

Zur Diskussion / A discuter

Design-Ikone als Warenmarke?

PETER HEINRICH*

Die Formmarke ist für die Rechtsprechung und Lehre bisher eine Knacknuss gewesen, denn sie liegt teilweise quer zu den etablierten markenrechtlichen Grundsätzen. Der Beitrag beleuchtet die Rolle und Bedeutung eines der beiden absoluten Ausschlussgründe für Formmarken: «Formen, die das Wesen der Ware ausmachen» (Art. 2 lit. b, Teil 1 MSchG).

La marque de forme a été jusqu'ici une noix difficile à casser pour la jurisprudence et la doctrine, car elle se trouve partiellement en travers des principes établis du droit des marques. Cette contribution éclaire le rôle et l'importance de l'un des deux motifs absolus d'exclusion de la marque de forme: «les formes qui constituent la nature même du produit» (art. 2 lit. b, 1ère partie LPM).

- I. Ausgangslage
- II. Markenschutz für Möbeldesign
- III. Das ästhetische Wesen der Ware als Schutzausschlussgrund
- IV. Ergebnis

I. Ausgangslage

Das 1992 revidierte Markenschutzgesetz (MSchG) hat in den letzten 15 Jahren seiner Geltung immer wieder zur Frage Anlass gegeben, ob die Form von Produkten als Marke schützbar sei oder nicht. Art. 1 Abs. 2 MSchG (Begriff der Marke, Beispiele) erwähnt ausdrücklich «dreidimensionale Formen» als mögliche Marken. Ob allerdings die Form eines Produkts selbst als Marke für die betroffene Art von Produkten Schutz geniessen könnte, ist damit noch nicht gesagt. Art. 2 lit. b MSchG (absolute Ausschlussgründe) deutet in die andere Richtung, indem diese Bestimmung erstens Formen, welche das Wesen der Ware ausmachen, und zweitens Formen der Ware oder ihrer Verpackung, die technisch notwendig sind, vom Markenschutz ausschliesst.

Die Rechtsprechung¹ und Literatur² haben sich bereits eingehend mit gewissen Fallgruppen befasst. Für die Form einer Uhr hat das Bundesgericht die markenrechtliche Schutzfähigkeit verneint, vor allem weil die Form zum Gemeingut gehört (Art. 2 lit. a MSchG), nicht unmittelbar wegen des Ausschlussgrundes von lit. b. Nur am Rande hat das oberste Gericht die Frage gestreift, ob Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG vom Schutz ausgeschlossen sind. Dabei hat es ausschliesslich auf Überlegungen verwiesen, die es zum Gemeingut (lit. a) angestellt hat. Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des «Wesens der Ware» ist in jenem Entscheid nicht erfolgt³. Was die Form eines Spielzeugbausteins angeht, so hat das Bundesgericht noch nicht materiell entschieden, sondern die Sache an das kantonale Gericht zurückgewiesen, wo sie immer noch hängig ist. Für das Bundesgericht war der Gesichtspunkt der technischen Bedingtheit entscheidend. Mit Bezug auf das Wesen der Ware (Art. 2 lit. b MSchG) fügte das Bundesgericht immerhin bei, dass «funktional oder ästhetisch notwendige Formen» ohne Veränderung der spezifischen Eigenschaft der Ware nicht verändert werden können⁴. In einem weiteren Entscheid hat das Bundesgericht das We-

¹ Übersicht in P. HEINRICH / A. RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, 395 ff. und DIESELBEN, Die Formmarke nach «Lego III», «Swatch-Uhrenarmband» und «Katalysatorträger», sic! 2005, 253 ff.; zusätzlich: BGer vom 23. Mai 2006, 4A.8/2006, «Zigarettenpackung»; BGer vom 24. Oktober 2006, 4P.200/2006, «Scherkopf».

² Statt vieler: R. ARNET, Die Formmarke, Zürcher Studien zum Privatrecht, Bd. 107, Zürich 1993; D. ASCHMANN, Wie werden Formenmarken verwechselt?, sic! 2000, 571 ff.; M. STREULI-YOUSSEF, Die Formmarke in INGRES (Hg.), Marke und Marketing, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bd. 28, Bern 1990, 47 ff.; M. STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 794 ff.

³ BGE 120 II 307, «The Original».

⁴ BGE 130 III 514 E. 3.3.1, «Lego III».

sen der Ware ebenfalls in den «funktional und ästhetisch» notwendigen Formen gesehen⁵. Im konkreten Fall ging es aber ausschliesslich um die funktionale Notwendigkeit, nicht um die ästhetische.

II. Markenschutz für Möbeldesign

Noch nicht abschliessend geklärt ist daher, ob das ästhetische Wesen der Ware den Markenschutz ausschliesst oder nicht. Vor den schweizerischen Verwaltungsbehörden bzw. Gerichten ist nun ein Rechtsstreit im Gange, ob die (dreidimensionale) Form eines Stuhls eine Marke, ein Warenzeichen für Stühle sein kann⁶. Das zu erwartende Urteil wird, abgesehen vom Markenrecht, auch Auswirkungen auf den Gebieten des Designrechts, Urheberrechts und Wettbewerbsrechts und damit auf das ganze System der Immaterialgüterrechte haben.

Konkret geht es um den «Panton»-Stuhl, einen weltbekannten Designklassiker des Designers Verner Panton (1926–1998). Dieses Design eines Stuhls ist vom dänischen Designer Verner Panton im Jahr 1967 geschaffen worden. Ein Designrecht kann wegen des Zeitablaufs heute nicht mehr bestehen. Hingegen besteht kaum ein Zweifel, dass der Panton-Stuhl urheberrechtlich geschützt, d.h., dass er ein Werk der Literatur und Kunst im Rechtssinne ist.

Ökonomisch geht es im geschilderten Rechtsstreit um die Frage, ob Rechtsschutz für die Form dieses Stuhls (in der Schweiz) «nur» bis 2068 bestehen soll – oder im Prinzip für ewig (das Markenrecht kann ohne Begrenzung verlängert werden).

Die Form (Abbildung) des Stuhles ist von den Erben des Designers Verner Panton in der Schweiz als Marke angemeldet worden, und zwar für «Stühle». Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) verweigerte die Eintragung. Es war der Auffassung, dass die angemeldete Formmarke sich nicht genügend von banalen Formen des Warenssegments abhebe. Auf Beschwerde hin hob das Bundesverwaltungsgericht den Entscheid des IGE auf und liess die angemeldete Formmarke zur Eintragung zu. Das Gericht bejahte zunächst, dass die Form des «Panton»-Stuhls sich genügend von den gewohnten und erwarteten Formen (d.h. vom Gemeingut) abhebe. Sodann hielt es dafür, dass die Form nicht das Wesen der Ware ausmache und nicht technisch notwendig sei. Der Fall ist nun beim Bundesgericht hängig.

Die Form eines Produkts – so auch des Panton-Stuhls – kann rechtlich im Prinzip Schutz geniessen:

- nach dem Designgesetz;
- nach dem Urheberrechtsgesetz;
- nach dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb;
- nach dem Markenrecht.

Die nächstliegende Schutzmöglichkeit besteht offensichtlich über das Designrecht – denn es handelt sich primär um ein Design, um die Form (Formgestaltung) eines Produkts⁷. Die höchstmögliche Schutzdauer eines Designs beträgt in der Schweiz 25 Jahre⁸. Erheblich länger dauert ein Urheberrecht, nämlich 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers⁹. Im Falle des «Panton»-Stuhls dauert also der Urheberrechtsschutz in der Schweiz bis ins Jahr 2068.

Eine Marke kann unbeschränkt erneuert werden, ein Markenrecht daher im Prinzip ewig dauern. Der Grund, wieso ein Markenrecht unbeschränkt erneuert werden kann, liegt darin, dass eine Marke nur eine geringe Sperrwirkung für die Konkurrenten bzw. für die Allgemeinheit hat. Die Firma Google mag eine grosse Marktmacht haben, aber die Firma Yahoo ist trotzdem nicht daran gehindert, eine andere Suchmaschine unter einer anderen Bezeichnung zu entwerfen, auf den Markt zu bringen und mit ihr Google zu konkurrenzieren.

⁵ BGer 4C.57/2004 E. 2, «Katalysatorträger».

⁶ BVGer vom 20. Februar 2008, B-6050/2007, «Freischwinger Panton (3D)», vgl. INGRES-News 5/2008, 3 und sic! 9/2008, 635; nicht rechtskräftig.

⁷ Art. 1 DesG.

⁸ Art. 5 Abs. 2 und 3 DesG.

⁹ Art. 29 Abs. 2 lit. b URG.

Der länger dauernde urheberrechtliche Schutz eines Produkts kann in gewissen Fällen eine Ergänzung des Designschutzes bewirken. Das Feld wird aber schon erheblich eingeschränkt dadurch, dass die Anforderungen an die Originalität des Werks erheblich höher sind¹⁰. Nur besonders charakteristische Designs können von diesem länger dauernden Schutz profitieren.

So weit besteht ein Gleichgewicht zwischen Anforderungen (besondere Originalität) und Rechtswirkungen (sehr lange dauernder Schutz). Dieses ausgeklügelte Gleichgewicht würde entscheidend gestört, wenn nun durch den Markenschutz von Produktformen die Begrenzung der Schutzdauer von Designs (25 Jahre) und Urheberrechten (70 Jahre nach dem Tod des Urhebers) unterlaufen und wirkungslos gemacht werden könnte. Zudem ist nach den für Marken üblichen Kriterien (Verwechselbarkeit) der Schutzbereich tendenziell grösser. Der Markenschutz für Produktformen an sich würde also ein starkes Ungleichgewicht im sorgfältig austarierten System der Immaterialgüterrechte erzeugen. Entsprechend führte das Bundesgericht im Entscheid 120 II 307 – aus, «das Markenrecht dürfe nicht dazu dienen, die Schranken des Schutzes nach dem DesG und dem URG zu unterlaufen»¹¹.

III. Das ästhetische Wesen der Ware als Schutzausschlussgrund

Der Markenschutz für Produktformen, beschränkt damals auf zweidimensionale Formen (Stoffmuster), wäre schon vor 1993 – vor der Revision des Markenschutzgesetzes – im Prinzip möglich gewesen. Schon damals wurden aber z.B. Stoffmuster (Designs von Dekorations-, Kleiderstoffen usw.) als zum Wesen der Ware gehörig betrachtet, was den Schutz als Marke ausschloss; das Zeichen durfte mit der Ware nicht identisch sein¹².

Das heutige Markenschutzgesetz enthält eine ausdrückliche Bestimmung über Warenformen. Gemäss Art. 2 lit. b MSchG sind «Formen, die das Wesen der Ware ausmachen» (neben Formen, die technisch notwendig sind), vom Markenschutz ausgeschlossen. Das Gesetz knüpft damit erkennbar an die genannte bisherige Rechtsauffassung an, nach welcher die auch vom alten Gesetz an sich erfassten zweidimensionalen Warenformen, wenn sie das Wesen der Ware ausmachen, nicht als Marken geschützt werden konnten¹³. Mit «Wesen der Ware» war eindeutig das ästhetische Wesen der Ware (z.B. des Stoffs) gemeint – also nicht lediglich die Qualität als textiles Flächengebilde, sondern das Dessin, das Muster. In Fortschreibung dieser Rechtsauffassung ist auch unter Art. 2 lit. b MSchG das ästhetische Wesen der Ware als vom Markenschutz ausgenommen zu betrachten.

Das Bundesgericht hat bereits in den Entscheiden «Lego III»¹⁴ und «Katalysatorträger»¹⁵ zu Art. 2 lit. b MSchG ausgeführt, bei den Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, handle es sich um die «funktional oder ästhetisch notwendigen Formen». Das ästhetische Wesen der Ware ist also in diesem Zusammenhang bereits anerkannt.

Damit im Einklang steht das Markenrecht der Europäischen Union. Hier ist der erwähnte Tatbestand von Art. 2 lit. b MSchG, entsprechend der etwas ausführlicheren Methode der EU-Gesetzgebung, auf zwei Tatbestände aufgeteilt, nämlich Art. 3 bzw. 7 Abs. 1, lit. e, erster Gedankenstrich der EU-Markenrichtlinie bzw. der Gemeinschaftsmarkenverordnung («Form, die durch das Wesen der Ware selbst bedingt ist») und Art. 3 bzw. 7 Abs. 1 lit. e, dritter Gedankenstrich («Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht»). Der schweizerische Gesetzgeber glaubt nach wie vor an eine weniger ausdrückliche und aufgegliederte Ausdrucksweise und spricht einfach vom Wesen der Ware. Forscht man dem virtuellen Willen des Gesetzgebers nach, findet man, dass nichts anderes gemeint war (vgl. Botschaft zum MSchG, 59 f.; in diesem Punkt war keine Abweichung vom EU-Recht beabsichtigt). Mit anderen Worten, das Wesen der Ware im Sinne des wortkargeren schweizerischen Markenschutzgesetzes übersetzt sich in der wortreicheren Sprache des EU-Rechts in zwei komplementäre Begriffe – das Wesen der Ware und den wesentlichen Wert der Ware. Wenn man die Zweiteilung für die Schweiz nachvollzieht, so gelangt man zum Resultat, dass in Art. 2 lit. b MSchG sowohl das funktionelle Wesen der Ware und das ästhetische Wesen der Ware gemeint sein muss. Das ästhetische Wesen der Ware ist die Form, die der Ware den wesentlichen Wert verleiht. Also im Beispiel die Form

¹⁰ Art. 2 Abs. 1 URG gegenüber Art. 2 Abs. 3 DesG.

¹¹ «The Original», E. 3a.

¹² Z.B. H. DAVID, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz. 2. Aufl., Zürich 1960, aMSchG 1 N 23.

¹³ Siehe Fn. 12.

¹⁴ Siehe Fn. 4.

¹⁵ Siehe Fn. 5.

des Panton-Stuhls, um derentwillen ihn das Publikum zu kaufen gewillt ist. Auf diese Weise ergibt sich zwanglos eine Harmonie mit dem EU-Recht.

Formen von Produkten könnten dennoch unter gewissen Voraussetzungen als Marken hinterlegt werden. Nämlich dann, wenn die Form nicht das ganze ästhetische Wesen der Ware ausmacht. Wenn Gegenstand der Hinterlegung eine Abbildung bildet und die Abbildung auch ästhetisch unwesentliche Einzelheiten enthält, so fällt sie nicht unter lit. b. Was den Panton-Stuhl angeht, ist diese Ausnahme nicht anwendbar, denn an ihm ist alles ästhetisch/funktionell bedingt. Ein komplexes Produkt (z.B. ein Fahrzeug) hingegen könnte unter diesem Gesichtspunkt (Art. 2 lit. b MSchG) Markenschutz genießen. Allerdings müsste auch die Voraussetzung von Art. 2 lit. a erfüllt sein, d.h., die Form müsste als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden werden¹⁶.

IV. Ergebnis

Es gibt kein legitimes Bedürfnis nach einem ewigen Schutz von Design über das Markenrecht. Das bereits sehr langlebige Urheberrecht und das UWG genügen vollkommen für den Schutz von wertvollem Design. Zum Vergleich: Der Patentschutz für den Wirkstoff eines wertvollen Medikaments läuft spätestens 25 Jahre nach der Anmeldung des Patents ab – an effektiv nutzbarer Zeit verbleiben sogar oft nur etwa 15–18 Jahre. Mehr als 25 Jahre (unter Berücksichtigung eines allfälligen Urheberrechts sogar bedeutend mehr als 70 Jahre) wäre des Guten entschieden zu viel. Dies würde zu einer durch nichts gerechtfertigten Benachteiligung der Allgemeinheit sowie der Inhaber anderer Immaterialgüter führen.

* Dr. iur., Zürich.

¹⁶ HEINRICH / RUF, Die Formmarke nach «Lego III», «Swatch-Uhrenarmband» und «Katalysatorträger» (Fn. 1), II 3.