

## INGRES

## «Workshop über Kennzeichenrecht» – Entwurf eines schweizerischen Kennzeichengesetzes

CHRISTOPH GASSER\*

Anlässlich des «Workshops» «Die Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht» vom 22. und 23. August 2003 in der Kartause Ittingen waren die Teilnehmenden zur Erkenntnis gelangt, dass im Kennzeichenrecht entgegen einer vermeintlichen «Binsenwahrheit» «nicht undifferenziert davon ausgegangen werden darf, dass die Verwechslungsgefahr einheitlich zu beurteilen» ist; gleichwohl sprach RA Dr. Lucas David von «seinem Traum des allgemeinen Teils des Immaterialgüterrechts» und setzte sich dafür ein, «das Kennzeichenrecht gesamthaft zu betrachten» (siehe Tagungsbericht von RA Dr. Gallus Joller, sic! 2004, 264 f.).

Die von RA Dr. Michael Ritscher geleitete Tagung gab Anstoss zur Bildung einer Arbeitsgruppe,\*\* welche sich weiter mit der Verallgemeinerung des Kennzeichenrechts befasste, um schliesslich im Sinne einer Diskussionsgrundlage den Entwurf eines «Bundesgesetzes über die Kennzeichen (Kennzeichengesetz, KZG)» der Ittinger Ingres-Tagung des Jahres 2004 vorzulegen.

An dieser Veranstaltung stellte RA Dr. Lucas David nach den einleitenden Worten von RA Dr. Michael Ritscher den Entwurf des «KZG» vor. Um die Schwierigkeiten der politischen Machbarkeit wissend, aber auch unter Hinweis auf vorbestehende immaterialgüterrechtliche Gesetze, welche verschiedene Schutzrechte im selben Erlass regeln (aMSchG, MSchG, PatG, URG), erläuterte RA Dr. David namentlich die folgenden Eckpunkte des Entwurfs:

- Das Gesetz regelt gemäss seinem ersten Artikel «Kennzeichen»<sup>1</sup>. Der Geltungsbereich erfasst Kennzeichen für Unternehmen und Produkte, womit ein- gangs verkündet wird, dass insbesondere Firmen und Marken im gleichen Erlass geregelt werden.
- Bei anschliessender näherer Betrachtung gelten als «Kennzeichen» auf der Grundlage des Spezialitätsprinzips und gestützt auf Registereintragung oder Notorietät eingetragene oder notorisch bekannte Marken, notorisch bekannte Ausstattungen und Aufmachungen, eingetragene oder notorisch bekannte geschäftliche Bezeichnungen, notorisch bekannte Werktitel, eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben sowie notorisch bekannte Herkunftsangaben<sup>2</sup>.
- Die Einführung des Spezialitätsprinzips bedeutet die gesetzliche Verankerung des Branchenprinzips für Firmen, wobei auf den statutarischen Zweck des Schutz suchenden Unternehmens abgestellt wird<sup>3</sup>.
- Damit einher geht der Verzicht auf eine Regelung der vom Spezialitätsprinzip nicht erfassten Namen und Domännennamen im «KZG» sowie eine Verweigerung des Schutzes für andere gewerbliche Kennzeichen, welche weder eingetragen noch notorisch bekannt sind.
- Die absoluten<sup>4</sup> und relativen<sup>5</sup> Schutzausschlussgründe werden im Wesentlichen im Rahmen der jüngeren Rechtsprechung verfeinert; das Eintragungshindernis der Bösgläubigkeit wird ausdrücklich hinzugefügt<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Art. 1 KZG (Geltungsbereich): «Dieses Gesetz gilt für alle Zeichen, die geeignet sind, Unternehmen, Waren oder Dienstleistungen (Produkte) oder Teile davon von anderen unterscheidbar zu machen (Kennzeichen).»

<sup>2</sup> Vgl. Art. 2 Abs. 1 KZG (Dauer des Schutzes): «Kennzeichen sind geschützt, sobald und solange sie in Verbindung mit einer Unternehmenstätigkeit oder mit Produkten in einem öffentlichen Register der Schweiz oder mit Wirkung für die Schweiz eingetragen oder hier notorisch bekannt sind.»

<sup>3</sup> Siehe Art. 11 Abs. 3 KZG (Gleichartigkeit): «Beim geschützten registrierten Kennzeichen beurteilen sich die beanspruchten Produkte bzw. die beanspruchten Branchen nach dem Registereintrag bzw. nach dem statutarischen Zweck; (...).»

<sup>4</sup> Art. 5 Abs. 1 KZG (Ausschlussgründe): «Folgende Zeichen sind vom Kennzeichenschutz ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung in ein öffentliches Register gemäss Art. 2 Abs. 1 der Ungültigerklärung:

a) Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben,

- Im Zeichen der Stärkung der Rechtssicherheit treten die «Folgen des Nichtgebrauchs» entsprechend dem alten und entgegen dem geltenden MSchG bereits nach drei und nicht erst nach fünf Jahren ein, wobei nun offen auch eine Firmengebrauchspflicht aufgeführt wird<sup>7</sup>.
- Die Schrankenbestimmungen werden ausgebaut, wobei auf eine Auflistung im Sinne von Art. 6 MRL verzichtet wird. Wesentlichste Schranke ist, dass ein geschütztes Kennzeichen nur gegen kennzeichenmässigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr geschützt wird (und damit nicht gegen beschreibenden Gebrauch)<sup>8</sup>. Sodann werden Weiterbenutzungsrecht und Verwirkung geregelt sowie unter Vorbehalt allfälliger Gegenrechtsabkommen (vorab mit der EU) die nationale Erschöpfung eingeführt.
- Widersprüche sind nicht nur gegen jüngere Markeneintragungen möglich, sondern auch gegen jüngere Firmen, Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben.

Dr. David Aschmann und RA Dr. Christian Rohner vertieften in der Folge Fragen des sachlichen Schutzzumfangs der Kennzeichen sowie der Wirkungen des Schutzes nach dem KZG vor dem Hintergrund des geltenden Rechts. Die Bestimmung zum sachlichen Schutzzumfang<sup>9</sup> gliedert sich in die Tatbestände der Irreführung («Verwechslungsgefahr» und «Gefahr des Gedanklichen-In-Verbindung-Bringens» – letzterer Tatbestand in Ausweitung des bisherigen Begriffs der «mittelbaren Verwechslungsgefahr»), der Anlehnung (Gefährdung einer Kennzeichenserie und Gefährdung eines berühmten Kennzeichens) und der Herabsetzung (unnötige Herabsetzung des Inhabers in Anlehnung an Art. 3 lit. a UWG), welche die Referenten anhand praktischer Beispiele besprachen.

- 
- b) Zeichen, die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale von Produkten dienen können,
  - c) Zeichen, die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind,
  - d) Zeichen, die ausschliesslich aus Formen bestehen und
    - die für die beanspruchten Produkte archetypisch sind, oder
    - bei denen sich der Zweck in der Form erschöpft oder
    - bei denen eine andere Form unzumutbar weniger praktisch, weniger solide oder teurer ist,
  - e) Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten, oder gegen geltendes Recht verstossen,
  - f) Zeichen, die ein religiöses Symbol enthalten,
  - g) Zeichen, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft von Produkten irrezuführen,
  - h) Zeichen, die mangels Genehmigung durch die zuständigen Stellen gemäss Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zurückzuweisen sind.»

<sup>5</sup> Die Bestimmungen zu den relativen Ausschlussgründe gliedern sich in die ausführlichen Bestimmungen von Art. 9 (Schutzzumfang), Art. 10 (sachlicher Schutzzumfang), Art. 11 (Produkt- bzw. Branchengleichartigkeit), Art. 12 (Berühmte Kennzeichen), Art. 13 (Zeichenähnlichkeit), Art. 14 (Kennzeichnungskraft), Art. 15 (Kriterien der Verwechslungsgefahr), Art. 16 (örtlicher Schutzzumfang) und Art. 17 KZG (zeitlicher Schutzzumfang).

<sup>6</sup> Art. 21 (Bösgläubigkeit): «Von der Eintragung in einem Register gemäss Art. 2 ausgeschlossen sind Kennzeichen, die offensichtlich bösgläubig angemeldet werden.»

<sup>7</sup> Art. 6 Abs. 1 KZG (Folgen des Nichtgebrauchs): «Hat der Inhaber ein eingetragenes Kennzeichen nach dessen Eintragung während eines ununterbrochenen Zeitraums von 3 Jahren nicht im Zusammenhang mit dem statutarischen Zweck oder den beanspruchten Produkten gebraucht, so kann er seine Rechte gegenüber Dritten nicht mehr geltend machen, ausser wenn triftige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.»

<sup>8</sup> Siehe insbesondere Art. 8 Abs. 1 KZG (Wirkungen des Schutzes): «Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, dürfen geschützte Kennzeichen von Dritten nicht ohne Zustimmung des Inhabers kennzeichenmässig im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich Korrespondenz und Werbung, gebraucht werden.»

<sup>9</sup> Art. 10 KZG (sachlicher Schutzzumfang): «1. Ein Kennzeichen wird gegenüber einem identischen oder ähnlichen Zeichen geschützt, das für gleiche oder gleichartige Produkte bzw. für in der gleichen oder gleichartigen Branche tätige Unternehmen gebraucht wird, sofern die Kombination von Produkt- bzw. Branchengleichartigkeit (Art. 11), Zeichenähnlichkeit (Art. 13) und Kennzeichnungskraft des geschützten Kennzeichens (Art. 14) in den relevanten Verkehrskreisen

- a) zur Gefahr führt, dass das Zeichen irrtümlich für das geschützte Kennzeichen gehalten wird (Verwechslungsgefahr), oder
  - b) die unrichtige Vorstellung einer Verbundenheit zwischen den betreffenden Unternehmen oder Produkten hervorruft (Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens), oder
  - c) die Unterscheidungskraft des geschützten berühmten Kennzeichens gefährdet oder dessen Ruf ausnützt oder beeinträchtigt, oder
  - d) die Vorstellung hervorruft, dass sich das Zeichen ohne Notwendigkeit an das geschützte Kennzeichen oder eine Kennzeichenserie anlehnt, oder
  - e) die Inhaberin des geschützten Kennzeichens unnötig herabsetzt.
2. Kennzeichenkollisionen werden nach dem Verständnis der relevanten Verkehrskreise, namentlich der durchschnittlichen, aufmerksamen, informierten und verständigen Marktteilnehmer und Konsumenten, beurteilt.»

Prof. Dr. Annette Kur leitete den zweiten Tag des Seminars mit einer Beurteilung des Entwurfs aus europarechtlicher Sicht ein und erörterte im Gespräch mit dem Plenum insbesondere die folgenden Punkte:

- Es stellt sich die Frage, ob die Schutzvoraussetzung der Unterscheidung nach Massgabe der kommerziellen Herkunft bereits in der Definition des Geltungsbereichs von Art. 1 KZG<sup>10</sup> anzuführen ist (und nicht erst unter dem Titel der absoluten Ausschlussgründe von Art. 5<sup>11</sup> KZG), um damit zum Ausdruck zu bringen, dass die Unterscheidung als solche nicht ausreicht, sondern stets als Hinweis auf die kommerzielle Herkunft verstanden werden muss. RA Dr. David fügte an, dass Marken nicht nur dazu dienen, um die Produkte des eigenen Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG), sondern auch um sie von anderen Produkten des gleichen Unternehmens unterscheidbar zu machen.
- Nicht eingetragene Handelsnamen erlangen gemäss dem Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 KZG<sup>12</sup> nur Schutz, sofern sie notorisch bekannt sind, was zur Inländerbenachteiligung führen kann, da ausländische Handelsnamen nach der auch unter dem TRIPS-Abkommen zu beachtenden und allenfalls direkt anzuwendenden Regel von Art. 8 PVÜ der Notorietät weiterhin nicht bedürfen. RA Dr. Ritscher regte dabei an zu prüfen, ob als «in der Schweiz notorisch» zu betrachten wäre, was bereits bisher in der Schweiz als ausländischer Handelsname geschützt war.
- Im Rahmen der absoluten Ausschlussgründe von Art. 5 KZG<sup>13</sup> wird auf den in Art. 3 Abs. 1 lit. e MRL vorgesehenen, wenig verständlichen Ausschlussgrund der wertbestimmenden Formgebung verzichtet und stattdessen sinnvollerweise und in Anlehnung an die Lego-Rechtsprechung von BGE 129 III 514 ff. die Frage nach alternativen Formen aufgeworfen (Zeichen, «die ausschliesslich aus Formen bestehen und bei denen eine andere Form unzumutbar weniger praktisch, weniger solide oder teurer ist», sind nach Art. 5 Abs. 1 lit. d KZG<sup>14</sup> vom Markenschutz ausgeschlossen).
- Die Annahme von Art. 7 KZG<sup>15</sup>, wonach die berechnete Verwendung von Schutzvermerken den guten Glauben Dritter zerstört, erscheint als fragwürdig. Die Verwendung eines Schutzvermerks stellt nicht zwingend sicher, dass ein späterer Verwender der Marke das Zeichen tatsächlich gekannt hat.
- Eine ausdrückliche Regelung der Doppelidentität (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG), bei welcher ein relativer Ausschlussgrund ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr angenommen wird, findet sich nicht im Entwurf. Damit fehlt nicht nur ein spezieller Tatbestand für die Bekämpfung der Markenpiraterie, sondern auch eine Rechtsgrundlage für das (geplante) Verbot von Parallelimporten.
- Zur Bestimmung des sachlichen Schutzzumfangs dient im Entwurf das Element der Gleichartigkeit weiterhin grundsätzlich als absolute Grenze (entsprechend dem MSchG, aber anders als das europäische Recht), was die Rechtssicherheit einerseits stärkt, andererseits jedoch nur dann zu befriedigenden Ergebnissen führt, wenn die Grenzen der Gleichartigkeit weit gezogen werden.
- Die Abkehr von der internationalen Erschöpfung wäre offensichtlich politisch bedingt, wobei das Plenum das Interesse der schweizerischen Verbraucher an einer einheimischen «Hochpreisinsel» bezweifelte. Ein Blick auf die Herkunft der Kläger in den dem Bundesgericht zum Grundsatzentscheid vorgelegten Parallelimportfällen zeige, dass gerade ausländische Unternehmen von einer nationalen Erschöpfung zu profitieren trachteten.

Anschliessend beleuchtete Dr. Anne Niedermann den Entwurf aus dem Blickwinkel der Umfrageforscherin. Auf der Suche nach der Berücksichtigung des Marktes und der Verbraucher im vorgeschlagenen Gesetz wurde Dr. Niedermann in der Definition des Geltungsbereichs (Art. 1 KZG<sup>16</sup>) nicht fündig, bemerkte jedoch in der Regelung der absoluten Ausschlussgründe einen gelungenen Hinweis auf den «allgemeinen Sprachgebrauch» (Art. 5 Abs. 1 lit. c KZG<sup>17</sup>) sowie bei den relativen Ausschluss-

<sup>10</sup> Siehe Fn. 1.

<sup>11</sup> Siehe Fn. 4.

<sup>12</sup> Siehe Fn. 2.

<sup>13</sup> Siehe Fn. 4.

<sup>14</sup> Siehe Fn. 4.

<sup>15</sup> Art. 7 KZG (Schutzvermerke): «Die berechnete Verwendung von Schutzvermerken wie TM oder, nach erfolgter Eintragung, ® zerstört den guten Glauben Dritter.»

<sup>16</sup> Siehe Fn. 1.

<sup>17</sup> Siehe Fn. 4.

gründen das Verbot, eine Vorstellung hervorzurufen, «dass sich das Zeichen ohne Notwendigkeit an eine Kennzeichenserie anlehnt» (Art. 10 Abs. 1 lit. d KZG<sup>18</sup>). Dr. Niedermann stellte fest, dass der Entwurf auf der Linie der deutschsprachigen Staaten die Verwechslungsgefahr als nicht empirisch feststellbar betrachtet, auch wenn die Demoskopie in den Augen des Bundesgerichts erheblich an Anerkennung gewonnen hat (vgl. BGE 128 III 441 ff. und 130 III 328 ff.).

RA Dr. Irene Klauer erläuterte danach das Widerspruchsverfahren nach den Vorstellungen des Entwurfs. Das Verfahren soll vereinheitlicht und insbesondere das praktisch wenig wirksame Einspruchsverfahren von Art. 32 Abs. 2 HRegV durch die Möglichkeit abgelöst werden, beim IGE Widerspruch gegen Firmen zu erheben. Neben Firmen und Marken sollen zudem andere Kennzeichen wie ältere Herkunftsangaben und notorisch bekannte, nicht eingetragene Kennzeichen als Widerspruchgrundlage dienen. Ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs liessen sich Widersprüche gestützt auf berühmte Kennzeichen begründen. In Anlehnung an die Regelung der Gemeinschaftsmarkenverordnung würde zudem der «Einigungsversuch» («Cooling-off») institutionalisiert. Das IGE setzte dem Widersprechenden eine Frist von einem Monat, um sich mit der Gegenseite zu einigen, wobei ein teilweiser Erlass der Widerspruchsgebühr als Anreiz diene. Sollte ein Vergleich nicht erzielt werden und der Schriftenwechsel zum Abschluss gelangen, hätte das IGE binnen der Ordnungsfrist von sechs Monaten zu entscheiden.

Die Tagung schloss mit der Erkenntnis, dass die gegenwärtige Zersplitterung des Kennzeichenrechts eine Erschwerung des Rechtsalltags mit sich bringt, welche durch eine vereinheitlichende Kodifizierung überwunden werden könnte, sofern diese selbst bei ausdrücklicher Berücksichtigung der jüngsten Entwicklung das Ziel der klaren und knappen Formulierung nicht ausser Acht lässt. Trotz des nicht als unermesslich erachteten «Leidensdruckes» erscheint die Fortführung des Projekts als sinnvoll. Ingres wird daher künftig Einzelfragen des Entwurfs, wie jene der Gleichartigkeit, der Bedeutung der Demoskopie oder der Erneuerung des Widerspruchsverfahrens, vertiefen und das Projekt eines KZG namentlich im Sinne eines «Modellgesetzes» weiterverfolgen. Den unter Beizug weiterer Kennzeichenrechtler überarbeiteten Entwurf wird die sic! in einer ihrer nächsten Ausgaben veröffentlichen.

\* Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Zürich.

\*\*Bestehend aus Dr. David Aschmann, RA Dr. Ueli Buri, RA Dr. Lucas David, RA Dr. Irene Klauer, RA Dr. Michael Ritscher und RA Dr. Christian Rohner.

---

<sup>18</sup> Siehe Fn. 9.