

Mit Tripp Trapp in die Falle gelaufen?

MICHAEL DEGKWITZ* / CORSIN BLUMENTHAL**

Im Entscheid Tripp Trapp III vom 20. Januar 2004, publiziert in sic! 2004, 407 ff., hat das Bundesgericht u.a. die Gelegenheit erhalten, die Praxis zur notorisch bekannten Marke zu verfestigen. Es hat diese Aufgabe im rechtstheoretischen Teil (E. 4.1 bis 4.7) durch Hinweis auf zahlreiche Literatur und Judikatur, auch mit einem Blick über die Schweizer Grenze, grösstenteils überzeugend wahrgenommen, hat es aber leider versäumt, diese klaren Erkenntnisse liquid auf den konkreten Sachverhalt zu transponieren. Jedenfalls ist die Begründung in einzelnen Punkten zu knapp ausgefallen (E. 4.9) und verdient deshalb eine eingehendere Betrachtung. Dem Entscheid liegt im Hinblick auf die nachfolgend erörterten Rechtsfragen im Wesentlichen der folgende Sachverhalt zu Grunde:

Die Klägerin ist Inhaberin der notorisch bekannten Marke «Tripp Trapp», welche in der Schweiz seit 1973 für einen Kinder(hoch-)stuhl benutzt wird, sowie der gleichnamigen Schweizer Marke 471.866, welche am 18. November 1999 für «Möbel, insbesondere Stühle; Einzel- und Bestandteile davon» in Klasse 20 hinterlegt und am 4. Mai 2000 eingetragen worden ist. Die Beklagte benutzt das auch in ihrer Firma vorkommende Zeichen «Trip Trap» in der Schweiz markenmässig seit 1996 – also vor Hinterlegung der Schweizer Marke 471.866 der Klägerin – für Möbel, Holzböden und Geschenkartikel.

Das Bundesgericht weist darauf hin, dass der Begriff der notorisch bekannten Marke als Ausnahme vom Eintragungsprinzip restriktiv auszulegen ist und definiert eine Marke als notorisch bekannt, «wenn sie in einem der massgebenden Verkehrskreise allgemein als Herkunfts- oder Individualisierungszeichen verstanden wird, in dieser Funktion einem geläufigen Verständnis entspricht» (E. 4.7.3). Hinsichtlich des Bekanntheitsgrades weist es ergänzend auf die vergleichbare Situation der Verkehrsdurchsetzung hin: «Notorietät ist nichts anderes als Verkehrsgeltung im massgebenden Kreis» (E. 4.7.3). Weiterhin lehnt es das Bundesgericht ab, einen festen Prozentsatz der Kenntnis im massgeblichen Verkehrskreis festzusetzen, weil es auf eine Gesamtbeurteilung ankommt, die nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Kriterien mit einschliesst. Dennoch gibt es den Richtwert von 50 Prozent Bekanntheitsgrad an (E. 4.7.3).

Im konkreten Fall hat das Bundesgericht gestützt auf die erhobenen Verkaufszahlen und die Werbeunterlagen die notorische Bekanntheit der Marke «Tripp Trapp» auch ohne Vorliegen eines demoskopischen Gutachtens bejaht. Ist davon auszugehen, dass «Tripp Trapp» tatsächlich eine notorisch bekannte Marke ist, steht zweifelsohne fest, dass eine Verwechslungsgefahr mit «Trip Trap» im Hinblick auf «Möbel» vorliegt. Nicht ohne weiteres nachvollziehbar ist jedoch die in lediglich zwei Sätzen «begründete» Auffassung des Bundesgerichts, dass der Beklagten gestützt auf Art. 16 Abs. 3 TRIPS, dessen Voraussetzungen «offensichtlich erfüllt» seien (E. 4.9), untersagt werden könne, «Trip Trap» auch für die nicht gleichartigen «Holzböden und Geschenkartikel» zu verwenden. Die nach vorerwähnter Bestimmung erforderliche Gefahr der markenrechtsverletzenden Assoziation ergebe sich aus dem von Gartenmöbeln dominierten Gesamtangebot der Beklagten. Inwiefern eine Assoziation zwischen solchen Produkten und Holzböden sowie insbesondere Geschenkartikeln besteht, führt das Bundesgericht nicht weiter aus und es geht im Zusammenhang mit dem zur Diskussion stehenden Sachverhalt auch mit keinem Wort auf die Problematik und die Diskussion betreffend Art. 16 Abs. 3 TRIPS ein.

Im Unterschied zu Art. 16 Abs. 1 TRIPS, welcher sich auf die «normale» Marke bezieht, handeln Art. 16 Abs. 2 und 3 TRIPS von der notorisch bekannten Marke. Der hier interessierende 3. Absatz sieht vor, dass Art. 6bis PVÜ sinngemäss auf diejenigen Waren und Dienstleistungen anzuwenden ist, die denen, für welche die Marke eingetragen ist, nicht ähnlich sind. Diese Bestimmung propagiert somit den Schutz der notorischen Marke im Aussergleichartigkeitsbereich, macht dies aber von zwei Bedingungen abhängig: 1. muss die Benutzung der Marke im Zusammenhang mit diesen Waren oder Dienstleistungen auf eine Verbindung zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen und dem Inhaber der eingetragenen Marke hinweisen und 2. müssen die Interessen des Inhabers der eingetragenen Marke durch die Benutzung beeinträchtigt werden können.

Art. 16 Abs. 3 TRIPS setzt somit, soviel steht fest, eine eingetragene Marke voraus. Unklar und umstritten ist allerdings, ob diese Eintragung in dem Land bestehen muss, in dem der Schutz begehrt wird (Schutzland), oder in dem Heimatland des Markeninhabers (Ursprungsland). Die Beantwortung dieser Frage zeitigt verschiedene Konsequenzen: Wird auf eine Eintragung im Schutzland abgestellt, bedarf es hier einer Eintragung wenigstens in einer Klasse; ist eine Eintragung im Ursprungsland erforderlich, ist die notorisch bekannte Marke auch ohne Registrierung im Schutzland über den Gleichartigkeitsbereich hinaus geschützt (vgl. dazu M. Schneider, Die notorische Marke: Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen für das schweizerische Markenrecht, GRUR Int. 1998, 468). Nach überwiegender und auch hier vertretener Auffassung ist eine Registrierung im Schutzland erforderlich (vgl. Ch. Rohner, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern 2002, 129 ff.). Ist dieser Interpretation Vorrang zu geben, wäre Art. 16 Abs. 3 TRIPS gar nicht anwendbar gewesen. Hätte das Bundesgericht indessen die Auffassung vertreten, es sei entgegen der herrschenden Meinung eine Registrierung im Ursprungsland erforderlich, hätte es dies begründen müssen. Dies hat es jedoch nicht getan; vielmehr hat es die Voraussetzung der Registrierung im Ursprungs- oder im Schutzland schlechthin nicht geprüft und damit im Ergebnis auf einen Schlag nebst dem Eintragungsprinzip ein weiteres Fundamentalprinzip des Markenrechts, nämlich das Spezialitätsprinzip, aus den Angeln gehoben. Entgegen der höchstrichterlichen Auffassung sind die Voraussetzungen von Art. 16 Abs. 3 TRIPS alles andere als «offensichtlich erfüllt». Indem das Bundesgericht die Anwendbarkeit dieser Bestimmung nur im «komplexen» Bereich der notorischen Bekanntheit – hier aber mit der erforderlichen Akribie – geprüft hat, hat es den einfacheren Teil, nämlich die Prüfung des Vorliegens einer Registrierung im Ursprungs- oder Schutzland, vernachlässigt und ist damit in eine offensichtliche Falle gelaufen.

Verdient die Auffassung Zustimmung, dass eine Registrierung im Schutzland – vorliegend somit in der Schweiz – eine Voraussetzung von Art. 16 Abs. 3 TRIPS ist, stellt sich weitergehend die Frage, ob ein Anwendungsfall von Art. 15 MSchG vorliegt. Diese Bestimmung regelt bekanntlich den Fall eines Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus gegen Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verwässerung. Im Wortlaut von Art. 15 MSchG ist die Notwendigkeit einer Registrierung der berühmten Marke nicht enthalten. Das Bundesgericht hätte somit Gelegenheit gehabt, die in der Literatur kontrovers diskutierte Frage, ob Art. 15 MSchG auch für eine nicht registrierte Marke anwendbar ist, zu beantworten (vgl. zum Stand der Lehre insb. Rohner, 121).

Nach unserer Auffassung setzt Art. 15 MSchG die Registrierung der berühmten Marke zumindest in einer Klasse voraus (gl. M. Schneider, 469, Fn. 95). Der Sinn der Vorschrift besteht darin, über den Bereich der Waren oder Dienstleistungen, die mit den registrierten Waren oder Dienstleistungen gleichartig sind, hinaus einen Markenschutz zu gewähren. Diese Bestimmung gewährt somit eine Ausnahme vom Spezialitätsprinzip. Demgegenüber stellt die notorisch bekannte Marke eine Ausnahme von dem in Art. 5 MSchG statuierten Eintragungsprinzip dar. Eine Kombination von beiden Ausnahmesituationen ist weder im MSchG noch in Art. 16 Abs. 3 TRIPS vorgesehen.

Wenn man dieser Auffassung folgt, ist die Entscheidung des Bundesgerichts bezüglich der Waren «Holzböden, Geschenkartikel» unzutreffend. Es ist bedauerlich, dass das Bundesgericht einer ganzen Reihe von sich aus Art. 16 Abs. 3 TRIPS ergebenden Fragen nicht nachgegangen ist und damit eine Chance vertan hat, etwas Licht ins Dunkel der notorisch bekannten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs zu bringen.

* Rechtsanwalt (Deutschland).

** Dr. iur., Rechtsanwalt