», den «kennzeichenrechtlichen Gebrauch» und den «Gebrauch im Bereich des Schutzzumfanges der Marke». Markenrechtliche Ansprüche können ausserdem verwirken und kennzeichenrechtliche Ansprüche ausgeschlossen werden, wenn die Marke nicht rechtserhaltend gebraucht wird.

Sodann wies Streuli-Youssef darauf hin, dass der Schutz aus Art. 2, 3 lit. a, b, d und e UWG auch bei nicht kennzeichenmässigem Gebrauch und ausserhalb des markenrechtlichen Gleichartigkeitsbereiches gilt und kein Wettbewerbsverhältnis voraussetzt.

Schliesslich ging sie auf zwei Beispiele aus der Rechtsprechung ein. Im Rama-Cremefine-Entscheid hatte das Bundesgericht entschieden, dass Art. 3 lit. d UWG die Verursachung einer Verwechslungsgefahr nur hinsichtlich einer betrieblichen Herkunft und nicht hinsichtlich einer Sachbezeichnung verbiete.

Ausführlicher behandelte Streuli-Youssef den Fall Audi und VW (BGE 128 III 146). Hier erachtete das Bundesgericht den Gebrauch einer Drittmarke in Form einer Leuchtreklame eines Garagenbetriebs als zulässig, da diese Werbung bloss auf das Dienstleistungsangebot der Garage hinweisen würde. Streuli-Youssef warf in ihrem Referat insbesondere die (vom Bundesgericht offen gelassene) Frage auf, wo genau die Grenzen eines zulässigen Mitgebrauchs einer Marke liegen würden. Dürfen Dritte die Marke lediglich in neutralen Buchstaben benutzen oder auch das Originallogo des Markeninhabers? Dürfen Dritte dieses Logo auch abändern? Fragen, auf die es in der Rechtsprechung (noch) keine gesicherten Antworten gibt.

VI. Schranken des Schutzes der Gemeinschaftsmarke

RA Dr. Verena von Bomhard referierte schliesslich über die Schranken im Recht der Gemeinschaftsmarke. Als tatbestandsinhärente Schranken nannte sie zunächst den Schutzzumfang, die territoriale Schutzausdehnung sowie das Erfordernis der markenmässigen Benutzung. Insbesondere im Zusammenhang mit der Frage der markenmässigen Benutzung wies sie, ebenso wie tags zuvor bereits Kur, auf die bislang uneinheitliche Rechtsprechung des EuGH hin.

Anschliessend ging von Bomhard auf die eigentlichen Schranken ein, namentlich die in Art. 12 GMV normierten Lauterkeitsvorschriften. Dabei sei die Tatbestandsvoraussetzung, «sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht», in etwa gleichzusetzen mit der Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln. Entscheidend sei also auch im europäischen Recht stets die Lauterkeit bzw. die Frage, was anständig bzw. nicht anständig sei. Dafür halte der EuGH zwei Tests bereit: Zum einen den Test gemäss dem Urteil Anheuser-Busch (C 245/02), wonach es nicht angeht, wenn (1.) die Benutzung der fremden Marke auf nicht bestehende Handelsbeziehungen schliessen lässt und (2.) dies die Verbraucher erkennen können. Zum anderen den Test gemäss dem Urteil Gillette (C-228/03), wonach entscheidend sei, ob (1.) die Benutzung der fremden Marke auf Handelsbeziehungen schliessen lasse oder (2.) die Benutzung den Wert der Marke durch unlautere Ausnutzung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft beeinträchtige oder (3.) durch die Benutzung die Marke herabgesetzt oder

schlechtgemacht werde, wobei es (4.) jeweils auf die subjektive Unlauterkeit (Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis) ankomme.

Abschliessend hielt von Bomhard zusammenfassend fest, dass es bei den Schranken des Art. 12 GMV auf das objektive Tatbestandsmerkmal der beschreibenden Benutzung sowie das subjektive Tatbestandsmerkmal der anständigen Gepflogenheiten ankomme. Die Schranken seien nicht in den Benutzungstatbestand hineinzudeuten. Es sei wenig hilfreich, die «Sittlichkeit» der beschreibenden Benutzung mittels der objektiven Tatbestandsmerkmale der Markenverletzung zu prüfen.

VII. Diskussion: Bedarf des schweizerischen MSchG eines Schrankenkatalogs?

Zum Abschluss der Veranstaltung fasste RA Dr. Michael Ritscher die Ergebnisse der Tagung zusammen. Er wies einleitend darauf hin, dass die Schrankenproblematik in Zukunft wahrscheinlich noch an Bedeutung gewinne, da die immer zahlreicheren Farb- und Formmarken zusätzliche Fragestellungen aufwerfen dürften.

Ritscher erinnerte ferner daran, dass hinsichtlich der Frage der Verwendung eines Zeichens «als Marke» in der Europäischen Union und in der Schweiz für einmal verschiedene Voraussetzungen gelten würden. Aufgrund des nicht harmonisierten Lauterkeitsrechts bestehe in der EU ein erhebliches Bedürfnis, den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens grosszügig zu bejahen, um den Sachverhalt unter harmonisiertem (Marken-)Recht beurteilen zu können.

Auf die Frage von Ritscher, wie ein allfälliger Schrankenkatalog im schweizerischen Markenschutzgesetz konkret aussehen könnte, gingen die Meinungen der Teilnehmer auseinander. Einig war man sich immerhin, dass ein Katalog mit abschliessend aufgezählten Tatbeständen wenig Sinn machen würde, sondern dass eher eine beispielhafte Aufzählung mit einer Generalklausel anzustreben sei. Ziel müsse insgesamt eine Verbesserung der Rechtssicherheit sein.

* lic. iur., Zürich.

** Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.

*** Dr. iur., Fürsprecher, Zürich / Bern.