

## Zur Diskussion / A discuter

### Der markenrechtliche Wolf im Schafspelz der Patentrechtsrevision – Gedanken zur Ausdehnung der Ausschliesslichkeitsrechte auf den privaten Gebrauch

**BENDICHT LÜTHI\***

*Gemäss bundesrätlichem Entwurf zur Patentrechtsrevision sollen künftig die Verbotungsrechte der Markeninhaber auch die private Ein-, Durch- und Ausfuhr erfassen. Der gefestigte Grundsatz, dass privater Gebrauch keine gewerblichen Schutzrechte verletzt und daher erlaubt ist, wird dadurch aufgegeben. Wie dieser Systemwechsel aus immaterialgüterrechtlicher Sicht zu beurteilen ist und welche Fragen die vorgeschlagene Bestimmung aufwirft, bildet Inhalt des vorliegenden Beitrags.*

*Le projet du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur les brevets prévoit que le droit exclusif du titulaire d'une marque s'étendrait à l'importation, exportation ou transit à des fins privées. On abandonnerait donc le principe bien établi selon lequel l'usage privé ne porte pas atteinte aux droits de propriété industrielle et est donc permis. Que faut-il penser de ce changement du point de vue de la propriété intellectuelle, et quelles sont les questions que pose ce projet de nouvelle disposition?*

- I. Wie sich der Wolf in die Herde schlich: Die Entstehungsgeschichte von Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG**
  - II. Das vom Bundesrat mit der Gesetzesänderung verfolgte Ziel**
  - III. Weshalb der private Gebrauch bisher erlaubt war**
  - IV. Ist Vorbeugen in jedem Fall besser als Heilen?**
  - V. Die verbotenen Handlungen**
    - 1. Allgemeines
    - 2. Die Einfuhr
    - 3. Die Ausfuhr
    - 4. Die Durchfuhr
  - VI. Die eingeschränkte Wirkung der Einschränkung auf «gewerblich hergestellte Waren»**
  - VII. Ist jede verletzende Marke ein Fall von Markenpiraterie?**
  - VIII. Schlussbemerkung**
- Zusammenfassung / Résumé

#### **I. Wie sich der Wolf in die Herde schlich: Die Entstehungsgeschichte von Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG**

Zurzeit erfasst eine Revisionswelle die Immaterialgüterrechtsgesetze<sup>1</sup>. Dem Markenschutzgesetz (MSchG) steht zwar keine umfassende Überarbeitung bevor, jedoch betreffen die «Änderungen des bisherigen Rechts» der zweiten Tranche der Patentrechtsrevision unter anderem auch das MSchG. Wie dabei die hier diskutierte markenrechtliche Erfassung des Privatgebrauchs in den Gesetzesentwurf gelangte, bedarf einer näheren Betrachtung.

<sup>1</sup> Betr. Urheberrecht siehe Botschaft des Bundesrates vom 10. März 2006 zum Bundesbeschluss über die Genehmigung von zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, BBl 2006, 3389 ff.; Entwurf der Änderung des Bundesgesetzes über die Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, BBl 2006, 3443 ff.; Entwurf des Bundesbeschlusses über die Genehmigung von zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und über die Änderung des Urheberrechtsgesetzes, BBl 2006, 3447 ff. Betr. Patentrecht siehe zur ersten, vom Parlament bereits angenommenen Tranche Bundesbeschluss über die Genehmigung der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens und über die Änderung des Patentgesetzes, BBl 2005, 7489 ff.; Bundesbeschluss über die Genehmigung des Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 des Europäischen Patentübereinkommens und über die Änderung des Patentgesetzes, BBl 2005, 7495 f. Zur zweiten Tranche siehe nachfolgend Fn. 2, 3, 4, 10 und 13. Zum Inhalt der dritten Tranche siehe Medienmitteilung «Angemessener Patentschutz für Erfindungen in der Biotechnologie» des EJPd vom 23. November 2005.

Der erste Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes<sup>2</sup> bezog sich fast ausschliesslich auf das Patentrecht, eine Änderung der Ausschliesslichkeitsrechte der Markeninhaber war nicht geplant. Die wenigen markenrechtlichen Neuerungen stiessen im Vernehmlassungsverfahren auf Zustimmung<sup>3</sup>.

Im Vergleich zum ersten Vorentwurf erweiterte der zweite Vorentwurf vom 7. Juni 2004<sup>4</sup> die einzufügenden Markenrechtsbestimmungen erheblich: Die Patentrechtsrevision wurde nunmehr zum Anlass genommen, die Immaterialgüterrechtserlasse durch Massnahmen zur Bekämpfung der Piraterie von Originalwaren zu ergänzen<sup>5</sup>. Neben weiteren Vorkehrungen<sup>6</sup> sah der Vorentwurf – um zu verhindern, dass «die Schweiz zum Transitland für Pirateriegut wird»<sup>7</sup> – ein von der (Marken-) Rechtslage im Bestimmungsland abhängiges, gewerbliches Durchfuhrverbot von mit verletzenden Zeichen versehenen Waren durch die Schweiz vor<sup>8</sup>. Der Privatgebrauch von Immaterialgüterrechten wurde das Patentgesetz (PatG) betreffend thematisiert, indem im PatG eine ausdrückliche Freistellung der privaten Nutzung erfolgen sollte<sup>9</sup>.

Nur wenige Vernehmlassungsteilnehmer äusserten sich zur Pirateriebekämpfung<sup>10</sup>. Die vorgesehenen Massnahmen wurden zwar grundsätzlich begrüsst, gingen nach Ansicht einzelner Stellungnahmen aber zu wenig weit<sup>11</sup>. Die dem bisherigen Recht entsprechende Freistellung privater Handlungen vom Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers spaltete die Vernehmlassungsteilnehmer in zwei Lager, wobei die Befürworter der Ausnahme in der (deutlichen) Mehrheit waren<sup>12</sup>.

Die markenrechtlichen Bestimmungen des bundesrätlichen Entwurfs vom 23. November 2005<sup>13</sup> stimmen grösstenteils mit denjenigen des zweiten Vorentwurfs überein. Neben untergeordneten redaktionellen Änderungen<sup>14</sup> erfolgte – wie von der Uhrenindustrie gefordert<sup>15</sup> – eine weitere Verschärfung der Strafbestimmungen<sup>16</sup>, und die im Vorentwurf vorgesehene Einschränkung des Durchfuhrverbots<sup>17</sup> wurde ersatzlos gestrichen.

Als einzige markenrechtliche Neuerung ohne Pendant im Vorentwurf wurde die teilweise Erfassung des Privatgebrauchs durch die Ausschliesslichkeitsrechte in den Entwurf eingefügt. Der Wortlaut der Bestimmung (Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG) lautet wie folgt:

«Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt.»

Den Bewährungstest des Vernehmlassungsverfahrens durchlief die teilweise Untersagung des privaten Gebrauchs demnach nicht, sie schlich sich vielmehr direkt in den bundesrätlichen Entwurf ein.

<sup>2</sup> Der Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente sowie der erläuternde Bericht zu einem Bundesbeschluss zu drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts und zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vom 29. Oktober 2001 sind abrufbar unter [www.ige.ch/D/jurinfo/documents/Revision%20PatG%202001\\_Entwurf%20Gesetz\\_VL\\_01-11-29.pdf](http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/Revision%20PatG%202001_Entwurf%20Gesetz_VL_01-11-29.pdf) resp. [www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/RevPatG\\_Erl\\_%E4uternder%20Bericht\\_VL\\_01-11-30.pdf](http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/RevPatG_Erl_%E4uternder%20Bericht_VL_01-11-30.pdf) (30. September 2006).

<sup>3</sup> Bericht des EJPD über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf eines Bundesbeschlusses zu drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts und zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vom August 2002, 6 und 17. Der Bericht ist abrufbar unter [www.ige.ch/D/jurinfo/documents/Bericht\\_EJPD\\_Ergebnisse\\_Vernehm\\_PatG\\_D.pdf](http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/Bericht_EJPD_Ergebnisse_Vernehm_PatG_D.pdf).

<sup>4</sup> Der Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente sowie der erläuternde Bericht zu Änderungen im Patentrecht vom 7. Juni 2004 sind abrufbar unter [www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10013d.pdf](http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10013d.pdf) resp. [www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10014d.pdf](http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10014d.pdf).

<sup>5</sup> Erläuternder Bericht (Fn. 4), 39 ff.

<sup>6</sup> Als Wichtigste seien zu nennen: Die Verschärfung der strafrechtlichen Sanktionen (Art. 61 und 62 VE-MSchG), die Ausdehnung des Auskunftsanspruchs (Art. 55 VE-MSchG) sowie die Erweiterung der Befugnisse der Zollverwaltung (Art. 70 ff. VE-MSchG).

<sup>7</sup> Erläuternder Bericht (Fn. 4), 40.

<sup>8</sup> Art. 13 Abs. 2 lit. d und Art. 13 Abs. 2bis VE-MSchG.

<sup>9</sup> Art. 9 Abs. 1 lit. a VE-PatG.

<sup>10</sup> Bericht des EJPD über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens betr. Änderungen im Patentrecht vom Januar 2005, 37. Der Bericht ist abrufbar unter [www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10025d.pdf](http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10025d.pdf).

<sup>11</sup> Siehe dazu im Einzelnen Bericht des EJPD (Fn. 10), 37-41.

<sup>12</sup> Siehe Bericht des EJPD (Fn. 10), 17.

<sup>13</sup> Entwurf des Bundesrates vom 23. November 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente, BBl 2006, 155 ff.

<sup>14</sup> Insbesondere die Bestimmungen über die Hilfeleistung der Zollverwaltung, Art. 70 ff. E-MSchG.

<sup>15</sup> Bericht des EJPD (Fn. 10), 41.

<sup>16</sup> Art. 61 ff. E-MSchG.

<sup>17</sup> Art. 13 Abs. 2bis VE-MSchG.

Dass es sich dabei um einen Wolf handelt und über welche materiellrechtlichen Reisszähne er verfügt, soll im Weiteren ergründet werden.

## II. Das vom Bundesrat mit der Gesetzesänderung verfolgte Ziel

Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG wurde im Rahmen der Massnahmen zur Bekämpfung von Fälschung und Piraterie in den Gesetzesentwurf eingefügt. Gemäss Botschaft<sup>18</sup> habe das schweizerische Immaterialgüterrecht bisher keine Handhabe gegen die Einfuhr von widerrechtlich hergestellten Waren vorgesehen, wenn diese nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt sei. Gerade im Bereich des Marken- und Designrechts hätten diese sogenannten Kapillarimporte indessen stark zugenommen. Sie würden die Gefahr bergen, dass Piraterieprodukte letztlich doch den Weg auf den schweizerischen Markt fänden, und erschwerten damit einen wirksamen Kampf gegen Fälschung und Piraterie<sup>19</sup>. Anders als im Patentrecht bestünden im Marken- und im Designrecht auch keine berechtigten Interessen an einem Gebrauch widerrechtlich hergestellter Gegenstände. Während der Privatgebrauch im Patentrecht z.B. die Benützung zu Studien- oder Ausbildungszwecken ermöglichen solle, seien im Marken- und Designrecht keine vergleichbaren schützenswerten Interessen ersichtlich<sup>20</sup>.

## III. Weshalb der private Gebrauch bisher erlaubt war

Seit jeher bezieht sich der gewerbliche Rechtsschutz, wie sein Name schon andeutet, nur auf den gewerbmässigen Bereich<sup>21</sup>. Der private Gebrauch wird von den markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsansprüchen nicht erfasst<sup>22</sup>. Dieses Grundverständnis widerspiegelt sich in der beispielhaften Aufzählung verbotener Handlungen in Art. 13 Abs. 2 lit. a–e MSchG. So erfasst z.B. lit. b dieser Bestimmung die Lagerung mit verletzenden Zeichen versehener Waren nicht generell, sondern nur dann, wenn die Lagerung zum Zwecke des Anbietens oder In-Verkehr-Bringens erfolgt<sup>23</sup>. Erst die beabsichtigte gewerbliche Verwendung der Waren führt zu einer Unzulässigkeit des Lagerns, und nicht bereits die Tatsache, dass die Waren mit verletzenden Zeichen gebrandmarkt sind.

Dass der private Gebrauch von an sich verletzenden Kennzeichen vom MSchG nicht erfasst wird, basiert nicht etwa auf Zufall, sondern ist Konsequenz der rechtlich geschützten Markenfunktion:

Eine Marke dient dazu, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden<sup>24</sup>. Das Markenschutzgesetz schützt demnach die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion<sup>25</sup> der Marke. Diese Funktion setzt eine (Markt-) Gegenseite, welche die markenmässige Botschaft empfängt und welcher dadurch die Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen auf dem Markt ermöglicht wird, voraus<sup>26</sup>. Nur durch Gebrauch im Verkehr kann eine Marke ihrer Funktion nachkommen. Diese Betrachtungsweise wird u.a. dadurch bestätigt, dass der Markenschutz – nach Ablauf einer Schonfrist – grundsätzlich von der Verwendung der Marke auf dem Markt abhängig gemacht wird<sup>27</sup>.

Weitere, primär ökonomische Funktionen (z.B. Garantie-, Werbe- oder Kommunikationsfunktion<sup>28</sup>) geniessen demgegenüber nach dem Willen des historischen Gesetzgebers keinen selbstständigen markenrechtlichen Schutz<sup>29</sup>. Das Bundesgericht schloss sich dieser Ansicht an<sup>30</sup>. Die in der Lehre<sup>31</sup>

<sup>18</sup> Botschaft des Bundesrates vom 23. November 2005 zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsverordnung, BBl 2006, 1 ff.

<sup>19</sup> Botschaft (Fn. 18), 132.

<sup>20</sup> Botschaft (Fn. 18), 37.

<sup>21</sup> L. David, SIWR I/2, 2. Aufl., Basel 1998, 68 f. m.w.H.

<sup>22</sup> Statt aller E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 197. Aus der Rechtsprechung vgl. etwa BGE 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 E. 3.5.

<sup>23</sup> L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Vorbem. zum 3. Titel MSchG N 27.

<sup>24</sup> Art. 1 Abs. 1 MSchG.

<sup>25</sup> Näher hierzu und bezüglich der Herkunftsfunktion zu Recht kritisch Marbach (Fn. 22), 3 ff. Vgl. ferner David (Fn. 23), MSchG 1 N 3.

<sup>26</sup> Im Ergebnis ebenso BGE 129 III 517 E. 2.2, wo festgehalten wird, die Individualisierungsfunktion bezwecke, «die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden».

<sup>27</sup> Art. 12 MSchG.

<sup>28</sup> Vgl. zum deutschen Markenrecht etwa K.-H. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., München 2001, Einleitung MarkenG N 32 ff.

<sup>29</sup> Botschaft des Bundesrates vom 21. November 2000 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 19.

<sup>30</sup> BGE 129 III 517 E. 2.2; 122 III 479 E. 5f.

geführte Diskussion, ob zusätzliche Funktionen geschützt sind oder sein sollten, spielt in vorliegendem Zusammenhang keine Rolle. Denn auch diese Funktionen sind wirtschaftlicher, nicht sozialer Natur<sup>32</sup> und sie können sich – wie die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion – nur durch ein Auftreten auf dem Markt verwirklichen<sup>33</sup>.

Charakteristikum des Privatgebrauchs ist die Eigennutzung der gekennzeichneten Waren. Die privat verwendeten Gegenstände sind bzw. werden dem Verkehr entzogen<sup>34</sup>, es besteht bei diesem Gebrauch keine Marktgegenseite (z.B. Verbraucher), kein Erklärungsempfänger der wirtschaftlichen Markenbotschaft. Werden gebrandmarkte Waren hingegen (weiter-)verkauft oder Anstalten zu deren In-Verkehr-Setzung getroffen, liegt kein privater, sondern ein gewerblicher Gebrauch vor, und zwar unabhängig davon, ob die handelnde Person eine Privatperson ist oder nicht<sup>35</sup>.

Hieraus zeigt sich, dass, da die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion (wie auch die weiteren Markenfunktionen) immer ein marktbezogenes Handeln voraussetzen, Markenrechte durch den privaten Gebrauch nicht tangiert werden können.

Der bundesrätlichen Auffassung, für einen Privatgebrauch im Markenrecht seien keine schützenswerten Interessen ersichtlich<sup>36</sup>, kann daher entgegengehalten werden, dass die Markeninhaber mindestens ebenso wenig über schützenswerte, im Markenrecht begründete Interessen an der Untersagung des Privatgebrauchs verfügen. Vielmehr spricht die Systematik des Markenrechts gegen eine Erfassung der nicht-gewerbsmässigen Nutzung.

#### IV. Ist Vorbeugen in jedem Fall besser als Heilen?

Wenn in der Botschaft festgehalten wird, es sei nicht gewährleistet, dass die privat importierten Waren nicht dennoch den Weg auf den schweizerischen Markt fänden<sup>37</sup>, ist dies zutreffend. Die blosser Möglichkeit, dass aus dem privaten Gebrauch

ein gewerbsmässiger werden könnte, rechtfertigt jedoch die (teilweise) Untersagung des privaten Gebrauchs nicht. Denn so lange keinerlei Anstalten für ein In-Verkehr-Bringen getroffen werden oder sich diese Absicht anderweitig manifestiert, würde die Erfassung privaten Gebrauchs durch markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrechte einzig auf einem «generellen» Verdacht und einer «allgemeinen» Gefährdungslage gründen<sup>38</sup>. Die Einführung derart spekulativer Gefährdungstatbestände erscheint unverhältnismässig<sup>39</sup>.

Nach der hier vertretenen Meinung sollte daher auf eine (auch teilweise) Erfassung privaten Gebrauchs durch die Ausschliesslichkeitsrechte des MSchG verzichtet werden<sup>40</sup>. Ungeachtet dessen soll nachfolgend untersucht werden, ob die beabsichtigte Regelung zur Erreichung der mit ihr verfolgten Ziele tauglich bzw. notwendig ist.

#### V. Die verbotenen Handlungen

##### 1. Allgemeines

In der Botschaft wird einerseits ausgeführt, eine Erfassung der privaten Importe sei auch deshalb begründet, da nicht gewährleistet sei, dass die importierten Waren in privaten Händen blieben und nicht doch auf den schweizerischen Markt gelangen würden<sup>41</sup>. Andererseits wird ausgeführt, «Private, die

<sup>31</sup> Weitere Funktionen ablehnend etwa Marbach (Fn. 22), 5 f.; K. Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, 62 f., befürwortend David (Fn. 23), MSchG 1 N 4 ff. Zum deutschen Recht vgl. Fezer (Fn. 28), Einleitung MarkenG N 39 ff.

<sup>32</sup> David (Fn. 23), MSchG 1 N 6.

<sup>33</sup> Implizit ebenso Fezer (Fn. 28), Einleitung MarkenG N 32 ff., insbesondere N 39 ff.

<sup>34</sup> BGE 114 IV 7 E. 2a.

<sup>35</sup> David (Fn. 21), 68.

<sup>36</sup> Botschaft (Fn. 18), 37.

<sup>37</sup> Botschaft (Fn. 18), 37.

<sup>38</sup> Vgl. zur Gefährdungslage auch nachfolgend V/1.

<sup>39</sup> Siehe auch BGE 114 IV 7 E. 2b. Demnach war die Beseitigung des durch eine mit einer verletzenden Marke gekennzeichneten Uhr bewirkten Zustands nicht «geboten» i.S.v. Art. 58 Abs. 1 lit. b aStGB.

<sup>40</sup> Vgl. den Vorschlag eines einheitlichen Kennzeichenrechts von M. Ritscher / L. David, Unterwegs zu einem Kennzeichenrecht, sic! Sondernummer «125 Jahre Markenhinterlegung» 2005, 169 und 177, in welchem von einer Beibehaltung der Zulässigkeit des Privatgebrauchs ausgegangen wird.

<sup>41</sup> Botschaft (Fn. 18), 37.

im Besitz widerrechtlich hergestellter Waren sind, müssen jedoch nicht befürchten, auch im Inland jederzeit vom Markeninhaber belangt werden zu können. Eine derart weitgehende Ausdehnung des Verbotungsrechts wäre unverhältnismässig»<sup>42</sup>.

Diese Aussagen belegen die Inkonsistenz der vorgeschlagenen Regelung. Erachtet der Bundesrat das durch den privaten Import von mit verletzenden Kennzeichen versehenen Waren entstehende Risiko von deren In-Verkehr-Setzung als derart gross, dass es eine markenrechtliche Untersagung gebietet, ist unverständlich, weshalb nicht der private Besitz derartiger Waren resp. der private Gebrauch gesamthaft verboten wird. Der Autor jedenfalls vermag keinen rechtserheblichen Unterschied zwischen den durch die unterschiedlichen Handlungen bewirkten Gefährdungslagen zu erkennen. Weshalb die Untersagung des Besitzes verletzender Waren unverhältnismässig ist, diejenige der Ein-, Durch- und Ausfuhr hingegen nicht, bleibt in der Botschaft offen.

Der Schreibende vermutet, dass die Auswahl der erfassten Handlungen im Hinblick auf die faktische Durchsetzbarkeit getroffen worden ist. Denn die praxiserprobte und wirksame Hilfeleistung der Zollverwaltung steht nur bei grenzüberschreitenden Handlungen zur Verfügung. Welche rechtlichen Fragen die so getroffene Auswahl aufwirft, soll im Folgenden betrachtet werden.

## 2. Die Einfuhr

Die beabsichtigte Regelung<sup>43</sup> würde sich beim Grenzübertritt wie folgt auswirken: Die Zollverwaltung könnte bei einer privaten Einfuhr (wie auch bei der Durch- und Ausfuhr) als verletzend verdächtige Waren zurückbehalten<sup>44</sup> und der Markeninhaber könnte deren Vernichtung beantragen<sup>45</sup>. Tragen die Waren verletzende Kennzeichen, wäre die Warenvernichtung begründet und – unabhängig vom Wissen des Privatimporteurs um die Markenverletzung – entschädigungslos hinzunehmen<sup>46</sup>. Der privat Einführende hätte i.d.R. zunächst den Kaufpreis für die mit einer verletzenden Marke gekennzeichnete Ware bezahlt und ginge danach dieser Ware entschädigungslos verlustig.

Dies erscheint hinnehmbar, wenn der Käufer im Erwerbszeitpunkt wusste, dass er mit einer verletzenden Marke gekennzeichnete Ware kauft und daher um das Risiko der Vernichtung wusste oder hätte wissen müssen. Fehlte ihm hingegen dieses Wissen, hat die vorgesehene Regelung eine stossende Härte zur Folge. Nebst Bezahlung des (allenfalls aufgrund der verletzenden Markenverwendung bereits überhöhten) Preises<sup>47</sup> verliert der Käufer ohne ein ihm vorwerfbares Verschulden die erhaltene Gegenleistung entschädigungslos. Der Käufer wird möglicherweise zuerst Opfer eines Markenpiraten<sup>48</sup> und dann «Opfer» der Massnahmen zur Markenpirateriebekämpfung.

Um das Risiko der Vernichtung auszuschliessen, müsste der Käufer sämtliche schweizerischen Marken und die Rechtsprechung zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr kennen<sup>49</sup> wie auch Fachmann in der Erkennung von Fälschungen sein. Da dies unmöglich erscheint, wird der Kauf von mit Marken versehenen Waren im Ausland aufgrund der vorgesehenen Regelung für den privaten Käufer zu einem kaum kalkulierbaren Glücksspiel.

Private Parallelimporte wären ebenfalls risikobehaftet. Das Bundesgericht geht unter der Herrschaft des neuen Markenrechts von einer internationalen Erschöpfung der Markenrechte aus<sup>50</sup> und hält hieran auch nach der Entscheidung zugunsten einer nationalen Erschöpfung im Patentrecht fest<sup>51</sup>. Bewusst offen liess das Bundesgericht die Frage, ob der Parallelimport qualitativ unterschiedlicher (Original-)Waren markenrechtlich zulässig ist oder ob diesbezüglich an der unter dem alten Markenrecht erfolgten Rechtsprechung festgehalten wird<sup>52</sup>.

<sup>42</sup> Botschaft (Fn. 18), 132.

<sup>43</sup> Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG.

<sup>44</sup> Entweder auf Antrag hin oder von sich aus, Art. 70 ff. E-MSchG.

<sup>45</sup> Art. 72c E-MSchG.

<sup>46</sup> Art. 72f Abs. 1 E-MSchG e contrario.

<sup>47</sup> Eine Rückforderung des Kaufpreises beim sich im Ausland befindlichen Verkäufer dürfte für den privat Einführenden, selbst wenn dies rechtlich möglich sein sollte, regelmässig faktisch kaum umsetzbar sein.

<sup>48</sup> Dies kann, muss aber nicht der Fall sein. Eingehend dazu nachfolgend VII.

<sup>49</sup> Was sich aufgrund der fehlenden Einschränkung von Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG auf Fälle der Markenpiraterie ergibt. Ausführlich hierzu nachfolgend VII.

<sup>50</sup> So das Grundsatzurteil BGE 122 III 477 E. 5e.

<sup>51</sup> BGer 4C.357/2001 vom 11. April 2002 E. 5, auszugsweise abgedruckt in: sic! 2002, 605 ff.

<sup>52</sup> BGer 4C.357/2001 vom 11. April 2002 E. 7.1 in fine m.H. auf BGE 105 II 56 E. 2b.

Da Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG auf Art. 13 Abs. 2 lit. d E-MSchG verweist, drängt sich eine einheitliche Auslegung des Begriffs (und der Zulässigkeit) der Einfuhr für den gewerbsmässigen und den privaten Gebrauch auf. Sollte das Bundesgericht die zum aMSchG erfolgte Rechtsprechung beibehalten und dereinst den gewerblichen Parallelimport qualitativ unterschiedlicher Waren als markenrechtlich unzulässig beurteilen<sup>53</sup>, wären auch private Paralleleinfuhren derartiger Waren unerlaubt. Dass die Unzulässigkeit des gewerbsmässigen Parallelimports qualitativ unterschiedlicher Waren mit der für das Publikum entstehenden Täuschungsgefahr begründet wird<sup>54</sup>, vermag hieran nichts zu ändern. Denn privater Gebrauch ist, wie hiervor gezeigt<sup>55</sup>, ohnehin nie marktgerichtet. Wird die Privatnutzung dennoch erfasst, sollte konsequenterweise die (fehlende) Publikumswirkung bei der Auslegung der Bestimmung nicht berücksichtigt werden<sup>56</sup>. Die Zulässigkeit des privaten Parallelimports z.B. im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs wäre bei einer solchen Rechtsprechung künftig davon abhängig, ob im Ausland gekaufte Lebensmittel gleich oder zumindest ähnlich genug<sup>57</sup> schmecken wie die in der Schweiz angebotenen. Bloss ergänzend sei anzumerken, dass die im europäischen Raum geltende, diese Thematik regelnde Verordnung<sup>58</sup> auf die Privateinfuhr (unter gewissen Bedingungen) gerade nicht anwendbar ist<sup>59</sup>.

Dies zeigt, dass eine markenrechtliche Erfassung des privaten Imports mit insbesondere für die betroffenen Verbraucher kaum überblickbaren Rechtsfragen verknüpft ist. Letztlich bliebe dem vorsichtigen Handelnden faktisch nichts anderes übrig, als gänzlich von der Einfuhr von jedwelchen mit Kennzeichen versehenen Waren abzusehen.

### 3. Die Ausfuhr

Das Augenmerk des Bundesrats liegt auf der Erfassung des privaten Imports von mit verletzenden Kennzeichen versehenen Waren; die Begründung in der Botschaft beschränkt sich hierauf<sup>60</sup>. Eine Erläuterung, weshalb die private Aus- und Durchfuhr untersagt werden sollen, fehlt. Grund der Regelung dürfte sein, dass es sich hierbei ebenfalls um grenzüberschreitende Tatbestände handelt.

Nach der hier vertretenen Auffassung wird bei der Erfassung der privaten Ausfuhr von mit verletzenden Zeichen gekennzeichneten Waren der wesensbedingten Internationalität dieser Handlung zu wenig Rechnung getragen: Die nationalen Markenrechte sind von den im Ausland bestehenden Markenrechten unabhängig<sup>61</sup>. Auch wenn die Marke «X» in der Schweiz dem Markeninhaber Y zusteht, kann dieselbe Marke «X» in einem anderen Staat einem beliebigen Dritten, allenfalls wiederum Y selber, zustehen oder gar nicht markenrechtlich monopolisiert sein. Auch inhaltlich sind die nationalen Markenrechte voneinander unabhängig. Ausschliesslich das jeweilige nationale Recht ist dazu berufen, die Rechtswirkungen seiner nationalen Markenrechte, z.B. die Erfassung resp. Nichterfassung des Privatgebrauchs, zu definieren. Eine Berücksichtigung der ausländischen (Marken-)Rechtslage erscheint aufgrund der Bundesgerichtsrechtsprechung zum gewerbsmässigen Export<sup>62</sup> auch bei der privaten Ausfuhr unzulässig<sup>63</sup>. Welche Resultate dies zeitigt, soll anhand eines Beispiels illustriert werden:

Angenommen, Y habe für seinen Privatgebrauch T-Shirts mit der in der Schweiz dem A zustehenden Marke «X» erworben. A kann Y den nicht-gewerbsmässigen Besitz der mit «X» gekennzeichneten T-Shirts weder nach bisherigem noch nach beabsichtigtem künftigem Markenrecht untersagen. Zieht Y nun ins benachbarte Ausland um, wo an dem Kennzeichen «X» kein subjektives Markenrecht besteht, kann A (oder ein beliebiger Dritter) in diesem Staat mangels Markenrechtsschutzes nichts gegen den

<sup>53</sup> Nach der hier vertretenen Ansicht handelt es sich dabei um ein lauterkeitsrechtliches, nicht ein markenrechtliches Problem. Das Markenrecht spricht m.E. mangels objektiver Qualitätsgarantie nicht gegen solche Parallelimporte.

<sup>54</sup> BGE 105 II 56 E. 2b.

<sup>55</sup> Siehe vorne III.

<sup>56</sup> Andernfalls wäre z.B. auch eine Prüfung der Verwechslungsgefahr, für welche bekanntlich der in der Erinnerung der Adressaten hinterlassene Gesamteindruck massgeblich ist, nicht mehr möglich. Denn der Privatgebrauch hat wesensbedingt keine Adressaten, keine massgebenden Verkehrskreise.

<sup>57</sup> Vgl. noch unter altem Recht Präz. HGer St. Gallen, SMI 1985, 214 ff.

<sup>58</sup> Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Massnahmen gegenüber Waren, die erkanntermassen derartige Rechte verletzen.

<sup>59</sup> Art. 3 Abs. 2 der EG-Verordnung Nr. 1383/2003 (Fn. 58).

<sup>60</sup> Botschaft (Fn. 18), 37 und 132.

<sup>61</sup> Statt aller etwa A. Troller, Immaterialgüterrecht I, 3. Aufl., Basel / Frankfurt a.M. 1983, 138 f.

<sup>62</sup> BGE 115 II 388 E. 1; 109 IV 145 E 2. Beide Entscheide betreffen das aMSchG.

<sup>63</sup> Zur einheitlichen Auslegung der Begriffe siehe vorne V/2.

Besitz (oder den Verkauf) der T-Shirts unternehmen<sup>64</sup>. Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG würde es A nun ermöglichen, an der Grenze die T-Shirts zurückbehalten und vernichten zu lassen.

Wie das Beispiel zeigt, wird A ein Verbotsanspruch eingeräumt, obwohl hierfür kein Rechtsschutzinteresse erkennbar ist. Aus meiner Sicht ist diese Feststellung verallgemeinerungsfähig. Es fehlt der Schweiz grundsätzlich an einem Regelungsbedürfnis der privaten Ausfuhr. Eine allfällige Normierung sollte alleine dem von der privaten Einfuhr (aus Sicht der Schweiz: der privaten Ausfuhr) betroffenen Staat überlassen werden. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass bei einem Verkauf ins Ausland kein privater Gebrauch, sondern ein bereits jetzt gesetzlich erfasster gewerbsmässiger Export vorliegt<sup>65</sup>.

#### 4. Die Durchfuhr

Die zur Ausfuhr gemachten Überlegungen gelten mutatis mutandis für die private Durchfuhr. Die Sachlage ist bei der Durchfuhr, bei welcher mindestens drei verschiedene Staaten involviert sind, gar noch ausgeprägter. Ein Beispiel soll dies zeigen:

Y wohnt im Staat 1 und will im Staat 2 Ferien machen. Um an sein Ferienziel zu gelangen, durchquert Y die Schweiz. Die Inhaberschaft an der auf den Schuhen von Y angebrachten Marke «X» stellt sich wie folgt dar: Im Staat 1 wie auch im Staat 2 ist Z Inhaber der Marke «X», in der Schweiz hingegen gehört die Marke «X» A. Die Kennzeichnung der Schuhe mit «X» durch Z im Staat 1 erfolgte rechtmässig, ebenso deren Erwerb (es handelt sich um Originalwaren) durch Y. Obwohl Y keinerlei Verkaufsabsichten für seine Schuhe in der Schweiz hat, könnte A diese beim Grenzübertritt von Y zurückbehalten und vernichten lassen.

Touristen werden bei einem Inkrafttreten von Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG künftig gut daran tun, vorsichtshalber aus markenrechtlichen Gründen einen Transit durch die Schweiz zu vermeiden.

An dieser Stelle sei auf die vom E-MSchG abweichende Regelung der gewerblichen Durchfuhr im E-PatG hingewiesen. Der Entwurf des Patentgesetzes schreibt die Berücksichtigung der ausländischen Rechtslage vor, indem ein Transit durch die Schweiz nur verboten werden kann, wenn auch die Einfuhr ins Bestimmungsland untersagt werden könnte<sup>66</sup>. Der diesbezüglichen Begründung in der Botschaft<sup>67</sup> ist zuzustimmen, jedoch bleibt zu bedauern, dass dieselben Überlegungen nicht auf das Markenrecht, und dort insbesondere auf die private Durchfuhr, übertragen worden sind. Geradezu stossend ist, dass die unterschiedliche Regelung in der Botschaft nicht nur nicht begründet, sondern hierzu ausgeführt wird: «Um in allen Bereichen des Immaterialgüterrechts eine möglichst einheitliche Regelung zu erreichen, wird das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers im Hinblick auf die Durchfuhr in gleicher Weise ausgedehnt wie im Patentrecht»<sup>68</sup>.

#### VI. Die eingeschränkte Wirkung der Einschränkung auf «gewerblich hergestellte Waren»

Gemäss Botschaft beschränke die neue Bestimmung das Verbotungsrecht auf gewerblich hergestellte Waren. Sie ziele also auf in grösseren Mengen und zu gewerblichen Zwecken hergestellte Piraterieprodukte, nicht aber auf «Privatkopien», d.h. von Privaten ohne gewerbliche Absicht zum Eigengebrauch hergestellte Kopien<sup>69</sup>.

Nach der allgemeinen Beweislastregel<sup>70</sup> trägt die eine Markenverletzung behauptende Partei die Beweislast für das Vorliegen der rechtsbegründenden Tatsachen. Diese Partei wird jedoch i.d.R. keine Kenntnis davon haben oder auch nur haben können, wer Hersteller der mit den verletzenden Marken gekennzeichneten Waren ist und ob dieser gewerblich derartige Waren herstellt oder nicht. Bei der praktisch wichtigsten erfassten Privatnutzung, der Einfuhr, dürfte zudem der (privat oder gewerblich handelnde) Hersteller regelmässig im (fernen) Ausland ansässig sein, was die Beweisführung zusätz-

<sup>64</sup> Diese Regelung ist an sich dem Recht des jeweiligen ausländischen Staates überlassen. Dass Markenrechtsschutz nur bei Bestehen eines subjektiven Markenrechts gewährt wird, dürfte einheitlich international der Fall sein, weshalb diese (ausländische) Rechtslage im genannten Beispiel – ohne nähere Abstützung auf ein spezifisches ausländisches Recht – unterstellt wird.

<sup>65</sup> Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG.

<sup>66</sup> Art. 9 Abs. 3 E-PatG.

<sup>67</sup> Botschaft (Fn. 18), 118 f.

<sup>68</sup> Botschaft (Fn. 18), 132.

<sup>69</sup> Botschaft (Fn. 18), 132.

<sup>70</sup> Art. 8 ZGB.

lich erschwert bzw. verunmöglicht. Kommen für den Beweis des Vorliegens von «gewerblich hergestellten Waren» das übliche Beweismass und die gewöhnliche Beweislastverteilung zur Anwendung, dürfte die geplante Regelung totus Buchstabe werden.

Zur Korrektur dieser Beweisschwierigkeiten dürfte sich in der Praxis gestützt auf die Lebenserfahrung eine natürliche Vermutung herausbilden, wonach «professionell» aussehende Waren bzw. gekonnte Produktnachahmungen als gewerblich hergestellt vermutet würden. Wäre nachweisbar, dass der Warenerwerb bei einem gewerbsmässigen Verkäufer erfolgte, würde wohl ebenfalls eine natürliche Vermutung für die gewerbliche Herstellung der entsprechenden Waren sprechen. Diese Beweiserleichterungen kämen nur bei «selbst gebastelt» aussehenden Waren und zusätzlicher Unnachweisbarkeit des Übereigners nicht zum Zuge. Im Resultat käme dies einer Beweislastumkehr zu Lasten des privat Ein-, Aus- oder Durchführenden nahe. Es läge an ihm, nachzuweisen, dass trotz «guten» Aussehens der Waren resp. trotz Erwerbs bei einem gewerbsmässig handelnden Verkäufer die Waren nicht gewerblich hergestellt worden sind. Ein Beweis, den der Ein-, Aus- oder Durchführende zu erbringen kaum in der Lage sein wird.

Bei den im Immaterialgüterrecht zentralen vorsorglichen Massnahmen ist das Beweismass ohnehin tiefer angesetzt. Die Glaubhaftmachung der gewerblichen Herstellung der Waren, allenfalls zusätzlich erleichtert durch die hiervor geschilderten natürlichen Vermutungen, dürfte regelmässig gelingen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Einschränkung auf «gewerblich hergestellte Waren» entweder zur praktischen Unanwendbarkeit von Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG führen wird oder aber die Einschränkung in ihrer praktischen Wirkung nahezu zur Bedeutungslosigkeit verkommen wird.

## VII. Ist jede verletzende Marke ein Fall von Markenpiraterie?

Die Erfassung des Privatgebrauchs durch die markenrechtlichen Verbotensansprüche bezweckt, den wirksamen Kampf gegen Fälschung und Piraterie zu erleichtern<sup>71</sup>. Was unter Fälschung und Piraterie zu verstehen ist, wird in der Botschaft nicht erläutert, sondern als bekannt vorausgesetzt. Laut Duden<sup>72</sup> bedeutet Fälschung «etw. Gefälschtes, gefälschter Gegenstand». Markenpiraterie wird gemäss Duden<sup>73</sup> mit Produktpiraterie gleichgesetzt, welche als «rechtswidriges Nachahmen von Markenprodukten, die unter dem jeweiligen Markennamen auf den Markt gebracht werden» definiert ist.

Diesen Definitionen ist zu entnehmen, dass zweierlei vorausgesetzt wird. Erstens muss es sich um einen rechtswidrigen Vorgang handeln. Ist die Nachahmung erlaubt, liegt kein Pirateriefall vor. Zweitens bedarf es der Kenntnis der nachgeahmten Marke, denn ein Kopieren (Nachahmen) ohne Wissen darum, was nachzuahmen ist, ist nicht denkbar. Ob mit der beabsichtigten Regelung nur Fälle erfasst werden, welche diese Begriffsmerkmale erfüllen, soll nachfolgend geprüft werden.

Mit der bereits angesprochenen<sup>74</sup> Unabhängigkeit nationaler Markenrechte hängt die rechtliche Beurteilung internationaler Handlungen eng zusammen. Nach traditioneller Ansicht können nationale Markenrechte nur durch im jeweiligen Markenerteilungsland vorgenommene Handlungen, nicht aber durch ausserhalb dieses Landes erfolgte Handlungen verletzt werden<sup>75</sup>.

In der Botschaft<sup>76</sup> werden, zumindest implizit, Waren, welche mit einem eine schweizerische Marke verletzenden Kennzeichen versehen sind, ungeachtet ihres Herstellungsorts als widerrechtlich hergestellt qualifiziert. Dies mag – abhängig vom jeweiligen Einzelfall – zutreffen oder aber auch nicht. Ob die im Ausland erfolgte Herstellung und der dortige Verkauf widerrechtlich sind, bestimmt sich nicht nach schweizerischem Recht, sondern nach dem entsprechenden ausländischen Recht. Unabhängig vom konkret anwendbaren nationalen Recht<sup>77</sup> dürfte die Herstellung gekennzeichnete Waren

<sup>71</sup> Botschaft (Fn. 18), 132.

<sup>72</sup> Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim et al. 2006.

<sup>73</sup> Duden – Deutsches Universalwörterbuch (Fn. 72).

<sup>74</sup> Siehe V/3. hiervor.

<sup>75</sup> Vgl. etwa E. Marbach, Der Stellenwert ausländischer Sachverhaltselemente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte, in: G. Jenny / W. Kälin (Hg.), Die schweizerische Rechtsordnung in ihren internationalen Bezügen, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1988, ZBJV 1988, 320.

<sup>76</sup> Botschaft (Fn. 18), 37 und 132.

<sup>77</sup> Insofern dürfte ungeachtet der Unterschiede der nationalen Markenrechte international eine einheitliche Rechtslage bestehen. Die Bestimmung des jeweils anwendbaren Rechts erfolgt, bei einer Anwendung schweizerischen Prozessrechts, nach Art. 110 IPRG.



regelmässig nur dann widerrechtlich sein, wenn in diesem Land ein entgegenstehendes (nationales) Markenrecht besteht. Ist hingegen der Hersteller im Herstellungsland selber Inhaber des entsprechenden Markenrechts oder ist das Kennzeichen in diesem Land nicht markenrechtlich monopolisiert, dürften Herstellung und Kennzeichnung ohne weiteres zulässig sein. Selbst wenn durch die Herstellung im Herstellungsstaat ein dortiges Markenrecht verletzt wird, betrifft dies den schweizerischen Markeninhaber nur dann, wenn dieses ausländische Markenrecht ihm oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen zusteht. Andernfalls geht die ausländische Markenverletzung den schweizerischen Markeninhaber schlicht nichts an.

Die Berücksichtigung der ausländischen Rechtslage des Herstellungs- oder Erwerbsstaats ist gesetzlich nicht vorgesehen. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus, dass beim Grenzübertritt einzig die schweizerische Markenrechtslage massgeblich ist und die Internationalität der Handlung unbeachtlich bleibt. Dies führt dazu, dass alle mit einem eine schweizerische Marke verletzenden Kennzeichen<sup>78</sup> versehene Waren vom Verbotsanspruch erfasst werden, unabhängig davon, ob deren Herstellung und Verkauf im Ausland widerrechtlich waren oder nicht. Dass ein Fall von Markenpiraterie, welche begrifflich ein widerrechtliches Verhalten (des Herstellers oder Verkäufers, nicht etwa des privat Importierenden) voraussetzt, vorliegt, ist für die Anwendbarkeit von Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG demzufolge irrelevant.

Gegen eine Berücksichtigung der ausländischen Rechtslage spricht die dadurch verursachte Umständlichkeit der Normanwendung. Zudem hinge der wirksame Schutz des Markeninhabers davon ab, dass er in sämtlichen Ländern Inhaber der Marke wäre, was selten der Fall sein dürfte. Eine zwischen beiden Extremstandpunkten (ausländische Rechtslage massgeblich bzw. irrelevant) vermittelnde und dadurch befriedigende Regelung zu finden, erachtet der Autor als kaum möglich. Ersichtlich wird aber, dass die vorgeschlagene Gesetzesbestimmung zu wenig ausgewogen ist und sich nicht auf Fälle der Markenpiraterie beschränkt.

Auch das zweite Begriffselement der Markenpiraterie, die Kenntnis der zu kopierenden Marke, wird von Art. 13 Abs. 2bis E-MSchG nicht aufgegriffen. Dass ein im Ausland ansässiger Hersteller Kenntnis einer schweizerischen Marke hat, kann nicht in allgemeiner Weise unterstellt werden. Denn die internationale Bekanntheit einer Marke ist im markenrechtlichen Alltag eher die Ausnahme als die Regel. Die vorgeschlagene Bestimmung erfasst jedoch sämtliche verletzenden Marken unabhängig von deren (ausländischem oder internationalem) Bekanntheitsgrad. Infolgedessen könnte der Privatimport von Waren verhindert werden, welche mit einem einer z.B. ausschliesslich in Thun bekannten, schweizerischen Marke ähnlichen Kennzeichen gebrandmarkt sind – und dies selbst dann, wenn der ausländische Hersteller im Herstellungsland Inhaber der verwendeten, ausländischen Marke ist.

Gegen die Voraussetzung der Kenntnis der schweizerischen Marke durch den ausländischen Hersteller spricht, dass dieser Beweis in der Praxis nicht zu erbringen sein dürfte. Eine Einschränkung des privaten Einfuhrverbots auf Fälle, in welchen eine berühmte Marke<sup>79</sup> verletzt wird, vermag ebenfalls nicht zu überzeugen. Einerseits könnte die Einschränkung dazu führen, dass tatsächliche Markenpirateriefälle nicht mehr erfasst würden, andererseits würde die bloss nationale Sichtweise dadurch nicht überwunden. Wiederum zeigt sich, dass das Auffinden einer ausgeglichenen Regelung kaum denkbar ist. Dass eine uneingeschränkte Erfassung sämtlicher verletzender Kennzeichen, wie zurzeit vorgesehen, nicht sachgerecht ist, wird hingegen deutlich sichtbar.

### VIII. Schlussbemerkung

Dass die Immaterialgüterrechtspiraterie in das politische Interesse gerückt ist, ist sicherlich zu begrüssen. Ebenso begrüssenswert ist der Versuch, diese durch eine möglichst effiziente Regelung soweit möglich einzudämmen. Nach der hier vertretenen Ansicht bringt die im Hinblick hierauf vorgeschlagene, teilweise Erfassung des Privatgebrauchs von verletzenden Marken jedoch weit mehr Probleme mit sich als sie zu lösen vermag.

Es bleibt daher zu hoffen, dass dieser im Schafspelz getarnte markenrechtliche Wolf in der parlamentarischen Debatte entlarvt und dessen Gefährlichkeit erkannt wird. Nach Meinung des Autors sollte er nolens volens erlegt werden, zumindest aber müssten ihm die Schärfsten seiner Reisszähne

---

<sup>78</sup> Art. 3 MSchG.

<sup>79</sup> Art. 15 MSchG.

gezogen werden. Darauf zu vertrauen, der Wolf beisse nicht zu, erscheint demgegenüber kein gangbarer Weg zu sein.

### Zusammenfassung

*Wie der Kampf gegen Fälschung und Piraterie von Geistigem Eigentum geführt werden soll, ist zurzeit Gegenstand der politischen Diskussion. Die vorgeschlagene teilweise Untersagung des privaten Gebrauchs ist hierfür kein geeignetes Mittel. Aus grundsätzlicher Sicht spricht gegen eine Erfassung der Privatnutzung, dass derartige Handlungen die Markenfunktionen nicht berühren. Weitere Bedenken verursacht sodann die konkret beabsichtigte Norm, welche einerseits weit mehr Sachverhalte als notwendig erfasst und andererseits in ihrer Ausgestaltung inkonsequent ist. Aus diesen Gründen wird hier einer ersatzlosen Streichung der Bestimmung das Wort geredet.*

### Résumé

*Le débat politique porte actuellement sur la question de savoir comment lutter contre la contrefaçon et la piraterie. La proposition d'interdire partiellement l'usage privé ne constitue cependant pas un moyen approprié. Fondamentalement, de tels actes ne portent pas atteinte aux fonctions de la marque, ce qui plaide contre l'extension du droit exclusif à leur encontre. En outre, la disposition envisagée suscite des doutes, d'une part, parce qu'elle s'appliquerait à plus de situations que nécessaire et, d'autre part, parce que sa formulation est inconséquente. C'est pourquoi l'auteur suggère de supprimer purement et simplement la disposition proposée.*

\* lic. iur., Fürsprecher, wissenschaftl. Assistent am Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Bern.