

Gedanken zur Sittenwidrigkeit von Madonna – BGE 4A_302/2010

MICHAEL NOTH*

BGE 4A_302/2010 (in dieser Ausgabe auf Seite 104 publiziert) ist unter dem geltenden Markenschutzgesetz von 1992 der erste Entscheid, in dem das BGer zum Ausschlussgrund der Sittenwidrigkeit gemäss Art. 2 lit. d MSchG Stellung nimmt. Es werden einige wichtige Fragen zu diesem Ausschlussgrund beantwortet, andere offengelassen. Nachfolgend ein paar erste Gedanken und Anmerkungen dazu.

Dans l'ATF 4A_302/2010, publié dans la présente édition en page 104, le TF s'est prononcé pour la première fois sur le motif d'exclusion tiré de l'atteinte aux bonnes mœurs tel qu'il est consacré par le droit des marques de 1992. Quelques réponses sont apportées aux questions importantes que soulève ce motif d'exclusion, tandis que d'autres demeurent ouvertes. L'article qui suit apporte quelques réflexions à ce sujet.

- I. Verletzung moralischer Prinzipien mit normativem Charakter
- II. Massgebender Verkehrskreis
- III. Spezialitätsprinzip
- IV. Gesamteindruck
- V. Minderheitenschutz
- VI. Überwindung
- VII. Schlussbemerkungen

I. Verletzung moralischer Prinzipien mit normativem Charakter

Sittenwidrigkeit liegt gemäss dem BGer vor, wenn gegen die «herrschende Moral» verstossen wird bzw. die «ethischen Grundwerte» nicht respektiert werden (E. 3 bzw. E. 4.2). Was unter diesen Begriffen zu verstehen ist, führt das BGer nicht allgemein aus. Es handelt sich hierbei um von weiten Kreisen der Gesellschaft anerkannte moralische bzw. ethische Prinzipien mit normativem Charakter (M. BERGER, Sittenwidrige Zeichen sind nicht schutzfähig, sic! Sondernummer 2005, 43; M. NOTH, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2009, MSchG 2 d N 23). Ein solches Prinzip mit normativem Charakter ist auch das Gebot der Rücksichtnahme auf Mitmenschen sowie des Respekts gegenüber Minderheiten. Entsprechend spezifiziert das BGer im gegebenen Kontext, Zeichen seien sittenwidrig, wenn sie geeignet seien, das sozialetische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden zu verletzen (E. 3; so auch E. 6.2).

Das BGer macht in diesen Erwägungen auch deutlich, dass Art. 2 lit. d MSchG hinsichtlich der Sittenwidrigkeit ein Gefährdungstatbestand ist. Das ist richtig, angesichts des Wortlauts von Art. 2 lit. d MSchG allerdings nicht selbstverständlich, spricht diese Bestimmung doch von «verstossen» und nicht von «verstossen können» oder «geeignet sein zu verstossen». Das BGer impliziert zudem, dass die Frage, ob ein Zeichen sittenwidrig ist, keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage ist.

II. Massgebender Verkehrskreis

Dies bedeutet freilich nicht, dass sich der Entscheid nicht an der Realität auszurichten hat. Einige der kritischen und teilweise auch spöttischen Stimmen in der Öffentlichkeit zu diesem Entscheid werfen dem BGer jedoch Realitätsfremdheit vor. Wie ist die Realität nun wirklich? Aus der Sicht von wem beurteilt sich das? Und hier sind wir bei der Schlüsselfrage angelangt, der Frage nach dem massgeblichen Verkehrskreis. Dieser ist unter Art. 2 lit. d MSchG ein anderer als unter Art. 2 lit. a–c MSchG, wie das BGer richtig erkennt.

Vorab festzuhalten ist, dass bei der Prüfung der Sittenwidrigkeit nicht nur die Wahrnehmung (durch die fünf Sinne), sondern auch explizit das Empfinden massgebend ist (E. 3). Die Sittenwidrigkeit ist demnach auf zwei Stufen zu prüfen: einmal, wie das fragliche Zeichen vom Publikum verstanden wird

(bzw. es verstanden werden könnte) und einmal, was das Publikum dabei empfindet (bzw. es empfinden könnte).

Relevant sind nicht die Wahrnehmung und das Empfinden des Durchschnittskonsumenten der schweizerischen Gesamtbevölkerung, sondern die Wahrnehmung und das Empfinden des Durchschnittsmenschen der betroffenen Kreise in der Schweiz. Insofern hält das BGer zu Recht fest, es könne nicht verlangt werden, dass erhebliche Teile der Bevölkerung betroffen seien (E. 4.2), sondern es genüge, wenn durchschnittliche Angehörige der betroffenen (Religions-)Gemeinschaft in der Schweiz, auch wenn es nur Minderheiten sind, berührt würden (E. 4.2, E. 3). Dies ist richtig, andernfalls der Respekt gegenüber schutzwürdigen Minoritäten nicht gewahrt wird und damit die von Art. 2 lit. d MSchG bezweckte Gewährleistung des politischen und sozialen Friedens nicht gesichert werden kann.

Kann das Zeichen vom Publikum unterschiedlich verstanden werden, weil es mehrere Sinngehalte gibt, so genügt es gemäss BGer, wenn ein Sinngehalt, «der nicht geradezu im Hintergrund steht, [...] geeignet ist, [...] das religiöse Empfinden der betroffenen Religionsangehörigen zu verletzen» (E. 6.2). Mit anderen Worten: Es ist nicht nur der Sinngehalt zu berücksichtigen, der aus der Sicht der Mehrheit im Vordergrund steht, sondern ein jeder allgemein bekannter und nicht gesuchter Sinngehalt, der auch nur eine Minderheit verletzen kann. Weiter hält das BGer in Übereinstimmung mit der Praxis zu den anderen Ausschlussgründen zu Recht fest, dass es genügt, wenn ein Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als sittenwidrig empfunden wird (E. 4.3).

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass das BGer die mögliche Wahrnehmung und das mögliche Empfinden der gläubigen Katholiken in der italienisch-sprachigen Schweiz zu berücksichtigen hatte. Und dort scheint die Realität anders zu sein, als dies die kritischen Stimmen in der Deutschschweiz annehmen: Es kann in der Tat davon ausgegangen werden, dass es eine katholische Gemeinschaft gibt, die beim Zeichen «Madonna» an die heilige Maria – und nicht oder nicht primär an die Popsängerin, eine Interjektion oder andere Bedeutung dieses Wortes – denkt und die sich bei der Verwendung dieses Zeichens im Zusammenhang mit alltäglichen Konsumgütern verletzt fühlt. Insofern hat das BGer richtig erkannt, dass die massgeblichen Verkehrsreise, also die gläubigen Katholiken in der Südschweiz, durch das fragliche Zeichen verletzt werden könnten.

III. Spezialitätsprinzip

Im Zusammenhang mit der Frage nach dem massgeblichen Verkehrskreis ist jedoch klarzustellen, dass entgegen der Auffassung des BGers auch die Sittenwidrigkeit grundsätzlich produktbezogen, also im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist (E. 4.2). So können z. B. Zeichen mit dem Wortelement «Sex» in Bezug auf Unterwäsche für Erwachsene unproblematisch und mit Bezug auf Kinderspielzeuge sittenwidrig sein. Das Zeichen «Madonna» ist wohl für alltägliche Konsumgüter sittenwidrig, aber nicht z. B. für seelsorgerische Dienstleistungen der katholischen Kirche. Und schliesslich gibt es Zeichen, die in Bezug auf alle Produkte sittenwidrig sind, man denke etwa an das Hakenkreuz. Die Frage, ob eine markenmässige Kommerzialisierung eine Verletzung des schützenswerten Empfindens bewirkt, und genau auf diesen Punkt stellt das BGer ab (vgl. E. 3 und 4.2, wonach allein schon die Zuerkennung eines Ausschliesslichkeitsrechts für die kommerzielle Verwendung des Zeichens geeignet sei, das religiöse Empfinden der Angehörigen der betroffenen Religionsgemeinschaft zu verletzen und den sozialen Frieden zu gefährden), lässt sich nur in Bezug auf die beanspruchten Produkte beurteilen.

Unpräzise ist das BGer daher auch, wenn es ausführt, die Anstössigkeit könne nicht nur «im Inhalt des Zeichens liegen», sondern auch in der «Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung» (E. 3). Vielmehr ist es so, dass sich die Sittenwidrigkeit aus dem Inhalt des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Produkte ergeben muss (E. MARBACH, Markenrecht, in: R. von Büren/L. David, SIWR III/1, Basel 2009, Rn. 623; BERGER, 43; NOTH, MSchG 2 d N 2). Doch gibt es bestimmte religiöse Zeichen, die im Zusammenhang mit Konsumgütern des Alltags das Empfinden der betroffenen Religionsgemeinschaft regelmässig verletzen, was im Ergebnis dazu führt, dass in solchen Fällen die Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung sittenwidrig ist.

IV. Gesamteindruck

Vom BGer nicht weiter erörtert, aber auch nicht infrage gestellt wird, dass das Zeichen auch hinsichtlich der Prüfung der Sittenwidrigkeit in seinem Gesamteindruck zu beurteilen ist. Die Vorinstanz hatte

dies illustrativ dargelegt: Dass im Schweizer Markenregister bereits eine Marke «Madonna» eingetragen war, bei der die Wortbestandteile «Ma» und «Donna» allerdings in verschiedenen Farben sind, half der Markenmelderin deshalb nicht, weil damit dem Zeichen ein anderer Sinn gegeben wird, nämlich «Meine Frau» (BVGer vom 12. April 2010, B-2419/ 2008, E. 10.2).

V. Minderheitenschutz

Nur wenn das Befinden der betroffenen Kreise genügend berücksichtigt wird, kann der soziale und politische Frieden gewährleistet werden, so wie es Art. 2 lit. d MSchG gemäss BGer bezweckt (E. 4.2). Das rechtfertigt es auch, in derartigen Fällen den Zeichenausschluss streng zu handhaben und den Respekt gegenüber kleineren betroffenen Kreisen zu wahren.

Im Zusammenhang mit dem Minderheitenschutz stellen sich allerdings verschiedene schwierige Fragen, zunächst einmal, bei welchen Minderheiten Art. 2 lit. d MSchG greift. Kommt dieser Ausschlussgrund beispielsweise auch bei kirchlichen Abspaltungen oder Sekten zum Tragen? Gemäss den Ausführungen des BGers ist das Empfinden eines durchschnittlichen Angehörigen der betroffenen Gemeinschaft massgebend und bleiben extreme Sensibilitäten unberücksichtigt (E. 4.2). Dies bedeutet auch, dass Gruppen, bei denen auch das durchschnittliche Mitglied übersensibel bzw. fundamentalistisch ist, gänzlich unberücksichtigt bleiben. Folglich dürfte Art. 2 lit. d MSchG in Bezug auf Sekten in der Regel nicht greifen.

Weiter stellt sich die Frage, ob dieser Ausschlussgrund auch bei Kleinstgruppen zur Anwendung kommt. Kann z. B. das Zeichen «Nanak», das dem Namen des Religionsstifters des Sikhismus entspricht, in der Schweiz, in der angeblich rund 500 Sikhs leben, als Marke für Konsumgüter eingetragen werden? Eine Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG scheint das BGer auch in solchen Fällen zu bejahen, wenn es sagt, «alle Religionen, unabhängig von ihrer quantitativen Verbreitung in der Schweiz» unterstünden diesem Rechtsschutz (E. 4.2). Diese Auffassung ist gemäss einem Teil der Lehre insofern zu relativieren, als dieser Ausschlussgrund in Bezug auf Zeichen religiöser Minderheiten nur greift, wenn die betroffenen Minderheiten bzw. deren Symbolfigur auch breiten Kreisen in der Schweiz bekannt sind (MARBACH, Rz. 666; BERGER, 44 f.). Dies dürfte z. B. für Dalai Lama zutreffen, kaum aber für Nanak. Eine allgemeine «Privilegierung» von hierzulande bekannten Religionsgemeinschaften überzeugt sachlich jedoch nicht und findet auch in rechtlicher Hinsicht keine Grundlage. Vielmehr ist in solchen Fällen eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen, insbesondere zwischen der betroffenen Gemeinschaft und dem Markenmelder.

Ferner stellt sich die Frage, ob die verschiedenen Aspekte der herrschenden Moral bzw. die verschiedenen ethischen Grundwerte gleich oder unterschiedlich zu handhaben sind, namentlich ob der Minderheitenschutz bei diesen die gleiche Geltung hat. Verdient z. B. das religiöse Empfinden einer Minderheit einen anderen Schutz als die sexuelle Scham oder Auffassung zum Tierschutz einer anderen Minorität? Die Frage ist zu bejahen, d. h., es ist bei den verschiedenen ethischen Grundwerten zu differenzieren und die Praxis wird die entsprechenden massgebenden Kriterien für die einzelnen moralischen Aspekte entwickeln müssen. Soweit Religion und Rassenzugehörigkeit betroffen sind, ist angesichts des Zwecks von Art. 2 lit. d MSchG der Schutzausschluss regelmässig streng zu handhaben.

VI. Überwindung

Bemerkenswert ist zudem, dass das BGer sittenwidrige Zeichen nicht vom Markenschutz ausschliesst, wenn die kommerzielle Verwendung des Zeichens ausnahmsweise durch Gewöhnung allgemein akzeptiert ist (E. 4.2). Damit lässt das BGer zu Recht auch die Überwindung des Schutzausschlusses der Sittenwidrigkeit zu, ähnlich wie dies bei irreführenden Zeichen im Falle eines Bedeutungswandels oder bei beschreibenden Zeichen im Falle der Durchsetzung des entsprechenden Zeichens möglich ist (so auch schon die Vorinstanz in E. 3.4).

Nicht geklärt ist indessen, unter welchen Umständen von einer Gewöhnung auszugehen und wie diese Gewöhnung nachzuweisen ist. Es muss ausgeschlossen werden können, dass ein bedeutender Teil der betroffenen Kreise sich noch nicht daran gewöhnt hat und sich somit verletzt fühlen kann. Von einer Gewöhnung kann in der Regel nur dann ausgegangen werden, wenn über viele Jahre oder gar Jahrzehnte in intensiver Form Zeichen im Zusammenhang mit den fraglichen Produkten verwendet werden und diesbezüglich auch eine allgemeine Liberalisierung festgestellt werden kann.

VII. Schlussbemerkungen

Der Entscheid des BGer ist im Ergebnis und zum Teil auch in der Argumentation richtig. Er steht auch in Übereinstimmung mit der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (siehe den Vorentscheid und RKGE, sic! 2001, 31, «Siddhartha») sowie deutscher Gerichte (vgl. z.B. BPatGer, Beschluss vom 25. Juni 2002, 24 W [pat] 140/01, «Dalailama») und ist insofern wenig überraschend. Auch wenn sich daraus kaum etwas auf den vorliegenden Fall ableiten lässt, so ist ferner darauf hinzuweisen, dass das Zeichen «Madonna» für alkoholische Getränke vor rund 70 Jahren von einer amerikanischen Behörde zu beurteilen war und diese damals zum gleichen Ergebnis kam wie das BGer heute (Riverbank Canning Co, 95 F.2d 327, [1938]).

Die Frustration der Antragsstellerin ist jedoch insofern zu verstehen, als dass das IGE in anderen Fällen nicht den gleich strengen Massstab bei der Prüfung von Art. 2 lit. d MSchG angelegt hat. So ist in der Schweiz beispielsweise «Santa Maria» für Produkte aus der Klasse 30 (diverse Lebensmittel des Alltags) und «Little Buddha» für solche der Klasse 43 (Gastronomie) eingetragen. Derartige Marken dürften im Lichte des neuen höchstrichterlichen Entscheids jedoch keinen Rechtsschutz geniessen.

* Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.