

## AIPPI

### Konflikte zwischen Markenrechten und dem Recht auf freie Meinungsäusserung (Q 188)

#### BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN LANDESGRUPPE\*

##### I. Zusammenfassung

Freedom of speech primarily protects the citizen from governmental interference, but should also be taken into consideration by the courts in the interpretation of the law, as far as feasible. Accordingly, freedom of speech arguments should only be considered if the law leaves space for discretion, particularly if it allows that interests of both parties are weighted against each other.

Even if a trademark is famous, the trademarks law only grants protection against the use of the same or confusingly similar trademarks in relation to identical or similar goods or services. Since marking or advertising a good or a service does not appear as an act of speech, defendants very rarely refer to such right in trademark conflicts, and there appears to be no published Swiss decision on a trademark conflict in which the argument of free speech was relevant.

Law suits due to unfair criticism, parody or any other unwelcome use of a trademark not directly connected to a third party's product or service are usually judged under the Swiss unfair competition law, which forbids any act against the principles of good faith and particularly any misleading, denigrating or unfair statements and any reference for the purpose of profiting from another's reputation (anlehrende Werbung). Such acts may be committed by referring to a trademark as well as by referring to firms, names or symbols of businesses. It makes more sense to have one legislation in a general law than separate rules in each specific law.

A conflict between trademarks law and freedom of speech may then arise when a product is offered under reference to a third party's trademark. Unless such reference is necessary for describing a product (for example spare parts or services for Mercedes cars), they cannot be justified by the freedom of speech. In particular, references like "smells like Chanel No. 5" are not allowed in Switzerland.

##### II. Analyse der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung

###### 1. Recht auf freie Meinungsäusserung

a) *Welche Rechtsquellen (z.B. Verfassung) garantieren das Recht auf freie Meinungsäusserung?*

Völkervertragsrechtlich wird die Meinungs- und Informationsfreiheit durch Art. 19 UNO-Pakt II, Art. 10 EMRK und Art. 13 KRK (UNO- Kinderrechtskonvention) gewährleistet.

Auf nationaler Ebene garantiert in der Schweiz Art. 16 der Bundesverfassung die Meinungs- und Informationsfreiheit. Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten (sog. Meinungsfreiheit; Art. 16 Abs. 2 BV). Auch das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemeinzugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten, steht jedermann zu (sog. Informationsfreiheit; Art. 16 Abs. 3 BV).

b) *Was schliesst das Recht auf freie Meinungsäusserung mit ein? Ist sowohl die künstlerische als auch die wirtschaftliche Meinungsfreiheit geschützt? Wenn ja, geniesst die kommerzielle Meinungsfreiheit einen anderen Grad an Schutz?*

Die Meinungsfreiheit ist das Hauptgrundrecht innerhalb der Kommunikationsgrundrechte. Ihr kommt insofern eine Auffangfunktion zu, als sie nur Meinungsäusserungen abdeckt, die nicht durch spezifische Kommunikationsgrundrechte geschützt werden. Die Verbreitung einer Meinung mit dem Mittel

der Druckerpresse steht unter dem Schutz der Medienfreiheit (Art. 17 BV), die Verbreitung mit dem Mittel der elektronischen Medien unter jenem der Fernsehfreiheit (Art. 17 und 93 Abs. 2 BV), die wissenschaftliche Kommunikation unter dem der Wissenschaftsfreiheit (Art. 20 BV), der künstlerische Ausdruck unter dem Schutz der Kunstfreiheit (Art. 21 BV), die Werbung unter jenem der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) und die politische Meinungsbildung im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen unter dem Schutz der Wahl- und Abstimmungsfreiheit (Art. 34 Abs. 2 BV).

Unter den Begriff der Meinung fallen nach bundesgerichtlicher Praxis alle «Ergebnisse von Denkvorgängen sowie rational fassbar und mitteilbar gemachte Überzeugungen in der Art von Stellungnahmen, Wertungen, Anschauungen, Auffassungen und dergleichen» (BGE 117 Ia, 478). Geschützt sind gerade auch Minderheitsmeinungen, kritische, provozierende, schockierende oder beunruhigende Äusserungen. Wo die Grenzen zulässiger Kritik liegen, bestimmt sich nach den im konkreten Einzelfall betroffenen Interessen (B. Ehrenzeller, in: B. Ehrenzeller / Ph. Mastronardi / R.J. Schweizer / K.A. Wallender (Hg.), Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, Zürich/Lachen 2002, BV 16 N 6). Als Mittel der geschützten Meinungsäusserung kommen grundsätzlich alle Äusserungsmöglichkeiten in Frage, namentlich das gesprochene und geschriebene Wort, künstlerische Ausdrucksmittel, Tonträger, Filme, Spruchbänder, Lautsprecheranlagen, Ansteckknöpfe, Fahnen (BGE 117 Ia, 478).

Art. 16 BV bezieht sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur auf Äusserungen mit ideellem Inhalt. Mitteilungen, welche kommerziellen Zwecken dienen, fallen in den Geltungsbereich der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 BV (BGE 125 I, 420 f.). Dies spielt insofern eine Rolle, als an die Einschränkungen der Meinungsfreiheit als ideelles Grundrecht tendenziell höhere Anforderungen zu stellen sind als an diejenige der Wirtschaftsfreiheit (Ehrenzeller, BV 16 N 7). Werden in kommerziellen Äusserungen neben den wirtschaftlichen Zwecken Ziele von öffentlichem Interesse verfolgt, verdienen sie einen erhöhten Schutz. Im Vordergrund steht dann wiederum das Grundrecht der Meinungsfreiheit (J.P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, 205).

Dagegen schützt der EGMR im Rahmen der Meinungsfreiheit des Art. 10 EMRK auch Werbung und andere wirtschaftsbezogene Informationen. Dieser weitere Schutzbereich der Meinungsfreiheit nach EMRK hängt damit zusammen, dass die letztere keine Wirtschaftsfreiheit garantiert. Auch die EMRK lässt den Vertragsstaaten im Bereich der Regulierung wirtschaftlicher Sachverhalte einen grösseren Spielraum als bei der Einschränkung politischer Meinungsbildung. Da die Rechtsprechung des EGMR lediglich fordert, dass auch kommerzielle Äusserungen grundrechtlich geschützt sind, ist nicht entscheidend, dass für solche im Rahmen des Schweizerischen Rechts die Wirtschaftsfreiheit herangezogen wird, solange der Schutz denselben Umfang aufweist wie ihn Art. 10 EMRK vorsieht.

Die künstlerische Meinungsäusserung fällt, wie bereits erwähnt, unter den Schutz der Kunstfreiheit (Art. 21 BV). Keinen Einfluss auf den Schutz durch die Kunstfreiheit hat, ob die Kunst herstellenden oder vermittelnden Personen kommerzielle Ziele verfolgen (BGE 120 Ia, 192). Etwas anderes gilt nur, wenn die Gewinnstrebigkeit eindeutig im Vordergrund steht (BGE 114 Ib, 123).

*c) Sind auch Unternehmen oder nur Privatpersonen berechtigt, die freie Meinungsäusserung als Argument anzuführen?*

Sowohl natürliche als auch juristische Personen können sich auf die Meinungsfreiheit nach Art. 16 BV berufen. Dies gilt für die Grundrechte freier Kommunikation allgemein (vgl. J.P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, 185).

*d) Ist die freie Meinungsäusserung nur vor unerwünschten Eingriffen seitens der Staatsmacht geschützt, oder ist sie auch betroffen, wenn eine Privatperson ein Gericht anruft, um rechtliche Bestimmungen geltend zu machen, die sich in einschränkender oder bestrafender Weise auf die Meinungsäusserung auswirken können?*

Art. 35 Abs. 3 BV sieht ausdrücklich vor, dass die Behörden dafür sorgen, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden. Grundrechte binden in der Schweiz daher nicht nur die Träger staatlicher Aufgaben, sondern in einem gewissen Umfang auch Privatpersonen.

Die Pflicht zur grundrechtskonformen Auslegung wurde vom Bundesgericht schon unter Geltung der alten Bundesverfassung bejaht (BGE 125 III, 280; 120 V, 316; 116 IV, 39 u.v.m.) und nun auch nach

neuer Bundesverfassung konkretisiert (BGE 126 V, 73, 126 II, 327). Die überwiegende Mehrheit der Schweizer Lehre sieht trotz der zurückhaltenden Formulierung «soweit sie sich dazu eignen» in Art. 35 Abs. 3 BV die indirekte Drittwirkung verankert (Ehrenzeller, BV 35 N 23). Gerade bei den Grundrechten freier Kommunikation realisiert sich der Schutz oft im Rahmen grundrechtskonformer Auslegung.

Eine direkte Drittwirkung, das heisst die unmittelbare Bindung von Privaten an die Grundrechte, wird dagegen in der Schweizer Lehre fast einhellig abgelehnt (Ehrenzeller, BV 35 N 20).

Auch der EMRK kommt keine unmittelbare Drittwirkung zu. Durch die Pflicht des Staates, Grundrechtsverletzungen im Verhältnis zwischen Privaten zu verhindern, erhält die EMRK aber teilweise eine indirekte Drittwirkung (Ehrenzeller, BV 35 N 25).

## 2. Wahrnehmung des Rechtes auf freie Meinungsäusserung in Markenprozessen

a) *Wie werden Interessen bezüglich der freien Meinungsäusserung in Markenprozessen wahrgenommen?*

Vorweg stellt sich in der Schweiz die Frage, ob und inwiefern Konflikte zwischen dem Markenrecht und dem Recht auf freie Meinungsäusserung entstehen können. Ein solcher Konflikt ist von vornherein ausgeschlossen, wenn das Markenschutzgesetz auf einen die Meinungsäusserungsfreiheit betreffenden Sachverhalt keine Anwendung findet.

Vor der Revision des Markenschutzgesetzes im Jahre 1993 galt gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts, dass eine Marke nur durch den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens verletzt werden konnte (BGE 113 II 75). Dies wurde durch die im April 1993 in Kraft getretene revidierte Fassung des Markenschutzgesetzes geändert. Nach neuem Recht kann der Markeninhaber gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch seines Zeichens vorgehen. Kein kennzeichenmässiger Gebrauch liegt etwa dann vor, wenn die Marke in der redaktionellen Berichterstattung oder in der vergleichenden Werbung verwendet wird.

Auch die im Rahmen der Revision neu aufgenommene Bestimmung über den Schutz berühmter Marken (Art. 15 MSchG) gewährt nur insoweit Schutz, als der Gebrauch des Drittzeichens eine Gefährdung der Kennzeichnungskraft oder eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung des guten Rufs zur Folge haben könnte. Der Abwehranspruch bleibt somit auch bei der berühmten Marke auf Fälle der kennzeichenmässigen Mitverwendung beschränkt. Damit der Unterlassungsanspruch von Art. 15 MSchG geltend gemacht werden kann, muss somit das Zeichen vom Zweitbenutzer in einem erkennbaren Zusammenhang mit dessen Waren oder Dienstleistungen stehen. Anwendungsbeispiele von Art. 15 MSchG sind etwa der unbefugte Gebrauch einer Sportschuhmarke für Parfum (BGE 124 III 285 NIKE) oder das Anbringen des Lacoste-Krokodils in abgeänderter Form auf angeblichen Scherzartikeln (HGer Bern, SMI 1991, 235, «kopulierende Krokodile»).

Der markenrechtliche Abwehranspruch ist zudem auf Handlungen im geschäftlichen Verkehr beschränkt. Diese müssen auf wirtschaftliche Betätigung gerichtet sein und einem beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszweck dienen. Bei rein ideeller, wissenschaftlicher oder unternehmensinterner Tätigkeit liegt keine Handlung im geschäftlichen Verkehr vor, weshalb in diesen Fällen keine markenrechtlichen Abwehransprüche geltend gemacht werden können.

Da die kennzeichenmässige Verwendung einer Marke eher eine wirtschaftliche Tätigkeit als ein Akt der Meinungsäusserung ist, wird das Recht auf freie Meinungsäusserung in Markenprozessen äusserst selten angerufen.

Denkbar sind Grenzfälle, in welchen beispielsweise eine Anschrift gleichzeitig als markenmässiger Gebrauch einer Dienstleistungsmarke wie auch als Werbung für die erbrachten Dienstleistungen verstanden werden kann. Hier ist aber meist schwer auseinander zu halten, wie weit die Gerichte markenrechtliche und wie weit sie wettbewerbsrechtliche Überlegungen anstellen, da meist aus beiden Gründen geklagt wird. So bestätigte das Bundesgericht beispielsweise in einer auf beide Gesetze gestützten Klage, dass Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder Dienstleistungen zulässig sind, auch wenn davon Marken Dritter berührt werden (BGE 128 III 151 betreffend die zugelassene Aufschrift «VW/AUDI» zur Werbung für Reparatur- und Servicedienstleistungen durch einen unabhängigen Garagenbetrieb).

Im Übrigen wird der Rechtsausübung durch den Markeninhaber in besonders krassen Fällen durch das Verbot der missbräuchlichen Rechtsausübung (Art. 2 ZGB) Schranken gesetzt. Das Markenrecht kann keine Anwendung finden, wenn damit Ziele verfolgt werden, die mit dem Zweck des Markenrechts nicht vereinbar sind.

Ansonsten greift in der Schweiz bei Konflikten zwischen Marken und der Meinungsäusserungsfreiheit wohl eher das Wettbewerbsrecht. In Bezug auf das Verhältnis des Lauterkeitsrechts zum Recht auf freie Meinungsäusserung hat das Bundesgericht ausdrücklich festgehalten, dass bei der Behandlung von wettbewerbsrelevanten Äusserungen die Meinungsäusserungsfreiheit dann zu berücksichtigen sei, wenn gesellschaftlich wichtige Themen angesprochen werden und keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt werden. Die verfassungskonforme Auslegung des Gesetzes unter Berücksichtigung des Grundrechts der Meinungsäusserungsfreiheit müsste in solchen Fällen zu einer zurückhaltenden Annahme des Herabsetzungstatbestandes von Art. 3 lit. a UWG führen (BGE 123 IV 211 ff., «Rinderwahnsinn»).

Soweit im Markenprozess nur Markenrechte geltend gemacht werden, wird das Recht auf freie Meinungsäusserung äusserst selten angerufen, und es scheint keine publizierten Entscheide zu geben, in welchen das Verfassungsrecht mit Erfolg angerufen wurde.

*b) Gibt es in Ihrem Markenrecht Regelungen, die speziell die Zulässigkeit folgender Gesichtspunkte betreffen:*

- Kritik an einer Marke oder herabwürdigende Bezugnahme auf eine fremde Marke;
- Parodie, Satire oder Ironie;
- künstlerische Benutzung einer fremden Marke;
- Benutzung einer fremden Marke als Ausdruck der Treue oder Zugehörigkeit;
- Benutzung einer fremden Marke zum Zwecke des Vergleichs, der Bezugnahme, Beschreibung, Identifikation, oder um Informationen über die Eigenschaften eines Produkts der Beklagten zu übermitteln insofern eine derartige Benutzung als Ausübung des Verfassungsrechts auf freie Meinungsäusserung bewertet wird (Bitte präzisieren Sie, falls die Benutzung nicht als Markengebrauch verstanden wird, in welchem Falle sich die Frage der freien Meinungsäusserung nicht stellt.)

Die Schweizer Markenschutzgesetzgebung enthält keine derartige Regelung. Der besondere Schutz berühmter Marken nach Art. 15 des Markenschutzgesetzes setzt voraus, dass «die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder ihr Ruf ausgenützt oder beeinträchtigt» wird. Bei der Beurteilung dieser Gefährdung, Ausnützung oder Beeinträchtigung kann mitberücksichtigt werden, ob der angefochtene Gebrauch der Marke vom verfassungsmässigen Recht auf Meinungsfreiheit geschützt wird oder nicht (indirekte Drittwirkung).

*c) Falls keine solchen Regelungen vorhanden sind, wie werden Interessen bezüglich der freien Meinungsäusserung in Markenstreitfällen wahrgenommen? Gibt es in Ihrem Markenrecht eine «Open End»-Klausel oder eine «Fair Use»-Klausel, die es erlaubt, Argumente der freien Meinungsäusserung in Betracht zu ziehen? Falls nicht, gibt es andere Zugänge in Ihrem Markenrecht, durch die sich Argumente zur freien Meinungsäusserung einbeziehen liessen? Oder wenden die Gerichte unmittelbar unter Bezugnahme auf die Verfassung das Recht auf freie Meinungsäusserung an?*

Der Schutz eines angefochtenen Markengebrauchs durch das verfassungsmässige Recht auf Meinungsfreiheit würde in erster Linie durch eine verfassungskonforme Auslegung des Begriffs des rechtsverletzenden Gebrauchs oder bei der Beurteilung des Rechtsschutzinteresses des Klägers im Zivilprozess oder im Rahmen des allgemeinen Verbots rechtsmissbräuchlichen Verhaltens berücksichtigt. Ausserdem kann eine Berücksichtigung im Rahmen von Interessensabwägungen stattfinden.

*d) Wie viel Ermessen haben die Gerichte bei der Anwendung des Rechts auf freie Meinungsäusserung?*

Die Gerichte beurteilen diese Rechtsfragen im Rahmen der Gesetze in freiem Ermessen.

**3. Gab es in Ihrem Land Markenverletzungsfälle, in denen die Beklagte in erster Linie versuchte, die Umwelt- oder Beschäftigungspolitik eines Unternehmens, die Geschäftspraktiken oder dergleichen anzugreifen? Wenn ja, kamen in diesen Fällen auch Regelungen, welche die Ehrverletzung, Verleumdung und Beleidigung verbieten, zur Anwendung oder konzentrierte man sich ausschliesslich auf die Markenrechte des Klägers?**

In der Schweiz wurden bisher keine markenrechtlichen Fälle zum verfassungsmässigen Recht auf Meinungsfreiheit publiziert.

**4. Kriterien zu Feststellung von Verletzungsfällen**

*a) Wenn Sie die Markenverletzungsfälle in Ihrem Land betrachten, in denen das Argument der freien Meinungsäusserung angeführt wird, welche Kriterien werden von den Gerichten angewandt, um festzustellen, ob das Argument der freien Meinungsäusserung gerechtfertigt ist? Wie wichtig ist der Bekanntheitsgrad der jeweiligen Marke? Spielt es eine Rolle, ob die Benutzung der jeweiligen Marke nicht-kommerziell ist, oder kann das Argument der freien Meinungsäusserung auch angeführt werden, wenn die Markenbenutzung hauptsächlich kommerzieller Natur ist? Ist es von Bedeutung, ob die Benutzung der Marke eine Äusserung oder einen gesellschaftlichen Diskurs von objektivem/ beträchtlichem Wert beinhaltet oder einen Beitrag zu einer öffentlichen Debatte leistet? Ist es der Beklagten erlaubt, ihre Meinung in einem beleidigenden Ton zu äussern? Oder muss die Beklagte sich in ausgeglichener oder gar wortkarger Weise ausdrücken?*

*Falls nötig, unterscheiden Sie bitte zwischen:*

- *Kritik an einer fremden Marke oder herabwürdigende Bezugnahme auf eine fremde Marke;*
- *Parodie, Satire oder Ironie;*
- *künstlerische Benutzung einer fremden Marke;*
- *Benutzung einer fremden Marke als Ausdruck der Treue oder Zugehörigkeit;*
- *Benutzung einer fremden Marke zum Zwecke des Vergleichs, der Bezugnahme, Beschreibung, Identifikation, oder um Informationen über die Eigenschaften eines Produktes der Beklagten zu übermitteln*

*insofern die Benutzung als Ausübung der verfassungsmässigen Rechte auf freie Meinungsäusserung angesehen werden kann.*

In Fällen der genannten Art wird in der Schweiz in der Regel gestützt auf UWG oder Persönlichkeitsrecht geklagt, (z.B. HGer Bern vom 25. Mai 1990 betreffend die Verwendung von Lacoste-Krokodilen auf Präservativ-Dosen, SMI 1991, 235). Das Gericht hiess die Klage gut und stellte fest, dass sich die von der Beklagten angerufene Meinungsäusserungsfreiheit durch die Bestimmungen des Persönlichkeitsschutzes wie auch durch jene des UWG eingeschränkt werde.

Nach Auffassung der Literatur könnten Fälle wie die früher unter dem Gesichtspunkt des UWG verurteilten Konkordanztabellen und Vergleichslisten in der Parfümeriebranche nunmehr aufgrund von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG erfasst werden (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 13, N 25). Entsprechende Entscheide wurden aber in der Schweiz noch nicht publiziert.

*b) Bitte beschreiben Sie insbesondere, wie Scherzartikel zu bewerten sind.*

Das verfassungsmässige Recht auf Meinungsfreiheit erlaubt keinen Gebrauch fremder Marken, wenn dadurch der wahrheitswidrige Eindruck einer wirtschaftlichen Verbindung mit dem Markeninhaber entsteht oder die Unterscheidungskraft einer berühmten Marke gefährdet oder ihr Ruf ausgenützt oder beeinträchtigt wird. Im erwähnten Fall betreffend Lacoste-Krokodil wies das Gericht die Einrede der

unter anderem mit Juxartikeln handelnden Beklagten zurück, es handle sich um eine Parodie bzw. Verballhornung des Statussymbols «Lacoste.»

*c) Könnte die Benutzung einer fremden Marke als Ausdruck der Treue oder Zugehörigkeit als Ausübung des verfassungsmässigen Rechts auf freie Meinungsäusserung angesehen werden? Ist es von Bedeutung, ob die Schals und andere Waren an Verbraucher verkauft werden? Ist es von Bedeutung, ob der Hersteller darauf hinweist, dass die Ware keine Originalware ist?*

Es wurden bisher keine entsprechenden Fälle in der Schweiz bekannt. Die Verwendung fremder Marken in der Bedeutung als Kennzeichen des Markeninhabers zum Ausdruck von Loyalität oder Zugehörigkeit wird die Marke unabhängig ihres Schutzes durch das verfassungsmässige Recht auf Meinungsfreiheit verletzen, falls dadurch gleichzeitig der wahrheitswidrige Eindruck einer wirtschaftlichen Verbindung mit dem Markeninhaber entsteht oder die Unterscheidungskraft einer berühmten Marke gefährdet oder ihr Ruf ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.

*d) Insofern eine solche Benutzung als Ausübung des verfassungsmässigen Rechts auf freie Meinungsäusserung angesehen werden kann, spezifizieren Sie bitte die Fälle, in denen der Beklagte berechtigt ist, eine fremde Marke zum Zwecke des Vergleichs, der Bezugnahme, Beschreibung, Identifikation oder zur Übermittlung von Informationen über die Eigenschaften des Produkts der Beklagten zu benutzen.*

Der Gebrauch einer fremden Marke wird vom Recht auf Meinungsfreiheit nur dann geschützt, wenn sie ein «Ergebnis von Denkvorgängen oder eine rational fassbar und mitteilbar gemachte Überzeugung in der Art einer Stellungnahme, Wertung, Anschauung, Auffassung und dergleichen» darstellt und ideellen Zwecken dient (1.1) b). Nach Ansicht der Arbeitsgruppe dürfte dies praktisch nur bei Kennzeichen vorkommen, die hauptsächlich zu einem erkennbar ideellen Zweck gebraucht werden, und könnte, sofern nicht der wahrheitswidrige Eindruck einer wirtschaftlichen Verbindung mit dem Markeninhaber geschaffen wird, eine Gefährdung der Unterscheidungskraft der berühmten Marke oder eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung des Rufs derselben auf Grund eines solchen ideellen Zwecks je nach den Umständen des Einzelfalls verneint werden.

### III. Vorschläge zur Übernahme einheitlicher Regelungen

#### 1. Geltendmachung in Markenprozessen

*a) Sollen Interessen bezüglich der freien Meinungsäusserung in Markenprozessen geltend gemacht werden dürfen?*

Im klassischen Markenprozess geht es um die Frage, ob der Beklagte eine fremde Marke oder eine ähnliche Marke für eigene Produkte verwenden darf. In diesem Fall und auch bei anlehrenden Bezeichnungen (z.B. «our version of Chanel Nr. 5») sollte sich der Beklagte nicht auf freie Meinungsäusserung berufen dürfen.

Soweit das Gesetz in anderen Fällen eine Interessensabwägung zwischen beiden Parteien zulässt, kann unter besonderen Umständen auch das Recht auf freie Meinungsäusserung berücksichtigt werden.

*b) Wenn ja, sollen Bestimmungen in das Markengesetz aufgenommen werden, die insbesondere die Zulässigkeit von Folgendem betreffen:*

- Kritik einer fremden oder herabwürdigende Bezugnahme auf eine fremde Marke;
- Parodie, Satire oder Ironie;
- künstlerische Benutzung einer fremden Marke;
- Benutzung einer fremden Marke als Ausdruck der Treue der Zugehörigkeit;

– *Benutzung einer fremden Marke zum Zwecke des Vergleichs, der Bezugnahme, Beschreibung, Identifikation, oder um Informationen über die Eigenschaften eines Produkts der Beklagten zu übermitteln insofern eine Benutzung als Ausübung des verfassungsmässigen Rechts auf freie Meinungsäusserung angesehen werden kann.*

Die erwähnten Sachverhalte können ebenso wie Marken auch andere Kennzeichen betreffen, beispielsweise Firmen, Namen oder auf ein bestimmtes Unternehmen verweisende Sachverhalte, Personen oder Objekte (z.B. bekannte Ereignisse oder Abbildungen eines Firmensitzes). Sie sollten deshalb nicht im MSchG, sondern in allgemeinen Gesetzen (z.B. UWG) geregelt werden.

*c) Oder sollte es eine «Open End»-Klausel oder «Fair Use»-Klausel oder irgendeinen anderen Zugang im Markenrecht geben, der es erlaubt, Argumente der freien Meinungsäusserung in Betracht zu ziehen? Oder sollten die Gerichte Gesichtspunkte der freien Meinungsäusserung unmittelbar unter Bezugnahme auf die Verfassung anwenden? Wie viel Ermessen soll dem Gericht bei der Anwendung des Rechts der freien Meinungsäusserung zugestanden werden?*

Die in Grenzfällen gegebene Möglichkeit der Interessensabwägung lässt es nicht als erforderlich erscheinen, noch eine «Open End»-Klausel oder «Fair Use»-Klausel einzuführen. Die Gerichte sollten in diesen Fällen (und nur in diesen Fällen) das Recht auf freie Meinungsäusserung unter Bezugnahme auf die Verfassung berücksichtigen. Angesichts des in Artikel 13 MSchG verankerten Ausschliesslichkeitsrechts des Markeninhabers muss der Ermessensspielraum aber gering bleiben.

**2. Sollten Fälle, in denen die Beklagte in erster Linie versucht, die Umwelt- oder Beschäftigungspolitik eines Unternehmens, dessen Geschäftspraktiken und Ähnliches anzugeifen, im Rahmen der potenziellen Rufschädigung der Marken des Klägers behandelt werden oder sollten Bestimmungen, welche die Ehrverletzung unter Verbot stellen – wie üble Nachrede und Verleumdung – Anwendung finden?**

In den Fällen der genannten Art sollte weniger das Markenschutzgesetz als die strafrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Verbote Anwendung finden.

**3. Trennen der freien Meinungsäusserung**

*a) Sollte es im Rahmen von Markenverletzungen Grenzen der freien Meinungsäusserung geben?*

*Ja.*

*b) Wenn ja, was könnten die Kriterien für die Rechtfertigung eines Arguments der freien Meinungsäusserung sein? Wie wichtig sollte in diesem Zusammenhang der Ruf der betreffenden Marke sein? Spielt es eine Rolle, ob die Benutzung der jeweiligen Marke nichtkommerzieller Art ist, oder können Gesichtspunkte der freien Meinungsäusserung auch angeführt werden, wenn die Markenbenutzung hauptsächlich kommerzieller Natur ist? Sollte es von Bedeutung sein, ob die Benutzung der Marke eine Äusserung oder einen gesellschaftlichen Diskurs von objektivem/beträchtlichem Wert beinhaltet oder einen Beitrag zu einer öffentlichen Debatte darstellt? Sollte es dem Beklagten erlaubt sein, seine Meinung in einem beleidigenden Ton zu äussern? Oder soll der Beklagte sich in ausgeglichener oder gar konziser Weise ausdrücken?*

*Falls nötig, unterscheiden Sie bitte zwischen:*

- *Kritik an einer fremden Marke oder herabwürdigende Bezugnahme auf eine fremde Marke;*
- *Parodie, Satire oder Ironie;*
- *künstlerische Benutzung einer fremden Marke;*
- *Benutzung einer fremden Marke als Ausdruck der Treue oder Zugehörigkeit;*

– *Benutzung einer fremden Marke zum Zwecke des Vergleichs, der Bezugnahme, Beschreibung, Identifikation, oder um Informationen über die Eigenschaften eines Produkts der Beklagten zu übermitteln insofern als eine Benutzung als Ausübung des verfassungsmässigen Rechtes auf freie Meinungsäusserung angesehen werden kann. (Bitte präzisieren Sie, falls die Benutzung nicht als Markengebrauch verstanden wird, in welchem Falle sich die Frage der freien Meinungsäusserung nicht stellt.)*

Im Rahmen von Markenverletzungsverfahren stellt sich die Frage der freien Meinungsäusserung in der Regel nur bei kommerziellem Gebrauch. Hier wäre zu unterscheiden, ob der Gebrauch der Marke eines Dritten zur Beschreibung des eigenen Angebotes erforderlich ist (beispielsweise Ersatzteilgeschäft oder Reparaturdienstleistungen für eine bestimmte Automarke) oder ob sie einfach dazu dient, Nachahmungsprodukte in den Schein bekannter Vorbilder zu stellen oder die Attraktivität der verwendeten Marke auszunutzen. Nicht zulässig sollte der Gebrauch einer fremden Marke zur Beschreibung der Eigenschaften eigener Produkte sein, (z.B. «riecht wie ...» oder «gleiche Zusammensetzung wie ...»). Zulässige Angaben sollten sachlich und fair sein.

c) *Wie sollen Scherzartikel bewertet werden?*

Scherzartikel sollten gleich behandelt werden wie sonstiger kommerzieller Gebrauch, auch weil die Abgrenzung (wie der Fall Lacoste zeigt) schwierig ist.

d) *Sollte die Benutzung einer fremden Marke als Ausdruck der Treue oder Zugehörigkeit als Ausübung des verfassungsmässigen Rechtes auf freie Meinungsäusserung angesehen werden? Sollte es von Bedeutung sein, ob Schals und andere Waren an Verbraucher verkauft werden? Sollte es von Bedeutung sein, wenn der Hersteller darauf hinweist, dass die Ware keine Originalware ist?*

Alle drei Fragen sind zu verneinen.

e) *Insofern eine solche Benutzung als Ausübung des verfassungsmässigen Rechtes der freien Meinungsäusserung angesehen werden kann, spezifizieren Sie bitte die Fälle, in denen die Beklagte berechtigt ist, eine fremde Marke zum Zwecke des Vergleichs, der Bezugnahme, Beschreibung, Identifikation oder zur Übermittlung von Informationen über die Eigenschaften des Produkts der Beklagten zu benutzen.*

Entfällt.

\* Mitglieder der Arbeitsgruppe: J. David Meisser (Vorsitz), David Aschmann, Lara Dorigo, Saskia Eschmann