

Zur Diskussion / A discuter

Das Recht des Marken- und Designrechtsinhabers, die Einfuhr rechtsverletzender Gegenstände auch durch Privatpersonen zu verbieten – eine Entgegnung

JÜRIG HERREN*

Das per 1. Juli 2008 eingeführte Recht des Marken- und Designrechtsinhabers, die Ein-, Aus- und Durchfuhr rechtsverletzender Gegenstände auch dann zu verbieten, wenn sie nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgen, hat in der Lehre überwiegend kritische Reaktionen hervorgerufen. Der vorliegende Diskussionsbeitrag nimmt zu einigen der Aussagen und Auslegungsvorschlägen Stellung und versucht, die neue Regelung in einem etwas anderen Lichte zu betrachten.

L'entrée en vigueur, le 1er juillet 2008, du droit du titulaire d'une marque ou d'un design d'interdire l'importation, l'exportation et le transit de produits portant atteinte à une marque ou à un design même lorsqu'un tel acte n'a pas lieu à des fins commerciales, a suscité de nombreuses réactions auprès de la doctrine. L'article qui suit prend position sur certaines thèses et propositions d'interprétation et tente de présenter la nouvelle réglementation sous un autre jour.

- I. Einleitung
 - II. Hintergrund: Zunahme von Fälschung und Piraterie
 - III. Zu den Gründen für die Einführung eines neuen Verbotungsrechts
 - IV. Die Lösung des Schweizer Gesetzgebers: Ein eingeschränktes Verbotungsrecht
 - V. Welche Sanktionen stehen dem Rechtsinhaber zu?
 - VI. Fazit
- Zusammenfassung / Résumé

I. Einleitung

In der sic! 6/2010¹ erschien ein Diskussionsbeitrag von DAVID RÜETSCHI zur Einfuhr markenverletzender Ware zum privaten Gebrauch, der sich mit zwei neuen Bestimmungen im Marken- und Designgesetz² befasste, welche im Rahmen der Revision des Patentgesetzes am 1. Juli 2008 in Kraft getreten sind. Diese Bestimmungen geben dem Rechtsinhaber die Möglichkeit in die Hand, die Ein-, Aus- und Durchfuhr rechtsverletzender gewerblich hergestellter Gegenstände auch dann zu verbieten, wenn diese bloss zu privaten Zwecken erfolgt. Der Schweizer Gesetzgeber hat damit Neuland beschritten und einen – soweit dem Verfasser bekannt – im internationalen Vergleich bisher einzigartigen Ansatz gewählt. Die Reaktionen der Lehre auf dieses neue Verbotungsrecht waren allerdings überwiegend negativ³. Das mit der Gesetzesänderung verfolgte Anliegen und der dabei gewählte systematische Ansatz des Gesetzgebers verdienen aber eine eingehendere Betrachtung.

II. Hintergrund: Zunahme von Fälschung und Piraterie

Die fraglichen Bestimmungen wurden im Rahmen eines grösseren Pakets eingeführt, welches mit der Patentgesetzrevision auf den 1. Juli 2008 in Kraft getreten ist. Einer der Hauptpunkte dieser Revision

¹ D. RÜETSCHI, Die Einfuhr markenverletzender Ware zum privaten Gebrauch (Art. 13 Abs. 2bis MSchG) – Rechtsfolgen einer atypischen Verletzungshandlung, sic! 2010, 475 ff.

² Art. 13 Abs. 2bis MSchG und Art. 9 Abs. 1bis DesG.

³ Siehe auch F. THOUVENIN/L. DORIGO, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Kommentar zum Markenschutzgesetz MSchG, Bern 2009, MSchG 13 N 80 ff.; B. LÜTHI, Der markenrechtliche Wolf im Schafspelz der Patentrechtsrevision – Gedanken zur Ausdehnung der Ausschliesslichkeitsrechte auf den privaten Gebrauch, sic! 2007, 144 ff.; T. CALAME/F. THOUVENIN, Revision des Patentgesetzes, in: Jusletter 13. März 2006, Rn. 56 f. Verständnis für das Anliegen des Gesetzgebers äussert MARBACH, doch beklagt auch er die «latent überschüssende Schutzerweiterung» (E. MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rn. 1528 ff.).

waren Massnahmen zur Bekämpfung von Fälschung und Piraterie⁴. Hintergrund war – und ist immer noch – die seit Jahren stetige Zunahme gewerbsmässiger Verletzungen von Immaterialgüterrechten durch professionelle, gut organisierte Fälscher. Nun sind zwar aussagekräftige Zahlen zum Ausmass des Problems und insbesondere des Schadens für Rechtsinhaber, Konsumenten und die Volkswirtschaft notorisch schwer zu erhalten. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es sich beim Markt für gefälschte Gegenstände letztlich um einen Schwarzmarkt handelt, der sich in der Illegalität bewegt und keine Statistiken führt⁵. Zum andern bereitet die Schätzung des Schadens, der durch eine Immaterialgüterrechtsverletzung verursacht wurde, bekanntlich generell Schwierigkeiten⁶. Dennoch zeigt sich über die Jahre ein klarer Trend: So schätzt die OECD den Umfang des internationalen Handels mit Fälschungen und Piraterieprodukten im Jahre 2007 auf bis zu USD 250 Milliarden, während sie für 2005 noch von USD 200 Milliarden ausgegangen war⁷. Aber auch die Statistiken der Zollbehörden ergeben ein deutliches Bild: Sowohl bei der Eidgenössischen Zollverwaltung als auch bei den europäischen Zollbehörden ist ungeachtet gewisser Schwankungen langfristig eine stetige Zunahme der Interventionen an der Grenze wegen Verletzungen von Immaterialgüterrechten festzustellen⁸. Die Schwierigkeit, genaue Zahlen zum Schaden durch Fälschung und Piraterie anzugeben, sollte deshalb nicht zum Trugschluss verleiten, dass es einen solchen Schaden nicht gibt oder dieser vernachlässigbar wäre⁹.

Es war vor diesem Hintergrund, dass der Gesetzgeber auf den 1. Juli 2008 die Bestimmungen zum Rechtsschutz in allen Immaterialgüterrechtsgesetzen der Schweiz ausgebaut hat. Während die übrigen Teile dieses Pakets auf eine Verbesserung der bisher bekannten Instrumente zur Rechtsdurchsetzung zielen, bringt das neue Verbotungsrecht des Marken- und Designrechtsinhabers eine gezielte Ausdehnung des Immaterialgüterrechts auf einen bisher nicht erfassten Tatbestand.

III. Zu den Gründen für die Einführung eines neuen Verbotungsrechts

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Begründung für die Einführung des neuen Verbotungsrechts die Möglichkeit in den Vordergrund gestellt, gegen sog. «Kapillarimporte» vorzugehen, also die Einfuhr geringer Mengen von rechtsverletzenden Gegenständen durch Privatpersonen zu nicht gewerblichen Zwecken (z.B. im Reisegepäck von Einzelpersonen). Auch wenn es im Einzelfall jeweils um geringe Mengen gehe, würden diese Kapillarimporte in ihrer Gesamtheit durchaus ins Gewicht fallen. Ausserdem stimuliere die Nachfrage von Einzelpersonen nach Piraterieprodukten das Angebot zusätzlich¹⁰. Kapillarimporte bürden zudem die Gefahr, dass Piraterieprodukte letztlich doch den Weg auf den schweizerischen Markt fänden und damit einen wirksamen Kampf gegen Fälschungen und Piraterie erschwerten¹¹.

Diese Begründung wurde von der Lehre als dürftig bezeichnet und abgelehnt. Es wurde angeführt, dass die fraglichen Waren bei Importen zu privaten Zwecken gerade nicht auf den schweizerischen Markt, sondern lediglich in den Besitz von Privatpersonen im Inland gelangten¹². Vor allem aber wurde beanstandet, dass damit ein fundamentales Prinzip des Markenrechts verletzt und damit eine Systemwidrigkeit geschaffen werde¹³. In der Tat ist der Gesetzgeber mit der neuen Regelung vom bisher

⁴ Vgl. Botschaft vom 23. November 2005 zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung, BBl 2006, 1 ff., insbesondere 36 ff.

⁵ C. FINK, Enforcing Intellectual Property Rights: An Economic Perspective, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_5/wipo_ace_5_6.pdf (besucht am 9. November 2010), Rn. 5.

⁶ Vgl. zum Beispiel C. NERTZ, Der Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung bei rechtswidriger Benutzung fremder Immaterialgüterrechte (sog. Lizenzanalogie), Basel 1992, 7 f.

⁷ OECD, Magnitude of Counterfeiting and Piracy of Tangible Products: An Update, November 2009, <http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf>, besucht am 9. November 2010. Diese Zahlen berücksichtigen den Binnenhandel mit gefälschten Produkten und die rein digitale (d.h. nicht physische) Verbreitung von Piraterie über das Internet nicht.

⁸ Eidgenössische Zollverwaltung, Fälschung und Piraterie, Statistik 2009, http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/besonderheiten/00387/index.html?lang=de, besucht am 9. November 2010; European Commission, Taxation and Customs Union, Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights, Results at the EU Border 2009, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf, besucht am 9. November 2010.

⁹ Vgl. generell zum Phänomen der Produktpiraterie und dessen Schäden für einzelne Branchen P. MÜNCH/S. BRUN, Produktpiraterie, Zürich 2009; M. VON WELSER/A. GONZÁLEZ, Marken- und Produktpiraterie, Weinheim 2007.

¹⁰ Botschaft PatG (Fn. 4), 37.

¹¹ Botschaft PatG (Fn. 4), 132.

¹² THOUVENIN/DORIGO (Fn. 3), MSchG 13 N 82.

¹³ RÜETSCHI (Fn. 1), 476 m.H. auf THOUVENIN/DORIGO (Fn. 3), MSchG 13 N 82.

unumstritten geltenden Grundsatz, wonach der Inhaber eines Marken- oder eines Designrechts nur den gewerblichen Gebrauch des betreffenden Immaterialgüterrechts verbieten kann, abgewichen. Marken-, Design- und Patentrecht richteten sich bisher in erster Linie an die Mitbewerber, nicht aber an den Endabnehmer. Das äusserte sich darin, dass die betreffenden Ausschliesslichkeitsrechte nur den gewerbmässigen, nicht aber den privaten Gebrauch des jeweiligen Immaterialgüterrechts erfassen¹⁴. Nicht von ungefähr spricht man denn auch von den «gewerblichen Schutzrechten» und unterscheidet sie vom Urheberrecht¹⁵.

Der Gesetzgeber war sich indes durchaus bewusst, dass er sich mit der Revision von 2008 von einem seit den Anfängen des Immaterialgüterrechts geltenden Prinzip abwandte¹⁶. Die Gründe dafür sind in einem grundlegend veränderten wirtschaftlichen Umfeld zu suchen: Wie oben dargelegt, hat das Problem der Fälschung und Piraterie seit den 1990er-Jahren massiv zugenommen. Fälschung und Piraterie führen aber zu volkswirtschaftlich negativen Auswirkungen, die weit über die Schädigung des betroffenen Rechtsinhabers hinausgehen: Sie schwächen den Anreiz für Investitionen, führen so zu einer Verzerrung des Wettbewerbs und dadurch letztlich zu Fehlallokationen. Das wiederum gefährdet Arbeitsplätze in der legalen Wirtschaft und fördert sie umgekehrt in der Fälschungsindustrie, wo aber in der Regel weder Steuern noch Sozialabgaben entrichtet werden¹⁷. Teilweise bergen gefälschte Güter zudem Gefahren für die Gesundheit und die Sicherheit von Konsumenten oder Dritten¹⁸. Das Phänomen der Fälschung und Piraterie ist zu vielseitig und zu schillernd, um es an dieser Stelle in seiner ganzen Breite beleuchten zu können. Sicher scheint aber, dass die Auffassung, die Verletzung von Immaterialgüterrechten betreffe nur private Rechte und sei daher einzig eine Angelegenheit der betroffenen Rechtsinhaber, seit der massiven Zunahme von Fälschung und Piraterie mit all deren negativen Folgen als überholt bezeichnet werden muss. Die Respektierung von Immaterialgüterrechten liegt aus den oben genannten Gründen vielmehr zu einem guten Teil auch im Interesse der Allgemeinheit. Damit soll keineswegs gesagt werden, dass sich die Durchsetzung von Marken-, Design- oder anderen Immaterialgüterrechten im konkreten Einzelfall vom betroffenen Rechtsinhaber zur öffentlichen Hand verschieben sollte. Fälschung und Piraterie müssen aber als Problem begriffen werden, das – wie jede Form von Wirtschaftskriminalität – die Volkswirtschaft generell und nicht nur den einzelnen Rechtsinhaber betrifft. Aus einer Schweizer Perspektive darf man mit anderen Worten nicht die Augen davor verschliessen, dass hierzulande eine nicht zu vernachlässigende Nachfrage nach Fälschungen besteht. Dazu gehört keineswegs nur das billige und leicht als Fälschung erkennbare Souvenir vom Markt in Bangkok, das ein Tourist aus seinen Ferien im Reisegepäck in die Schweiz zurückbringt. Ein noch grösseres Problem ist heute der Kauf von Fälschungen über das Internet. Gefälschte Uhren, Textilien und Accessoires, die den Originalen täuschend ähnlich sehen, vermehrt aber auch Medikamente mit zweifelhaften Inhaltsstoffen finden so in Einzelpaketen den Weg zu Privathaushalten in der Schweiz.

IV. Die Lösung des Schweizer Gesetzgebers: Ein eingeschränktes Verbotungsrecht

Die Lösung, die der Schweizer Gesetzgeber nun eingeführt hat, mag zwar eine Abkehr von einem bisher geltenden Prinzip bedeuten, fügt sich aber insofern konsistent in das System des Immaterialgüterrechts ein, als das Bündel an Verbotungsrechten, das in Art. 13 MSchG und Art. 9 DesG vorgesehen ist, um ein weiteres ergänzt wird. Damit unterscheidet sich die Schweizer Lösung von derjenigen in einigen Nachbarländern, wo mit Bezug auf die Einfuhr und den Besitz von Fälschungen durch Private teilweise ungleich harschere Regelungen gelten, diese aber nicht im Immaterialgüterrecht zu finden sind, sondern im Zollrecht¹⁹. Es gehört gerade zu den Vorzügen der schweizerischen Lösung, die Erfassung des Privatgebrauchs nicht irgendwo in den Tiefen des Zollrechts oder anderer Erlasse zu verstecken, sondern sie in das Markenschutz- und Designgesetz einzubetten. Dadurch ist sicher-

¹⁴ Vgl. zum Beispiel THOUVENIN/DORIGO (Fn. 3), MSchG 13 N 10 f.

¹⁵ Zum Verhältnis zwischen dem Urheberrecht und den Monopolrechten des gewerblichen Rechtsschutzes vgl. L. DAVID, in: B. Müller/ R. Oertli (Hg.), Kommentar zum Urheberrechtsgesetz URG, Bern 2006, Einführung N 19 ff.

¹⁶ Vgl. Botschaft PatG (Fn. 4), 132: «Das schweizerische Immaterialgüterrecht sah bisher keine Handhabe gegen die Einfuhr von widerrechtlich hergestellten Waren vor, wenn diese nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgte.»

¹⁷ U. FURRER, in: P. Münch/S. Brun (Fn. 9), Rn. 4.24 ff., ferner M. VON WELSER/A. GONZÁLEZ (Fn. 9), 47 ff.

¹⁸ So namentlich bei gefälschten Medikamenten, Lebensmitteln, Spielzeugen und Ersatzteilen.

¹⁹ So können in einigen europäischen Nachbarländern Privatpersonen wegen des Besitzes gefälschter Markenprodukte offenbar mit hohen Bussen bestraft werden, ohne dass dies – soweit ersichtlich – im materiellen Markenrecht verankert wäre. Nach Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 kann der Markeninhaber Dritten nur verbieten, die Marke «im geschäftlichen Verkehr» zu gebrauchen.

gestellt, dass der Umfang der Befugnisse des Rechtsinhabers in transparenter und systemkonformer Weise aus dem Immaterialgüterrecht selbst ersichtlich ist.

Das neue Verbotungsrecht unterliegt zudem einer Reihe wichtiger Einschränkungen. Zunächst ist es auf das Gebiet des Marken- und des Designrechts beschränkt. Während im Urheberrecht seit jeher spezifische Regeln für die Verwendung und die Vergütung durch Private bestehen²⁰, sodass dort kein Regelungsbedarf bestand, erkannte der Gesetzgeber im Patentrecht im Unterschied zum Marken- und Designrecht schützenswerte Interessen, das Verbotungsrecht des Patentinhabers auf die gewerbliche Verwendung der Erfindung zu beschränken²¹. Ferner verleiht die neue Regelung nur das Recht, die Ein-, Aus- und Durchfuhr, also Vorgänge an der Grenze zu verbieten. Die übrigen Handlungen – also z.B. das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen etc. – kann der Rechtsinhaber weiterhin nur verbieten, wenn sie zu gewerblichen Zwecken erfolgen. Diese Einschränkung deckt sich mit der erklärten Absicht des Gesetzgebers, in erster Linie rechtsverletzende Gegenstände aus dem Verkehr ziehen zu können. Die neue Regelung sollte nicht dazu führen, dass alle Besitzer von gefälschten Gegenständen in der Schweiz nun plötzlich befürchten müssen, auch im Inland jederzeit vom Marken- oder Designrechtsinhaber belangt werden zu können²².

Eine wichtige Einschränkung betrifft sodann die Art der in Frage stehenden rechtsverletzenden Gegenstände. Verboten werden kann nur die Ein-, Aus- und Durchfuhr von «gewerblich hergestellten» Marken- oder Designfälschungen. Gemeint sind damit laut Botschaft in grösseren Mengen und zu gewerblichen Zwecken hergestellte Piraterieprodukte, nicht jedoch eigentliche Privatkopien, also von Privaten ohne gewerbliche Absicht zum blossen Eigengebrauch hergestellte Kopien²³. Auch das neue Verbotungsrecht ist also nicht völlig losgelöst von gewerblichen Handlungen, sondern knüpft – wenn auch nur mittelbar – immer noch an einen gewerblichen Vorgang an. Die von einigen Autoren beklagte «Verkehrung des dogmatischen und ökonomischen Grundkonzepts des Markenrechts in sein Gegenteil»²⁴ ist also zu relativieren. Das Argument, es fehle beim Privatgebrauch stets an einem marktbezogenen Handeln, greift zu kurz: Der Private, der gewerblich hergestellte rechtsverletzende Gegenstände erwirbt und über die Grenze führt, steht als Nachfrager am Ende einer kommerziellen Transaktionskette, in der er zwar selbst keine gewerbliche Handlung vorgenommen hat, die aber offensichtlich eine Beeinträchtigung der Rechte des Marken- oder Designrechtsinhabers zur Folge hat.

Schliesslich beschränkte der Gesetzgeber auch die Sanktionen des Rechtsinhabers in einem entscheidenden Punkt: Er schloss eine Strafbarkeit für Handlungen zu privaten Zwecken ausdrücklich aus²⁵. Begründet hat er dies damit, dass die neue Regelung nicht die Bestrafung von Privatpersonen bezwecke, «welche sich unter Umständen gar nicht im Klaren darüber waren, dass sie im Ausland widerrechtlich hergestellte Waren erworben und in die Schweiz eingeführt» hätten. In den Vordergrund wurde vielmehr gestellt, dass Piraterieprodukte vom Schweizer Territorium ferngehalten werden sollten²⁶.

V. Welche Sanktionen stehen dem Rechtsinhaber zu?

Der Gesetzgeber hat also im Bewusstsein der Abkehr von einem bisher geltenden Grundsatz im gewerblichen Rechtsschutz bereits selbst eine Reihe wichtiger Einschränkungen angebracht. In der Lehre wurde darüber hinaus verschiedentlich eine restriktive Auslegung der unliebsamen Bestimmungen gefordert. So erwägen THOUVENIN/DORIGO, ob erst eine Mindestanzahl rechtsverletzender Gegenstände unter den Tatbestand falle, verwerfen diese Auslegung aber selbst wieder unter Hinweis auf die erklärte Absicht des Gesetzgebers, eine möglichst weit gehende Abschottung der Schweiz gegen Piraterieprodukte erreichen zu wollen²⁷. RÜETSCHI wiederum plädiert dafür, die dem Rechtsinhaber zur Verfügung stehenden Sanktionen auf «das eigentliche Verbotungsrecht» zu beschränken. Neben der bereits vom Gesetz ausdrücklich ausgenommenen Strafbarkeit wären damit dem Rechtsinhaber insbesondere auch zivilrechtliche Ansprüche verwehrt. Zu diesem Schluss kommt RÜETSCHI namentlich vor dem Hintergrund, dass es einzelne Vertreter von Markenrechtsinhabern

²⁰ Vgl. Art. 19 f. URG.

²¹ Die Botschaft PatG (Fn. 4), 37, nennt als Beispiele die Benützung zu Studien- oder Ausbildungszwecken.

²² Botschaft PatG (Fn. 4), 132.

²³ Botschaft PatG (Fn. 4), 132.

²⁴ THOUVENIN/DORIGO (Fn. 3), MSchG 13 N 83.

²⁵ Art. 65a MSchG und Art. 41a DesG.

²⁶ Botschaft PatG (Fn. 3), 132.

²⁷ THOUVENIN/DORIGO (Fn. 3), MSchG 13 N 85.

nicht mit der Einziehung und Vernichtung von Piraterieware durch die Zollbehörden bewenden lassen, sondern die betroffenen Privatpersonen mit weitergehenden Forderungen konfrontieren.

Die für eine derartige «Beschränkung der Rechtsfolgen auf das eigentliche Verbotungsrecht» angeführten Argumente erweisen sich allerdings bei näherer Betrachtung als wenig überzeugend. Zunächst ist daran zu erinnern, dass es sich bei Immaterialgüterrechten um Ausschliesslichkeitsrechte handelt. Als subjektive Rechte geben sie dem Rechtsinhaber die Befugnis in die Hand, bestimmte Handlungen Dritter zu verbieten²⁸. Das Verbotungsrecht ist also nicht eine «Rechtsfolge» einer Verletzung, sondern im Gegenteil Voraussetzung dafür, dass eine Handlung überhaupt als Verletzung qualifiziert werden kann. Es handelt sich somit um den eigentlichen Kern jedes Immaterialgüterrechts. Erst wenn dem Verbotungsrecht aber Sanktionen beigegeben werden, wird es zum durchsetzbaren Recht. Würden hingegen die Rechtsfolgen «auf das eigentliche Verbotungsrecht» beschränkt, bliebe dem Rechtsinhaber nur eine leere Hülle ohne praktische Relevanz. Das kann aber nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein. RÜETSCHI glaubt jedoch geradezu einen «explizit in der Botschaft ge-äusserten Willen des Gesetzgebers» zu erkennen, die Rechtsfolgen von Art. 13 Abs. 2bis MSchG auf das eigentliche Verbotungsrecht zu beschränken. Er stützt dies namentlich auf die Begründung des Bundesrats für den Verzicht auf eine Strafbarkeit, wonach es nicht darum gehe, «die betreffenden Privatpersonen zur Rechenschaft zu ziehen», sondern den Verkehr von Piraterieprodukten über die Grenze zu verhindern. Allerdings wird der allgemeine Begriff «Rechenschaft» im Botschaftstext in diesem Zusammenhang nicht verwendet, vielmehr spricht die Botschaft spezifischer von «Bestrafung»²⁹. Die breite Bedeutung, die RÜETSCHI der Begründung des Bundesrates beimessen will, findet also im Text keine Stütze. Die Botschaft enthält aber auch andernorts keine Hinweise darauf, dass der Gesetzgeber eine Beschränkung auf das Verbotungsrecht, auf die Möglichkeit des Einziehens von Waren und die Rechtsbehelfe im Bereich der Hilfeleistung der Zollbehörden im Auge hatte. Vielmehr wird bei der Begründung für den Ausschluss der Strafbarkeit von Privatpersonen festgehalten, dem Markeninhaber stünden jedoch «namentlich sämtliche Rechtsbehelfe im Bereich der Hilfeleistung der Zollbehörden zur Verfügung» (Hervorhebung durch den Verfasser). Damit wird deutlich, dass der Bundesrat die Hilfeleistung der Zollverwaltung keineswegs als einzigen Rechtsbehelf betrachtete.

Zusammenfassend lässt sich also auch nicht gestützt auf eine historische und teleologische Interpretation des Gesetzes sagen, dass dem Rechtsinhaber nur das blosse Verbotungsrecht und die Hilfeleistung der Zollverwaltung, nicht aber zivilrechtliche Ansprüche aus Art. 13 Abs. 2bis MSchG und Art. 9 Abs. 1bis DesG zustehen sollen. Dass bereits eine grammatikalische und systematische Auslegung zum selben Resultat führen, bestreitet auch RÜETSCHI nicht³⁰. Der Gesetzgeber hat das neue Verbotungsrecht zwar auf die Ein-, Aus- und Durchfuhr beschränkt und die Strafbarkeit ausdrücklich ausgeschlossen. Die übrigen Rechtsbehelfe und damit insbesondere die zivilrechtlichen Ansprüche auf Schadenersatz, Genugtuung, Gewinnherausgabe und Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung stehen ihm hingegen grundsätzlich – d.h. sofern die jeweiligen Voraussetzungen dafür vorliegen – offen. Daran darf auch die von RÜETSCHI zu Recht angeprangerte Vorgehensweise gewisser Rechtsvertreter in der Praxis nichts ändern. Der Verfasser teilt durchaus die Auffassung, dass dieses Vorgehen in Einzelfällen fragwürdig ist und Privatpersonen mit teilweise unbegründeten Forderungen konfrontiert wurden. Das allein darf aber nicht zum Schluss verleiten, die vom Gesetzgeber vorgesehenen Befugnisse aller Rechtsinhaber müssten auf dem Wege einer restriktiven Auslegung in die Schranken gewiesen werden. Dass Rechte bisweilen auch missbraucht werden können, ist nichts Neues. Das Korrektiv ist aber darin zu suchen, dass einer solch missbräuchlichen Geltendmachung im Einzelfall die Durchsetzung zu verweigern ist – nicht in einer generellen Einschränkung des Rechts als solches. Es mag auch zutreffen, dass die Voraussetzungen für einen weitergehenden Schadenersatzanspruch in den Fällen von Art. 13 Abs. 2bis MSchG und Art. 9 Abs. 1bis DesG kaum je erfüllt wären³¹. Umso weniger scheint es somit aber nötig, die Rechtsbehelfe des Marken- und Designrechtsinhabers von vornherein generell über das vom Gesetzgeber beabsichtigte Mass zu beschränken und damit auch Fallkonstellationen zu erfassen, in denen die Voraussetzungen für die Zusprechung von Schadenersatz eben doch gegeben sind. Auch RÜETSCHI anerkennt eine Reihe von Schadensposten, die – sofern die entsprechenden Voraussetzungen wie insbesondere eine Substanziierung des Schadens und ein Nachweis des Verschuldens vorliegen – zu ersetzen sind. Er erwähnt in diesem

²⁸ Vgl. E. BUCHER, Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, Tübingen 1965, 151 und passim.

²⁹ Botschaft PatG (Fn. 4), 132.

³⁰ RÜETSCHI (Fn. 1), 476 f.

³¹ So RÜETSCHI (Fn. 1), 477 ff.

Zusammenhang namentlich die vorprozessualen Anwaltskosten und die Kosten, die dem Rechtsinhaber durch die spezifische Rechtsverletzung entstehen³². Da er aber zuvor zum Schluss gekommen ist, dass dem Rechtsinhaber nach dem expliziten Willen des Gesetzgebers keine Schadenersatzansprüche zustehen sollen, muss er auf eine Billigkeitshaftung zurückgreifen und damit den Ersatzanspruch gleichsam über die Hintertür wieder einführen³³. Nach der hier vertretenen Auslegung von Art. 13 Abs. 2bis MSchG und Art. 9 Abs. 1bis DesG ist das nicht nötig.

VI. Fazit

Das per 1. Juli 2008 neu eingeführte Verbotungsrecht des Marken- und Designrechtsinhabers ist ein legitimes Mittel, dem Problem der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Marken- und Designfälschungen durch Privatpersonen beizukommen. Dieses Recht wurde vom Gesetzgeber bereits in entscheidenden Punkten eingeschränkt und insbesondere eine Strafbarkeit von Privatpersonen explizit ausgeschlossen. Damit hat der Gesetzgeber der Besonderheit dieses Tatbestands und dem Umstand, dass im Unterschied zur «klassischen» Marken- oder Designrechtsverletzung keine gewerbliche Handlung sanktioniert wird, angemessen Rechnung getragen. Anders als in Teilen der Literatur gefordert wurde, ist deshalb darüber hinaus keine besonders restriktive Auslegung dieser Bestimmungen angezeigt. Insbesondere findet die Auffassung, dem Rechtsinhaber stünden die zivilrechtlichen Rechtsbehelfe nicht zu, weder im Gesetz noch in den Materialien eine Stütze. Das neue Verbotungsrecht ist aber auch wertungsmässig konsistent, ist doch schwer einzusehen, warum Privatpersonen rechtsverletzende Gegenstände völlig legal über die Grenze führen dürfen sollen, wenn die gewerbsmässige Verletzung von Immaterialgüterrechten gleichzeitig ein mit hohen Strafen³⁴ bedrohtes Officialdelikt darstellt. Es ist überdies gerade für wohlhabende Industrieländer wie die Schweiz kaum konsequent, international von Ländern wie China oder Thailand stärkere Anstrengungen bei der Durchsetzung von Immaterialgüterrechten zu verlangen, wenn gleichzeitig die eigenen Bürger Fälschungen unbehelligt nach Hause zurückbringen dürfen.

In der Praxis hat sich die neue Regelung – soweit dies in der verhältnismässig kurzen Zeit seit ihrer Einführung schon beurteilt werden kann – recht gut bewährt: 2009, also im ersten vollen Jahr unter der neuen Regelung, konnten 780 rechtsverletzende Gegenstände, die im Gepäck von Reisenden gefunden wurden, aus dem Verkehr gezogen und der Vernichtung zugeführt werden³⁵. Für 2010 wird eine Zunahme dieser Zahl erwartet. Ausserdem zeigt eine Zunahme der Anträge auf Hilfeleistung der Zollverwaltung in Fällen des Privatgebrauchs, dass die Rechtsinhaber vom neuen Instrument Gebrauch machen.

Zusammenfassung

Die neuen Art. 13 Abs. 2bis MSchG und Art. 9 Abs. 1bis DesG, nach denen der Rechtsinhaber die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Piraterieprodukten durch Privatpersonen zum Eigengebrauch verbieten kann, sind in der Lehre bisher überwiegend ablehnend aufgenommen worden. Beklagt wurde insbesondere die Abkehr von einem Grundprinzip des Marken- und Designrechts, wonach der Rechtsinhaber nur den gewerbsmässigen Gebrauch verbieten kann. Die Einführung des neuen Verbotungsrechts ist aber vor dem Hintergrund eines veränderten Umfelds zu sehen: Seit den Neunzigerjahren haben Fälschung und Piraterie weltweit stark zugenommen. Deren negative Auswirkungen sind längst nicht mehr nur auf die betroffenen Rechtsinhaber beschränkt, sondern treffen auch Konsumentinnen und Konsumenten sowie die Volkswirtschaft insgesamt. In der Schweiz besteht eine nicht zu vernachlässigende Nachfrage von Endabnehmern nach Fälschungen, die wiederum das entsprechende Angebot – und damit ein vom Gesetzgeber verpöntes und mit hohen Strafen bedrohtes Officialdelikt – stimuliert. Der vorliegende Beitrag kommt zum Schluss, dass die schweizerische Regelung einen angemessenen und ausgewogenen Lösungsansatz dieses Problems darstellt.

³² RÜETSCHI (Fn. 1), 478.

³³ RÜETSCHI (Fn. 1), 478 f.

³⁴ Nämlich Geldstrafe von bis zu CHF 1080000 und Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.

³⁵ Eidgenössische Zollverwaltung (Fn. 8).

Résumé

Les nouveaux art. 13 al. 2bis LPM et art. 9 al. 1bis LDes, en vertu desquels le titulaire d'une marque ou d'un design peut interdire l'importation, l'exportation et le transit de produits pirates par des tiers à des fins privées, n'ont pas trouvé grâce auprès de la doctrine. On a surtout déploré le fait d'avoir abandonné l'un des principes fondamentaux du droit des marques et des designs, selon lequel le titulaire ne pouvait interdire que l'usage à des fins professionnelles. Il convient cependant de tenir compte du nouvel environnement dans lequel évolue le droit des marques et des designs. Depuis les années 1990, la contrefaçon et la piraterie sont en forte augmentation. Leurs effets négatifs ne se manifestent plus seulement auprès des titulaires concernés, mais affectent également les consommateurs, de même que l'économie dans son ensemble. En Suisse, la demande des consommateurs pour des produits de contrefaçon ne doit pas être négligée; cette demande stimule à son tour l'offre, et donc la commission d'un délit poursuivi d'office sanctionné par des peines sévères. Le présent article en conclut que le droit suisse apporte une solution équilibrée à ce problème.

* Rechtsanwalt, LL.M. (London), Leiter Rechtsdienst Allgemeines Recht, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern. Der Autor vertritt ausschliesslich seine persönliche Auffass