

Garantie- und Kollektivmarken: Vor- und Nachteile gegenüber Individualmarken

CLAUDIA KELLER* / DELIA BOSSHARD**

Garantie- und Kollektivmarken sind im Vergleich zu den Individualmarken im Markenregister untervertreten und finden vergleichsweise wenig Erwähnung in Lehre und Rechtsprechung. In einem Entscheid des Bundesgerichts vom 12. Januar 2011 (4A_385/2010) waren die Garantiemarken des Schweizer Hoteliersvereins SHV Gegenstand. Eine Mitbewerberin des SHV, GastroSuisse, hatte eigene Marken für ihr Bewertungssystem für Beherbergungsbetriebe registriert und dabei auf das vom SHV ebenfalls verwendete Element der Sterne zurückgegriffen. Im Gegensatz zum SHV hat GastroSuisse ihre Marken nicht als Garantie- oder Kollektivmarken, sondern als «normale» Individualmarken angemeldet. Der vorliegende Beitrag nimmt den Entscheid zum Anlass, über Vor- und Nachteile von Garantie- und Kollektivmarken zu diskutieren, unter besonderer Berücksichtigung kartellrechtlicher Aspekte.

Les marques de garantie et les marques collectives sont sous-représentées par rapport aux marques individuelles dans le registre des marques et, de la même manière, elles ne trouvent que peu d'écho dans la doctrine et la jurisprudence. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2011 (4A_385/2010), les marques de garantie de la Société Suisse des hôteliers (SSH) étaient l'objet du litige. Un concurrent de la SSH, GastroSuisse, avait enregistré ses propres marques pour son système d'évaluation des établissements d'hébergement; ces marques comportaient des étoiles, soit un élément également utilisé par la SSH. Contrairement à la SSH, GastroSuisse n'a pas déposé ses marques comme marque de garantie ou marque collective, mais elle les a déposées comme marques individuelles «normales». La présente contribution se base sur l'arrêt du Tribunal fédéral pour discuter des avantages et des inconvénients des marques de garantie et des marques collectives, en tenant particulièrement compte des aspects juridiques relatifs au droit des cartels.

- I. Ausgangspunkt – BGE 4a_385/2010**
 - II. Garantie- und Kollektivmarken**
 - 1. Garantie- und Kollektivmarken als «Minderheitenmarken»
 - 2. Garantiemarken
 - 3. Kollektivmarken
 - III. Vor- und Nachteile von Garantie- und Kollektivmarken**
 - 1. Vorbemerkung
 - 2. Spezifische, mit Markenart verbundene Pflichten
 - 3. Vorteile einer Garantie- oder Kollektivmarke
 - 4. Zwischenergebnis
 - IV. Besondere kartellrechtliche Überlegungen**
 - 1. Verhältnis Immaterialgüterrecht und Kartellrecht
 - 2. Individual-, Garantie- und Kollektivmarke unter kartellrechtlicher Betrachtung
 - 3. Reglement und Absprachen
 - 4. Zwischenergebnis
- Zusammenfassung | Résumé**

I. Ausgangspunkt – BGE 4a_385/2010

In der letzten sic! wurde das Bundesgerichtsurteil in Sachen Schweizer Hoteliersverein (SHV) gegen GastroSuisse besprochen¹. Im Entscheid ging es kurz zusammengefasst um folgenden Sachverhalt: Der SHV ist ein Branchenverband der Schweizer Hotellerie, welcher seit 1979 Sterne zur Klassifizierung von Hotelbetrieben verwendet. Die Klassifizierung erfolgt mittels ein bis fünf Sterne. Hierfür hat

* lic. iur., Rechtsanwältin, LL.M., Absolventin CAS Brand Management HSLU, Zürich.

** M.A. HSG in Law & Economics, St.Gallen.

¹ BGE vom 12. Januar 2011, 4A_385/2010; sic! 4/2011, 236–240.

der SHV entsprechende Garantiemarken eingetragen². GastroSuisse ist ein weiterer Branchenverband der Schweizer Hotellerie und Gastronomie, welcher mit dem SHV in Verhandlungen betreffend ein gemeinsames Klassifikationssystem stand. Als diese Verhandlungen zu keinem Ergebnis führten, registrierte GastroSuisse eigene Marken (Individualmarken)³. Diese Marken enthielten als Klassifizierungselement ebenfalls Sterne von eins bis fünf. Die nachfolgende Klage des SHV wegen Markenrechtsverletzung wurde vom Handelsgericht Zürich abgewiesen⁴, und auch das Bundesgericht wies eine Beschwerde gegen das Urteil ab. In Bezug auf Garantiemarken hat das Bundesgericht festgehalten, dass bei diesen zwar herabgesetzte Anforderungen an die Unterscheidungskraft gelten, hat aber gleichzeitig festgestellt, dass Sterne vom angesprochenen Publikum nicht als Hinweis auf Beherbergungseinrichtungen einer bestimmten Unternehmensgruppe und somit nicht als Marke wahrgenommen werden⁵. Sodann hat das Bundesgericht festgehalten, dass am Einsatz von Sternen zur Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass die Sterne Bestandteil einer Garantiemarke sind und jeder die Garantiemarke im Rahmen des Markenreglements gebrauchen kann⁶.

Für weitere Ausführungen zum Bundesgerichtsurteil sei auf die eingangs erwähnte Besprechung verwiesen⁷. Dieser Beitrag nimmt diesen Bundesgerichtsentscheid zum Anlass, generell über Vor- und Nachteile von Garantie- und Kollektivmarken im Vergleich zu Individualmarken zu diskutieren und hierbei auch besondere kartellrechtliche Aspekte zu beleuchten.

Nachfolgend zunächst eine kurze Übersicht über Inhalt und Merkmale der speziellen Markenformen.

II. Garantie- und Kollektivmarken

1. Garantie- und Kollektivmarken als «Minderheitenmarken»

Ein Blick in das Schweizer Markenregister zeigt, dass Garantie- und Kollektivmarken im Vergleich zu den Individualmarken ein stiefmütterliches Dasein fristen. 204 Garantiemarken⁸ und 926 Kollektivmarken⁹ standen im Zeitpunkt der Verfassung dieses Beitrags über 200000 Individualmarken¹⁰ gegenüber. Für Individualmarken waren 6231¹¹ Gesuche hängig, während es bei den Kollektivmarken (immerhin) 37¹² und bei den Garantiemarken 27¹³ an der Zahl waren. Auch in Lehre und Rechtsprechung finden sich im Vergleich wenige Abhandlungen und Fälle zu den beiden besonderen Markenarten.

Nachfolgend folgt eine kurze Zusammenstellung über die Eigenheiten der beiden Markenarten, bevor der Beitrag sich vertieft mit den Vor- und Nachteilen der Garantie- und Kollektivmarken im Vergleich zu den Individualmarken auseinandersetzt.

2. Garantiemarken

Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und primär dazu dient, die Beschaffenheit (bspw. Textilien mit bestimmten Merkmalen¹⁴), die geografische Herkunft (bspw. Schweizer Produkte¹⁵), die Art der Herstellung (bspw. Produkte aus tiergerechter Haltung¹⁶) oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder

² CH 531 266, CH 531 267, CH 531 268, CH 531 269 und CH 531 250.

³ CH 541 117 bis 541 126.

⁴ Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 6. Februar 2009, HG060223/U/dz.

⁵ BGer (Fn. 1), E. 2.3.

⁶ BGer (Fn. 1), E. 3.4.

⁷ Fn. 1.

⁸ Gemäss Swissreg Recherche vom 26. April 2011.

⁹ Gemäss Swissreg Recherche vom 26. April 2011.

¹⁰ 216790 gemäss Swissreg Recherche vom 26. April 2011.

¹¹ Gemäss Swissreg Recherche vom 26. April 2011.

¹² Gemäss Swissreg Recherche vom 26. April 2011.

¹³ Gemäss Swissreg Recherche vom 26. April 2011. Anmelderin für 11 dieser hängigen Gesuche ist der SHV, d.h. die Klägerin im in Fn. 1 zitierten Bundesgerichtsentscheid.

¹⁴ Bspw. CH 587 293 «Oeko-tex» für «gesundheitslich unbedenkliche Textilien» (www.oeko-tex.com, zuletzt abgerufen am 26. April 2011).

¹⁵ Bspw. CH 550 327 «Suisse Garantie» für «Produkte mit garantierter Herkunft Schweiz» (www.suissegarantie.ch, zuletzt besucht am 26. April 2011).

¹⁶ Bspw. CH 426 213 «Fidelio» für «Wurst- und Fleischwaren in kontrollierter Bioqualität» (www.fidelio.ch, zuletzt abgerufen am 26. April 2011).

Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten¹⁷. Die Garantiemarke erfüllt folglich eine Doppelfunktion und verfolgt neben der Unterscheidungsfunktion auch den Zweck der Kennzeichnung einer geprüften Qualität¹⁸.

Die Hinterlegung einer Garantiemarke steht allen Personen offen¹⁹. Der Markeninhaber, darf die Marke selber nicht gebrauchen. Dieses Benützungsverbot gilt ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbundene Personen²⁰. Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass der Inhaber der Marke den reglements-konformen Gebrauch sicherstellen und diesbezüglich eine neutrale Position innehaben muss. Dürfte er die Marke selber gebrauchen, käme er in die Situation, sich selber kontrollieren zu müssen²¹. Die damit verbundene Gefahr der Befangenheit bzw. von Interessenskonflikten ist offensichtlich²².

Mit dem Gesuch um Eintragung der Marke ist dem Institut ein Reglement vorzulegen, das den Inhaber der Marke ausweist, die gemeinsamen Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen, welche die Marke gewährleisten soll, beschreibt sowie Kontrollmechanismen und angemessene Sanktionen für den Fall des unzulässigen Markengebrauchs vorsieht²³. Das Reglement darf nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen²⁴.

Der Markeninhaber muss jedermann gegen angemessenes Entgelt den Gebrauch der Garantiemarke für Waren oder Dienstleistungen gestatten, welche die nach dem Markenreglement gewährleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen (Art. 21 Abs. 3 MSchG). Die Garantiemarke hat somit einen offenen Benützerkreis. Jede natürliche oder juristische Person, welche reglements-konforme Waren/Dienstleistungen in den Verkehr bringen möchte und gewillt ist, sich den reglementarischen Kontrollmechanismen zu unterwerfen, kann die Marke benützen²⁵. Die Benutzung setzt eine Gebrauchserlaubnis des Markeninhabers voraus. Die Erteilung der Erlaubnis ist auch stillschweigend möglich²⁶. Rechtmässige Benützer einer Garantiemarke können Dritten den unerlaubten Gebrauch einer Garantiemarke gestützt auf das Markenschutzgesetz nicht verbieten, da sie am Zeichen keine markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte erwerben²⁷.

Der Markeninhaber hat die Einhaltung des Reglements zu überwachen²⁸.

Im Unterschied zur Individualmarke ist die Übertragung der Garantiemarke nur gültig, wenn sie im Register eingetragen ist²⁹.

3. Kollektivmarken

Die Kollektivmarke ist ein Zeichen einer Vereinigung von Fabrikations-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen, das dazu dient, Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder der Vereinigung von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden³⁰. Die Kollektivmarke hat somit ebenfalls eine Doppelfunktion inne und soll nebst der Unterscheidungsfunktion auch auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Vereinigung hinweisen³¹.

Die Hinterlegung einer Kollektivmarke steht natürlichen Personen nicht offen. Als Hinterleger kommen nur Vereinigungen in Frage³². Da bei der Kollektivmarke die für die Garantiemarke typische Garantiefunktion fehlt, darf sie vom Markeninhaber selbst verwendet werden³³.

¹⁷ Art. 21 MSchG.

¹⁸ Vgl. L. DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., Bern 1998, MSchG 21 N 1 und N 6; BGE 131 III 495 ff. E. 4.

¹⁹ Art. 21 MSchG, Art. 28 MSchG.

²⁰ Art. 21 Abs. 1 und 2 MSchG.

²¹ DAVID (Fn. 18), MSchG 21 N 11.

²² Vgl. hierzu auch S. HOLZER, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Markenschutzgesetz, Stämpfli Handkommentar, Bern 2009, MSchG 21 N 18 ff.

²³ Art. 23 Abs. 2 MSchG. Vgl. auch Richtlinien in Markensachen des Institut, Stand 1. Januar 2011, Teil 4 Ziff. 9.2.

²⁴ Art. 23 Abs. 4 MSchG.

²⁵ HOLZER (Fn. 22), MSchG 21 N 16 und 17.

²⁶ HOLZER (Fn. 22), MSchG 21 N 22 ff. m.H. zu abweichenden Meinungen.

²⁷ HOLZER (Fn. 22), MSchG 21 N 28.

²⁸ Art. 26 MSchG.

²⁹ Art. 27 MSchG.

³⁰ Art. 22 MSchG.

³¹ Vgl. Richtlinien in Markensachen des Institut, Stand 1. Januar 2011, Teil 4 Ziff. 9.1.

³² Art. 22 MSchG. Vgl. auch unten Ziff. 1.

Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen muss auch der Hinterleger einer Kollektivmarke dem Institut ein Reglement einreichen³⁴. Das Reglement hat den Inhaber der Marke sowie den Kreis der Berechtigten auszuweisen³⁵. Das Verbot des Verstosses gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten gilt auch für das Reglement der Kollektivmarke³⁶.

Die Registrierung der Übertragung wie auch die Registrierung der Erteilung von Lizenzen ist Gültigkeitserfordernis³⁷.

III. Vor- und Nachteile von Garantie- und Kollektivmarken

1. Vorbemerkung

Die Beklagte im eingangs erwähnten Bundesgerichtsurteil hat im Unterschied zur Klägerin für ihre Markengruppe nicht die Form der Garantiemarke, sondern die Form der Individualmarke gewählt. Dies, obwohl beide Markengruppen den gleichen Zweck erfüllen. Beide Markengruppen sollen als Gütesiegel für Beherbergungsstätten verwendet und Dritten zur Mitbenützung zur Verfügung gestellt werden. Weshalb die Beklagte die Form der Individualmarke gewählt hat, ist den Autorinnen nicht bekannt. Sie überrascht jedoch nicht, denn eine Individualmarke kann die spezifischen Funktionen sowohl der Garantie- wie auch der Kollektivmarke grundsätzlich genauso gut wie dieselben erfüllen. Sie kann beispielsweise als Ersatz für eine Kollektivmarke von einer Vereinigung oder deren Mitglieder (als Mitinhaber) registriert werden und den Zweck des Hinweises auf die Zugehörigkeit zur Vereinigung erfüllen. Genauso gut kann sie die Beschaffenheit, die geografische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen gewährleisten³⁸.

Wie die obigen Ausführungen zu den Garantie- und Kollektivmarken zeigen, hängt die Wahl der Markenart erzwungenermassen auch von der Rechtsnatur des Anmelders ab. Während nämlich die Anmeldung einer Individualmarke oder Garantiemarke jeder natürlichen und juristischen Person offen steht, können nur «Vereinigungen» Inhaber von Kollektivmarken sein³⁹. Die Vereinigung braucht keine Rechtspersönlichkeit zu haben, sie muss aber Trägerin von Rechten und Pflichten sein können und prozessfähig sein⁴⁰. Als Inhaber kommen deshalb primär Vereine und Genossenschaften sowie andere Körperschaften mit offenem Mitgliederkreis in Betracht⁴¹.

2. Spezifische, mit Markenart verbundene Pflichten

Wie aus den vorangehenden Ausführungen hervorgeht, obliegen dem Anmelder/Inhaber einer Garantie- oder Kollektivmarke im Vergleich zum Anmelder/Inhaber einer Individualmarke zusätzliche Pflichten, welche die Anmeldung und Pflege der Marke aufwändiger gestalten und daher als Nachteile gewertet werden können. Diese Pflichten können, wenn vernachlässigt, zudem den Bestand der Marke gefährden⁴². Die Individualmarke hat demgegenüber anscheinlich nur Vorteile.

a) Spezifische Pflichten im Anmeldeverfahren von Garantie- und Kollektivmarken

Nebst der Erfüllung der auch für Individualmarken geltenden Formalitäten muss der Anmelder zusätzlich ein Markenreglement erarbeiten, welches den Gesuchsunterlagen beizulegen ist⁴³.

³³ Vgl. auch HOLZER (Fn. 22), MSchG 22 N 2.

³⁴ Art. 23 MSchG.

³⁵ Art. 23 Abs. 3 MSchG.

³⁶ Art. 23 Abs. 4 MSchG.

³⁷ Art. 27 MSchG.

³⁸ J. D. MEISSER/B. SCHMIDT, Kollektivmarken oder Garantiemarken – Krücken für schwache Zeichen oder erhaltenswerte Arten?, sic! Sonderheft 2005, 137.

³⁹ Siehe Fn. 32.

⁴⁰ Vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts, Stand 1. Januar 2001, Teil 4 Ziff. 9.1.

⁴¹ Nicht in Betracht als Inhaber kommen gemäss WILLI Aktiengesellschaften, da die Aktiengesellschaft keine Organisation mit offenem Mitgliederkreis ist, CH. WILLI, MSchG-Kommentar. Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 22 N 4. A.A. HOLZER (Fn. 22), MSchG 22 N 7 mit weiteren Verweisen. HOLZER schliesst hingegen Stiftungen aus, da diese keine Vereinigung von Mitgliedern sein könnten. HOLZER (Fn. 22), MSchG 22 N 6.

⁴² Bspw. kann die Duldung von Reglementsverletzungen zur Nichtigkeit der Marke führen (Art. 26 MSchG).

⁴³ Art. 23 Abs. 1 MSchG.

Das Reglement der Garantiemarke muss die gemeinsamen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, welche die Marke gewährleisten soll, ausweisen. Sodann müssen Mechanismen für eine «wirksame Kontrolle» betreffend den (reglements-konformen) Gebrauch der Marke sowie «angemessene Sanktionen» für Verstösse vorgesehen werden⁴⁴. Was unter «wirksame Kontrolle» und «angemessene Sanktion» zu verstehen ist, lässt sowohl das Markenschutzgesetz wie auch die dazugehörige Verordnung offen. Auch die Richtlinien des Instituts schweigen sich hierzu aus. Die Hinterleger müssen diese Fragen an den von ihnen anvisierten Benutzerkreis bzw. an die Benutzungskriterien anpassen. Hilfestellung oder Inspiration für die Ausarbeitung können bereits existierende Reglemente geben. MEISSER/SCHMIDT haben kritisiert, dass kein öffentliches Register für die Reglemente existiert⁴⁵. Erfreulicherweise veröffentlichen mittlerweile viele Inhaber von Garantie- und Kollektivmarken ihre Reglemente im Internet, so dass Anmelder sich zumindest auf diese Weise ausserhalb des Instituts für Geistiges Eigentum über mögliche Inhalte informieren können⁴⁶. Zudem kann jede Person Akteneinsicht in ein bestehendes Markendossier und eine Kopie des betreffenden Reglements verlangen.

Das Reglement der Kollektivmarke muss im Übrigen lediglich den Kreis der Unternehmen bezeichnen, die zum Gebrauch der Marke berechtigt sind, Kontroll- und Sanktionsmechanismen sind hier nicht Pflicht⁴⁷.

b) Spezifische Pflichten nach der Eintragung von Garantie- und Kollektivmarken

Eine nachträgliche Änderung des Reglements ist möglich, jedoch sind die Änderungen nur unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Instituts gültig. Dieses muss das geänderte Reglement prüfen und genehmigen⁴⁸.

Der Markeninhaber einer Garantie- oder Kollektivmarke muss die Einhaltung des Reglements aktiv überwachen. Die Kontrolltätigkeit kann vom Markeninhaber an einen Dritten delegiert werden, sofern dies im Reglement vorgesehen ist. Die Verantwortung für die Kontrolle trägt aber immer der Markeninhaber⁴⁹. Je nach Anzahl Benutzer und Komplexität des Reglements kann die Überwachung der Einhaltung des Reglements einen grossen administrativen – und entsprechend auch grossen finanziellen – Aufwand nach sich ziehen. Duldet der Markeninhaber einen wiederholten Gebrauch der Garantie- oder Kollektivmarke, der wesentliche Bestimmungen des Reglements verletzt, und schafft er nicht innerhalb einer vom Richter anzusetzenden Frist Abhilfe, so ist die Eintragung der Marke nach Ablauf dieser Frist nichtig⁵⁰.

Im Unterschied zur Individualmarke ist die Übertragung einer Garantie- oder Kollektivmarke sodann nur gültig, wenn sie im Register eingetragen ist. Bei Kollektivmarken gilt dies zudem für die Erteilung von Lizenzen⁵¹. Bei einer Individualmarke ist die Eintragung der Übertragung zwar unbedingt zu empfehlen, hat aber kein Gültigkeitserfordernis. Die Eintragung von Lizenzen ist ebenfalls möglich, aber nicht Pflicht⁵².

3. Vorteile einer Garantie- oder Kollektivmarke

Garantie- oder Kollektivmarke haben im Vergleich zu Individualmarken grundsätzlich in zwei Konstellationen Vorteile:

⁴⁴ Art. 23 Abs. 2 MSchG.

⁴⁵ MEISSER/SCHMIDT (Fn. 38), 135–139.

⁴⁶ Vgl. Reglement des SHV zu ihren unter Fn. 2 aufgelisteten Marken, www.hotelleriesuisse.ch/doc/doc_download.cfm?uid=C8785930E393562C26D52EC8C91B2617&&IRACER_AUTOLINK&&; Reglement der Garantiemarke «Climatop» (CH 587 202), www.climatop.ch/downloads/D-Reglement%20der%20Garantiemarke_FIG_CLT_DEF.pdf; Reglement zur Marke «Suisse Garantie» (CH 522 327, CH 550 773), www.suissegarantie.org/de/uploads/media/DR_Version_d_10_10.06_01.pdf; Reglement für die Kollektivmarke «Dentic – Dental Technic Switzerland» (CH 609 580), www.dentic.ch/de/dentic-anmeldung/reglement/reglementdentic-ink_lanhaengestand2011-03-17.pdf; Reglement für die Kollektivmarke «Drogistenstern» (CH 484 926), www.drogoserver.ch/deutsch/Reglemente_und_Statuten/Reglement_D-Stern_d.pdf. Alle Reglemente unter den vorgenannten Links zuletzt abgerufen am 26. April 2011.

⁴⁷ Art. 23 Abs. 3 MSchG.

⁴⁸ Nicht explizit im MSchG geregelt, vgl. aber Art. 40 MSchV, wonach Änderungen des Markenreglements im Markenregister eingetragen werden.

⁴⁹ Vgl. hierzu WILLI (Fn. 41), MSchG 21 N 4 ff.

⁵⁰ Art. 26 MSchG.

⁵¹ Art. 27 MSchG.

⁵² Art. 18 MSchG.

- Zeichen mit geringer Kennzeichnungskraft

Wie das Bundesgericht im eingangs zitierten Entscheid entsprechend der bestehenden Praxis feststellt, gelten bei Garantimarken herabgesetzte Anforderungen an die Unterscheidungskraft⁵³. Dies gilt je nach Ausgestaltung/Funktion der Kollektivmarke auch für diese⁵⁴.

- Verkehrsdurchsetzung von Kollektivmarken

Die Kollektivmarke kann vorteilhaft sein, wenn die Eintragung einer durchgesetzten Marke im Raum steht und die Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen werden muss⁵⁵. Das Institut verlangt grundsätzlich einen 10-jährigen markenmässigen Gebrauch des Zeichens für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen. Zudem muss die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht werden⁵⁶. Hier kann es sich als Vorteil herausstellen, wenn eine Marke bereits kollektiv benutzt wurde, da der Anmelder der Kollektivmarke eine Vereinigung repräsentiert⁵⁷ und sich daher unter Umständen auf den die zeitlichen und geografischen Anforderungen erfüllenden Gebrauch durch seine Mitglieder stützen kann⁵⁸.

Es stellt sich die Frage, ob ein weiterer Vorteil in der höheren Glaubwürdigkeit oder dem höheren Vertrauen in die betreffenden Produkte/Dienstleistungen liegt⁵⁹. Die Tatsache, dass der Inhaber der Garantimärke diese zur Vermeidung von Interessenskonflikten nicht selber benutzen darf, müsste eigentlich dazu führen, dass eine Garantimärke eine höhere Glaubwürdigkeit beim Publikum genießt. Derselbe Effekt könnte der Reglementspflicht sowohl der Garantie- wie auch Kollektivmarke zugesprochen werden, da die Reglemente Transparenz in Bezug auf die Markenbenutzung und die mit der Marke verbundenen Werte und Qualitätsansprüche schaffen. Die Kontrollpflicht wiederum soll Gewähr bieten, dass die versprochenen Werte und Qualitätsansprüche auch tatsächlich durchgesetzt werden.

Dieser mögliche Vorteil der erhöhten Glaubwürdigkeit und des erhöhten Vertrauens verwirklicht sich in der Praxis nur bedingt. Es muss wohl davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil des Publikums sich der verschiedenen Markenarten gar nicht bewusst ist⁶⁰. Grund hierfür ist mitunter die Tatsache, dass derselbe Inhaber identische oder ähnliche Marken für dieselben Produkte/Dienstleistungen einmal als Garantie- und/oder Kollektivmarke und einmal als Individualmarke hinterlegt. So hat beispielsweise die *Association Marque Valais* ihr Logo einmal als Garantimärke⁶¹ und eine Abwandlung davon als Kollektivmarke⁶² sowie als Individualmarke⁶³ angemeldet⁶⁴. Welche Markenart dann im Markt wirklich zum Einsatz kommt, bleibt dem Publikum verborgen respektive interessiert dieses kaum, es sei denn, es wird im Rahmen des Marketing besonders auf die Garantiefunktion der Garantimärke hingewiesen. Wenn die versprochene Qualität auch im Rahmen einer Individualmarke gesichert und überzeugend vermarktet wird, wird dem Publikum am Ende des Tages jedoch egal sein, ob die dahinter stehende Marke eine Garantimärke oder Individualmarke ist. Es muss daher kritisch hinterfragt werden, ob den Garantie- oder Kollektivmarken im Verkehr tatsächlich eine höhere Glaubwürdigkeit zukommt.

4. Zwischenergebnis

Garantie- oder Kollektivmarken verfügen gemäss obigen Ausführungen nur in spezifischen Situationen über einen Vorteil gegenüber den Individualmarken. Dies sind erweiterte Eintragungsmöglichkeiten wenig kennzeichnungskräftiger Zeichen (absolute Freihaltebedürftigkeit aber auch hier vorbehalten⁶⁵) sowie eine mögliche leichtere Verkehrsdurchsetzung bei Kollektivmarken.

Diesen begrenzten Vorteilen stehen Verpflichtungen gegenüber, welche die spezifischen Markenarten gemessen an deren Nutzen sehr aufwändig erscheinen lassen. Dieser Eindruck wird verstärkt durch

⁵³ Vgl. Fn. 5.

⁵⁴ Vgl. MEISSER/SCHMIDT (Fn. 38), 137, mit weiteren Literaturhinweisen.

⁵⁵ Vgl. MEISSER/SCHMIDT (Fn. 38), 137.

⁵⁶ Vgl. Richtlinien in Markensachen des Institut, Stand 1. Januar 2011, Teil 4 Ziff. 10.1.7.

⁵⁷ Vgl. vorne Ziff. 2.

⁵⁸ MEISSER/SCHMIDT (Fn. 38).

⁵⁹ Zur erhöhten Glaubwürdigkeit vgl. bspw. HOLZER (Fn. 22), Vorbemerkungen MSchG 21–27 N 16 f.

⁶⁰ Vgl. auch MEISSER/SCHMIDT (Fn. 38).

⁶¹ CH 529045.

⁶² CH 572076.

⁶³ CH 596767.

⁶⁴ Für weitere Beispiele «inkonsequenter» Anwendungen vgl. MEISSER/SCHMIDT (Fn. 38).

⁶⁵ Fn. 5.

die Tatsache, dass auch eine Individualmarke grundsätzlich die der Garantie- oder Kollektivmarke innewohnenden Funktionen (Garantiefunktion, Hinweis auf Vereinigung) übernehmen kann. Der Inhaber einer Individualmarke, welche die Funktionen einer Garantie- oder Kollektivmarke erfüllen soll, kann ebenfalls Regeln für die Benutzung der Marke aufstellen und den Benutzern vertraglich überbinden. Bei einer Individualmarke mit Garantiefunktion kann der Inhaber diese zudem selber benützen. Der Vorwurf der Befangenheit bezüglich Kontrolle der versprochenen Qualität der Produkte/ Dienstleistungen kann anderweitig beseitigt werden, bspw. durch Einsetzung eines unabhängigen Kontrollorgans. Des Weiteren ist er in der Ausgestaltung der Benutzungsbedingungen frei und muss keinen Mindestinhalt (Kontrollmechanismen, Sanktionen) vorsehen. Ebenfalls grundsätzlich frei ist er in der Festlegung der Höhe der Benutzungsgebühr. Der Inhaber einer Individualmarke kann zudem frei entscheiden, wem er die Benutzung seiner Marke erlaubt. Er muss hierbei jedoch darauf achten, dass dadurch die Unterscheidungsfunktion der Marke nicht beeinträchtigt wird, d.h. die Marke beim Publikum nach wie vor primär seiner Person zugeordnet wird.

IV. Besondere kartellrechtliche Überlegungen

Wie im vorangehenden Absatz erwähnt, kann eine Individualmarke die spezifischen Funktionen einer Garantie- oder Kollektivmarke erfüllen. Der Markeninhaber hat hierbei den Vorteil, dass er die den spezifischen Markenarten innewohnenden Verpflichtungen nicht einhalten muss, sondern die Benutzung der Marke frei regeln kann. Allerdings muss der Inhaber einer Individualmarke bei der Bestimmung des Benutzerkreises und der Festsetzung der Benutzungsbedingungen gegebenenfalls eher kartellrechtliche Aspekte berücksichtigen als der Inhaber einer Garantie- oder Kollektivmarke. Diese kartellrechtlichen Aspekte sollen im Folgenden sowohl für Garantie- und Kollektiv- wie auch Individualmarken näher beleuchtet werden.

1. Verhältnis Immaterialgüterrecht und Kartellrecht

Immaterialgüter- und Kartellrecht bezwecken beide die Förderung des Wettbewerbs im Interesse der gesamten Volkswirtschaft⁶⁶. Das Immaterialgüterrecht verschafft eine Belohnung für besondere Leistung bzw. schliesst Dritte von einer bestimmten Identifikation im Wettbewerb aus⁶⁷. Marken verfügen über eine Individualisierungsfunktion für Waren und Dienstleistungen, an der Anbieter und Abnehmer aus verschiedenen Gründen ein Interesse haben⁶⁸. Gleichzeitig steht der Schutz des Wettbewerbs als Ziel des Kartellrechts in einem Spannungsverhältnis zur Ausschluss- bzw. Monopolisierungsfunktion der Immaterialgüterrechte⁶⁹. Das KG regelt in Art. 3 Abs. 2 KG das Verhältnis zwischen Immaterialgüter- und Kartellrecht. Demgemäss fallen Wettbewerbswirkungen, die sich ausschliesslich aus der Gesetzgebung über das geistige Eigentum ergeben, nicht in den Anwendungsbereich des KG. Zur Bedeutung und Reichweite dieser Bestimmung äussert sich die Lehre ausführlich⁷⁰. Die Abgrenzung beschränkt sich explizit auf Wettbewerbswirkungen, welche sich «ausschliesslich» aus den Immaterialgüterrechtsgesetzen ergeben⁷¹. Daher fallen Absprachen, die mit dem Bestand und der geschützten Funktion in keinem Zusammenhang stehen, unter den Anwendungsbereich des KG⁷². Das Kartellrecht ist auf Garantie- und Kollektivmarken anwendbar⁷³. Kartellrechtlich überprüfbar sind bspw. Verträge über Vertriebsbindungen und Lizenzverträge⁷⁴.

2. Individual-, Garantie- und Kollektivmarke unter kartellrechtlicher Betrachtung

Die Individualmarke verleiht dem Inhaber Ausschliesslichkeitsrechte an einem Kennzeichen. Auch die Garantie- und Kollektivmarken verschaffen dem Inhaber grundsätzlich die gleichen markenrechtlichen

⁶⁶ G. RAUBER, Verhältnis des neuen Rechts zum Immaterialgüterrecht, in: W. Stoffel/R. Zäch (Hg.), Kartellgesetzrevision 2003. Neuerungen und Folgen, Zürich 2004, 185 ff., 187.

⁶⁷ RAUBER (Fn. 66), 187.

⁶⁸ M. THOMANN, Zur Garantiemarke nach schweizerischem Recht, SJZ 1996, 325 ff.

⁶⁹ W. R. SCHLUEP, Neues Markenrechtsgesetz und Kartellgesetz, sic! 1997, 16 ff., 25; RAUBER (Fn. 66), 186 f.

⁷⁰ Vgl. anstelle vieler R. H. WEBER, SIWR V/2, Basel 2000, 48 ff.; M. JOVANOVIĆ, Die kartellrechtlich unzulässige Lizenzverweigerung, Zürich 2007, 56 ff., 67 ff.; R. CARGAGNI/M. TREIS/A. DURRER/P. HANSELMANN, SHK-KG, Bern 2007, KG 3 N 8 ff.; B. R. KELLER, Kartellrechtliche Schranken für Lizenzverträge, Bern 2004, 57 ff.; RAUBER (Fn. 66), 194 ff.

⁷¹ Vgl. zum Begriff «ausschliesslich» R. M. HILTY, BSK-KG, Basel 2010, KG 3 II N 26 ff.

⁷² WILLI (Fn. 41), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 11.

⁷³ WILLI (Fn. 41), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 11.

⁷⁴ CARGAGNI/TREIS/DURRER/HANSELMANN (Fn. 70), KG 3 N 17; KELLER (Fn. 70), 60 ff.

Ausschliesslichkeitsrechte⁷⁵. Der Benützerkreis von Garantie- und Kollektivmarken ist jedoch offener als bei der Individualmarke⁷⁶. Es erfolgt insbesondere bei der Garantimärke grundsätzlich keine Beschränkung der Nutzungsberechtigten⁷⁷. Auch bei der Kollektivmarke ist der Benützerkreis auf die Mitglieder der Vereinigung ausgeweitet⁷⁸.

Die Garantimärke dient zur Gewährleistung verschiedenster, objektiv bestimmbarer, gemeinsamer Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen⁷⁹. Das Kriterium der Mitgliedschaft in einer Vereinigung stellt für die Garantimärke ein sachfremdes Kriterium dar. Soll die Marke nur von einem bestimmten Benützerkreis verwendet werden, kann das Zeichen nicht als Garantimärke eingetragen werden, auch wenn gleichzeitig eine Garantiefunktion angestrebt wird. Die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung ist Gebrauchskriterium einer Kollektivmarke, bei der darüber hinaus bspw. auch qualitätsbezogene Merkmale möglich, aber nicht zwingend sind⁸⁰.

Der offene Benützerkreis beeinflusst die Gefahr einer «kennzeichenrechtlichen Fehlmonopolisierung»⁸¹. Die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses bei der Kollektivmarke hängt von der konkreten Ausgestaltung der relevanten Bestimmungen im Reglement und in den Statuten etc. der Vereinigung ab⁸². Bei der Garantimärke ist die Gefahr, dass ein bestimmtes Zeichen dem Verkehr entzogen wird, geringer als bei der Individual-, aber auch der Kollektivmarke⁸³. Umstritten ist das Konzept der Verkehrsdurchsetzung bei der Garantimärke⁸⁴. Zur Verkehrsdurchsetzung bei der Garantie- und der Kollektivmarke muss das Zeichen jedenfalls nur einem gruppenspezifischen Angebot zugeordnet werden und nicht unbedingt einzelnen Mitgliedern oder der Trägervereinigung bzw. dem Markeninhaber⁸⁵.

Garantie- und Kollektivmarken gelten als ein im Interesse der Abnehmer liegender Beitrag zur Markttransparenz. Ihnen wird eine erhöhte Glaubwürdigkeit im Gegensatz zu Individualmarken zugesprochen⁸⁶.

3. Reglement und Absprachen

Das Markenreglement regelt das Rechtsverhältnis zwischen dem Markeninhaber und den Nutzungsberechtigten sowie die Benutzungsbedingungen⁸⁷. Die Freiheit des Markeninhabers einer Garantie- oder Kollektivmarke zur Gestaltung des Markenreglements wird durch das Markenrecht selbst eingeschränkt: Die Nutzungsbedingungen dürfen nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen⁸⁸. Damit die Rechtmässigkeit des Markengebrauchs überprüft werden kann, müssen die Nutzungsbedingungen objektiv feststellbar und hinreichend bestimmt sein⁸⁹.

Die Erteilung der Gebrauchsbewilligung darf nicht von Kriterien abhängig gemacht werden, welche über das Reglement hinausgehen oder sachlich nicht gerechtfertigt sind. Unzulässig sind Gebrauchsvoraussetzungen, welche eigentlich den Ausschluss von Mitgliedern bezwecken. Abwehransprüche des Markeninhabers finden in einem solchen Fall keinen Schutz. Zudem kann der ausgeschlossene Aussenseiter seinen Gebrauchsanspruch gerichtlich durchsetzen. Ansprüche bestehen in einem solchen Fall allenfalls aus Lauterkeits-, Kartellrecht und/oder aus Markenrecht⁹⁰. Auch das für den Gebrauch der Garantimärke verlangte Entgelt darf nicht als diskriminierendes Mittel eingesetzt werden, um Dritte gezielt vom Markengebrauch auszuschliessen⁹¹.

⁷⁵ WILLI (Fn. 41), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 9; vgl. aber F. THOUVENIN/M. NOTH, SHK-MSchG, Einleitung N 95; L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 21 N 10 f.

⁷⁶ Vgl. HOLZER (Fn. 22), SHK-MSchG, Bern 2009, Vorbemerkungen MSchG 21–27 N 14.

⁷⁷ WILLI (Fn. 41), MSchG 21 N 8.

⁷⁸ Art. 22 MSchG.

⁷⁹ THOMANN (Fn. 68), 326; SCHLUEP (Fn. 69), 25; WILLI (Fn. 41), MSchG 21 N 2.

⁸⁰ THOMANN (Fn. 68), 329; WILLI (Fn. 41), MSchG 22 N 1.

⁸¹ HOLZER (Fn. 76), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 20.

⁸² HOLZER (Fn. 76), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 15.

⁸³ HOLZER (Fn. 76), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 14 m.w.N.

⁸⁴ HOLZER (Fn. 76), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 21 m.w.N.

⁸⁵ HOLZER (Fn. 76), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 19 f.

⁸⁶ HOLZER (Fn. 76), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 16 f.; vgl. aber kritisch hierzu vorne Ziff. 3.

⁸⁷ WILLI (Fn. 41), MSchG 23 N 1.

⁸⁸ Art. 23 Abs. 4 MSchG.

⁸⁹ THOMANN (Fn. 68), 326.

⁹⁰ THOMANN (Fn. 68), 328 f.

⁹¹ THOMANN (Fn. 68), 329.

Die Zusammenarbeit kann über den Gebrauch der Garantie- und Kollektivmarken hinausgehen⁹². Absprachen im Zusammenhang mit Garantie- und Kollektivmarken müssen sich unter dem Regime von Art. 5 Abs. 1 KG als zulässig erweisen⁹³. Zentral ist der Einsatz des Kennzeichens für Leistungen, die im Rahmen eines Kooperationsverhältnisses erbracht werden und unter den Titel «funktionale Kooperation» fallen. Solange diese funktionalen Kooperationen den Wettbewerb nicht beseitigen, können sie durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz kartellrechtlich gerechtfertigt werden. Auch Art. 6 lit. b enthält explizit Abreden über die Spezialisierung und Rationalisierung, als Beispiele für die Rechtfertigung von Abreden⁹⁴. Von einer erheblichen Wettbewerbsbeschränkung wird ausgegangen, wenn sich Konkurrenten unter dem Zeichen zur Vereinheitlichung von Beschaffenheit und Art der Herstellung ihrer Leistung verpflichten. Die Garantie der gemeinsamen geografischen Herkunft stellt jedoch noch keine Wettbewerbsbeschränkung dar und ist zulässig, sofern es sich dabei nicht um Herkunftsangaben gemäss Art. 47 ff. MSchG handelt. Es besteht zumindest die Gefahr, dass Reglemente der Garantiemarken individuelle Eigenschaften der Leistungen praktisch ausschliessen können. Dadurch würde eine ganze Branche unter der Garantiemarke identische Waren zu identischen Preisen anbieten⁹⁵. Bei allen Formen der Zusammenarbeit und auch bei der Kooperation im Rahmen von Garantie- und Kollektivmarken bildet der wirksame Wettbewerb die absolute Schranke der Rechtfertigung⁹⁶.

4. Zwischenergebnis

Garantie- und Kollektivmarken verschaffen dem Inhaber wie die Individualmarke Ausschliesslichkeitsrechte zum Schutz vor unbefugtem Markengebrauch. Der offen gestaltete Benützerkreis verringert das Risiko einer wettbewerblich verfehlten Monopolisierung gestützt auf Markenrecht. Die Regelung des Benützerkreises erfolgt über die Kriterien im Reglement, welche je nach Wahl einer Garantie- oder Kollektivmarke in bestimmten Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen oder der Zugehörigkeit zu einer Vereinigung bzw. Branche bestehen. Zur Benutzung der Garantiemarke muss ein Entgelt bezahlt werden. Die Nutzungsbedingungen und weitergehende Absprachen unterliegen der markenrechtlichen und der kartellrechtlichen Überprüfung. Kartellrechtlich bildet der wirksame Wettbewerb die absolute Grenze einer allfälligen Rechtfertigung. Weder die Kriterien zur Festlegung der Nutzungsberechtigten noch das Nutzungsentgelt dürfen in diskriminierender Weise auf den Ausschluss Dritter bzw. auf den Ausschluss des Wettbewerbs abzielen.

Zusammenfassung

Individualmarken können grundsätzlich die Funktionen der Garantie- und Kollektivmarken - Garantiefunktion und Funktion der Zuweisung zu einer Vereinigung – auch erfüllen. Für Hinterleger, welche die mit der Anmeldung einer Garantie- oder Kollektivmarke einhergehenden Verpflichtungen (Reglementspflicht, Kontrollpflicht verbunden mit der Pflicht, Einhaltung wesentlicher Bestimmungen des Markenreglements durchzusetzen, Gültigkeitserfordernis der Registereintragung bei Übertragung bzw. Übertragung und Lizenzierung) scheuen, kann eine Individualmarke eine valable Alternative sein. Vorteile bieten Garantie- und Kollektivmarke in Fällen der Eintragung wenig kennzeichnungskräftiger Zeichen sowie für Kollektivmarken im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung. Garantie- und Kollektivmarken müssten aufgrund ihrer spezifischen und in den Markenreglementen transparent deklarierten Zweckgebung (Garantiefunktion, Zuweisung an Vereinigung) eine erhöhte Glaubwürdigkeit im Markt genießen. Ob dies in der Praxis tatsächlich so ist, muss bezweifelt werden, denn die Praxis zeigt, dass Hinterleger von Garantie- und Kollektivmarken diese Markenarten häufig nicht konsequent für alle ihre Zeichen verwenden, sondern sie gleichzeitig die speziellen Markenformen wie auch die «normale» Individualmarke verwenden. Entsprechend dürften dem Publikum diese spezifischen Markenarten und deren Charakteristika nur beschränkt bekannt sein. Der offen gestaltete Benützerkreis von Garantie- und Kollektivmarken verringert wohl aber das Risiko einer wettbewerblich verfehlten Monopolisierung gestützt auf Markenrecht.

⁹² WILLI (Fn. 41), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 10.

⁹³ WILLI (Fn. 41), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 12.

⁹⁴ SCHLUEP (Fn. 69), 24.

⁹⁵ SCHLUEP (Fn. 69), 25.

⁹⁶ WILLI (Fn. 41), Vorbemerkungen zu MSchG 21–27 N 13.

Résumé

En principe, les marques individuelles peuvent également remplir les fonctions assignées aux marques de garantie et aux marques collectives – fonction de garantie et d'attribution à un groupement. La marque individuelle peut valablement constituer une alternative pour les déposants qui ont des réticences faces aux exigences étendues liées à l'enregistrement d'une marque de garantie ou d'une marque collective (obligation d'établir un règlement, contrôle du respect des dispositions essentielles du règlement de la marque, nécessité d'une inscription au registre lors du transfert ou de l'octroi de licences). La marque de garantie et la marque collective présentent des avantages pour les signes ayant un faible caractère distinctif et pour les marques collectives qui s'imposent dans le commerce. Au regard de leur but spécifique, décrit de manière transparente dans le règlement de la marque (fonction de garantie, attribution à un groupement), les marques de garantie et les marques collectives devraient bénéficier d'une crédibilité accrue sur le marché. On peut toutefois douter que tel soit le cas en pratique, car l'on voit que les déposants de marques de garantie ou de marques collectives ne font pas souvent usage de ce type de marque de manière conséquente pour tous leurs signes, et qu'ils recourent à ces types spécifiques de marques tout comme aux marques individuelles «normales». En conséquence, le public ne connaît guère ces catégories spécifiques de marques et leurs caractéristiques. Néanmoins, le fait que le cercle des utilisateurs des marques de garantie et des marques collectives soit ouvert limite le risque d'une monopolisation fondée sur le droit des marques qui pourrait nuire à l'économie.