

## Die Seite des IGE und der ASAS | La page de l'IPI et de l'ASAS

### Rechtsverletzender Gebrauch von Kennzeichen

#### Bericht über die Fachtagung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) und der Schweizerischen Vereinigung für Wettbewerbsrecht (asas) vom 16. März 2011

LUKAS LÜTHI\* / RAFFAELLA MASSARA\*\*

- I. Rechtsverletzender Gebrauch im Rahmen von Art. 13 und 15 MSchG und im UWG**
  1. Problemstellung
  2. Markenrechtlich relevanter Gebrauch von neuen Markenformen
  3. Europäische Entwicklungen
  4. Alternativen zum markenrechtlichen Schutz
  5. Diskussion
- II. Rechtsverletzender Gebrauch von Marken im Internet**
  1. Problemstellung
  2. Rechtsverletzungen durch die Verwendung von Google AdWords
  3. Rechtsverletzungen durch die Verwendung von Metatags
  4. Haftung der Informationsvermittler
  5. Ausblick
  6. Diskussion

Seit der Ausdehnung des Markenschutzes auf nicht konventionelle Markenformen im Jahr 1993 ist insbesondere für Formmarken eine reiche Kasuistik zu deren Markenfähigkeit und den Eintragungsvoraussetzungen entstanden. Weniger Leitlinien findet der Praktiker dagegen zur Frage, was unter das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers fällt bzw. welcher Gebrauch fremder Marken einem Dritten ohne Einwilligung erlaubt ist. Durch die aktuelle Entwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnologie und die immer wichtiger werdende Nutzung von Online-Dienstleistungen wie Suchmaschinen oder Handelsplattformen sind zudem neue Formen von Kennzeichenrechtsverletzungen entstanden. Wo beim Gebrauch von Marken im Internet Stolpersteine liegen und wer bei Markenrechtsverletzungen haftet, ist sowohl für Markeninhaber als auch für Anbieter von Online-Angeboten von grossem Interesse.

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) und die Schweizerische Vereinigung für Wettbewerbsrecht (asas) haben sich in ihrer gemeinsam durchgeführten halbtägigen Fachtagung in Zürich zum Ziel gesetzt, bestehende Kontroversen zwischen Markeninhabern und den übrigen Marktteilnehmern zu beleuchten sowie mit Referaten und Panel-Diskussionen aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungen beim rechtsverletzenden Gebrauch von Kennzeichen aufzuzeigen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf Lösungsansätze aus dem Ausland und die Diskussion bezüglich deren Tauglichkeit für die Schweiz gelegt.

Die Veranstaltung machte deutlich, dass sowohl bei praktizierenden Rechtsanwälten als auch bei Unternehmensjuristen ein Bedürfnis besteht, aktuelle Fragen mit profunden Kennern der Materie zu erörtern.

---

\* RA, Bern, Teil I.

\*\* BLaw, Bern, Teil II.

## I. Rechtsverletzender Gebrauch im Rahmen von Art.13 und 15 MSchG und im UWG

### 1. Problemstellung

Prof. Dr. FELIX ADDOR, stellvertretender Direktor und Leiter der Abteilung Recht & Internationales des IGE, Titularprofessor an der Universität Bern sowie Vorstandsmitglied der asas, eröffnete die Tagung mit der Feststellung, dass Markenrechte mächtige Instrumente der Markeninhaber seien. Zwischen diesen und den übrigen Marktteilnehmern bestehe ein ständiges Spannungsfeld. Markeninhaber strebten einen grösstmöglichen Schutz vor der Schwächung ihrer Marken an und versuchten, eine Anlehnung oder eine Rufausbeutung derselben zu verhindern. Demgegenüber hätten die übrigen Marktteilnehmer ein Bedürfnis, auf ihre Waren- oder Dienstleistungsangebote hinzuweisen oder zu erklären, dass ihr Angebot mit einem bestimmten Markenartikel kompatibel sei, ihn ergänze oder eine valable Alternative zu diesem darstelle.

ADDOR erinnerte daran, dass das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht nur den kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke erfasse. Voraussetzung sei, dass die interessierten Verkehrskreise die Marke als betrieblichen Herkunftshinweis auffassten, d. h. als Hinweis auf die von einem bestimmten Unternehmen erbrachte Leistung. Insbesondere bei Formmarken, bei denen das Zeichen oft mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfalle, stelle sich allerdings die Frage, ob die Abnehmer eine Form tatsächlich als Herkunftshinweis und nicht lediglich als ästhetische Gestaltung eines Produkts wahrnehmen würden. Betreffend die Grenzen des zulässigen Gebrauchs fremder Kennzeichen bei der Bewerbung der eigenen Produkte rief der Referent den Entscheid des Bundesgerichts «Maltesers/Kit Kat» (BGE 135 III 446) in Erinnerung. Nach diesem sollen vom Verbot der unlauteren Anlehnung nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnung erfasst sein, die nicht durch ein Informationsbedürfnis zu rechtfertigen sind. Ehe er dem Hauptreferenten des ersten Teils das Wort übergab, stellte ADDOR fest, seit dem Bundesgerichtsentscheid «VW/AUDI-Spezialist» (BGE 128 III 146) sei klar, dass Angaben zur Beschreibung eigener Waren oder Dienstleistungen zulässig seien, auch wenn damit Markenrechte Dritter berührt würden. Keine Klarheit habe der Entscheid darüber gebracht, ob ein Dritter zur Bewerbung seiner Produkte auch ein fremdes Logo benutzen dürfe.

### 2. Markenrechtlich relevanter Gebrauch von neuen Markenformen

Prof. Dr. EUGEN MARBACH, Fürsprecher und Partner bei Fuhrer Marbach & Partner in Bern sowie Titularprofessor an der Universität Bern, hielt unter dem Titel «*Markenrechtlich relevanter Gebrauch von neuen Markenformen*» das Schwerpunktreferat des ersten Teils der Tagung. Er erinnerte daran, dass der Markeninhaber über keine umfassende Monopolstellung verfüge, da das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht nach Art. 13 MSchG nur den *kennzeichenmässigen* Gebrauch der Marke erfasse. In der Rechtsprechung seien zwei unterschiedliche Ansätze zur Umschreibung des gesetzlichen Tatbestands erkennbar. Der erste Ansatz, zu finden im Bundesgerichtsentscheid «WIR» (BGE 126 III 322), betreffe die Sichtweise des Konsumenten. Nach dieser positiven Umschreibung des Tatbestands liege ein rechtlich relevanter Gebrauch vor, wenn «*die interessierten Verkehrskreise die Marke als Hinweis auf die von einem bestimmten Unternehmen erbrachte Leistung auffassen*». Demgegenüber seien nach dem zweiten Ansatz, erkennbar im Entscheid «VW/AUDI-Spezialist», die vom Dritten verfolgten Ziele massgebend. Nach dieser Konzeption, in der der Lauterkeitsgedanke stärker zum Ausdruck komme, sei der Verweis auf die Marke eines anderen rechtmässig, solange er klar auf die *eigenen* Leistungen bezogen bleibe.

Anhand von drei Urteilen des EuGH zeigte der Referent auf, dass sich auch in der europäischen Rechtsprechung zwei nicht ohne Weiteres kompatible Ansätze zur Definition des kennzeichenmässigen Gebrauchs finden lassen. So habe der Gerichtshof im Urteil «Arsenal» (Rs. C-206/01) befunden, eine Benutzungshandlung im Sinne von Art. 5 der Richtlinie 89/104 EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MRL) sei nur gegeben, wenn die fremde Marke in ihren Funktionen, insbesondere der Herkunftsfunktion, beeinträchtigt würde. Im Urteil «Anheuser-Busch» (Rs. C-245/02) sei der Gerichtshof demgegenüber zum Schluss gekommen, dass der Zweck der Verwendung der Marke und damit die Frage, ob ein Zeichen zur Unterscheidung oder aus anderen Gründen angebracht wurde, massgebend sei. Im dritten von MARBACH erwähnten Urteil, «Adam Opel/Autec» (Rs. C-48/05), habe der Gerichtshof festgehalten, eine Markenrechtsverletzung liege nur vor, wenn der Eindruck einer Verbindung zwischen der Ware Dritter und dem Markeninhaber entstehe. Dieser Entscheid, so die Feststellung des Referenten, weise sehr grosse Ähnlichkeiten mit dem erwähnten Entscheid «WIR» auf, wonach der markenmässige

Gebrauch zu bejahen ist, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Insgesamt könne auf europäischer Ebene die Tendenz festgestellt werden, dass die Wahrnehmung des Zeichens zusehends stärker betont werde und damit der wettbewerbsrechtliche Aspekt den Schutzrechtsgedanken verdränge.

Zu diskutieren sei ausserdem, ob das Vorliegen einer markenrechtlich relevanten Benutzungshandlung eine Tat- oder Rechtsfrage darstelle. Zumindest im Entscheid «VW/AUDI-Spezialist» habe sich das Bundesgericht in Erw. 2c/cc auf die Feststellungen der Vorinstanz abgestützt und gehe damit offenbar von einer Tatfrage aus. Zum selben Schluss sei auch der EuGH im Urteil «Anheuser-Busch» gekommen.

MARBACH stellte fest, nicht konventionelle Markenformen würden von den Konsumenten häufig als Produktausstattung und nicht als Hinweis auf ein von einem bestimmten Unternehmen hergestelltes Produkt oder eine erbrachte Dienstleistung betrachtet. Anhaltspunkte, worin der kennzeichenmässige Gebrauch bei nicht konventionellen Markenformen bestehe, liessen sich in der Rechtsprechung kaum finden. Er plädiere für ein einheitliches Markenverständnis und damit für eine kongruente Anwendung der Beurteilungskriterien bei konventionellen und nicht konventionellen Kennzeichen. Der Gesetzgeber habe mit der Einführung von weiteren Markenformen den Kennzeichenbegriff öffnen wollen und nicht eine Schwächung des Markenschutzes beabsichtigt. So sei auch bei nicht konventionellen Markenformen auf die Rechtsprechung zu den herkömmlichen Markenformen abzustellen und auf die Anwendung von Sonderregeln zu verzichten. Im Übrigen habe sich das Bundesgericht im Entscheid «Felsenkeller» (BGE 131 III 495) ebenfalls für ein einheitliches Markenverständnis ausgesprochen und damit indirekt die Anwendung von Sonderregeln abgelehnt.

Im zweiten Teil seines Referats gab MARBACH einen Überblick über die Rechtsprechung zum rechtsverletzenden Gebrauch von dreidimensionalen Zeichen in der Schweiz und in Deutschland sowie über bekannte Formmarken. Der Referent schickte voraus, dass er die bestehende Skepsis gegenüber Formmarken begrüsse. Er bemerkte, in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung sei es systemimmanent, dass Formen von Design-Ikonen nach einer gewissen Zeit zur freien Verfügung anderer Produzenten stünden. Mit Blick auf den Entscheid «Freischwinger Panton» (BGE 134 III 547) sei ohnehin fraglich, ob ein Konsument eine bei einem Möbeldiscounter ausgestellte Kopie des Stuhls von Verner Panton tatsächlich als Hinweis auf einen Betrieb erkenne. Der Referent erwähnte ausserdem das Urteil des Handelsgerichts Zürich «Wunder-Baum» (sic! 1/2011, 39). In diesem hatte das Gericht die Frage zu beurteilen, ob der von einer Telekommunikationsdienstleisterin im Rahmen einer Werbeaktion abgegebene Duftbaum die Rechte der Inhaberin einer für Lufterfrischer eingetragenen dreidimensionalen Marke verletzt. MARBACH kritisierte, die in diesem Urteil auf relative Ausschlussgründe beschränkte Prüfung des Zeichens greife zu kurz und verwies auf das Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs «Abschlussstück» (GRUR 2003, 332). Der Bundesgerichtshof habe darin festgehalten, es entspreche der Lebenserfahrung, dass die massgebenden Verkehrskreise eine Warenaufmachung als Ganzes aufnahmen und eine Form nur dann als herkunftshinweisend beurteilten, wenn sie diese in Zusammenhang mit den anderen Elementen der Aufmachung sehen. Im Lichte dieser Rechtsprechung sei es fraglich, ob der im Rahmen einer Weihnachtsaktion versandte Tannenbaum bei einer nicht isolierten Betrachtung tatsächlich als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft und nicht lediglich als dekoratives Element betrachtet werde.

Der Referent kritisierte schliesslich, dass Markeninhaber Formmarken oft nur zur Beschränkung der Konkurrenten hinterlegen würden und so ein Behinderungswettbewerb stattfinde. Es sei ein Wertungswiderspruch, dass das im Patent- und Designrecht geltende Prinzip der zeitlichen Beschränkung mit der Hinterlegung einer Formmarke umgangen werden könne. Im Eintragungsverfahren sei deshalb vermehrt darauf zu achten, ob eine Marke nur zur Verhinderung oder zum tatsächlichen Gebrauch hinterlegt werde. Ziel des Markenrechts sei nämlich die Förderung und nicht die Beschränkung des Wettbewerbs. Er räumte ein, dass auch konventionelle Markenformen zu Beschränkungszwecken hinterlegt würden. Da der Schutzzumfang von Formmarken jedoch grösser sei als derjenige von konventionellen Markenformen, sei die Problematik bei diesen allerdings geringer. MARBACH schloss sein Referat mit der Feststellung, dass die Diskussion um den Zweck der Hinterlegung von Marken und die Beschränkung des Schutzes von Zeichen, die markenmässig tatsächlich gebraucht werden, in der Schweiz noch wenig fortgeschritten sei. Er forderte die Zuhörer auf, diesen Wertungswiderspruch vermehrt zu diskutieren.

### 3. Europäische Entwicklungen

Im nachfolgenden Referat zeigte Prof. Dr. JOCHEN GLÖCKNER, LL.M., Ordinarius und Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Konstanz, die Entwicklungen des europäischen Markenrechts und deren Konsequenzen für die Schweiz auf. Einleitend hielt er fest, die Konzentration der Diskussion auf neue Markenformen sei nicht gerechtfertigt, da sich die wichtigen aktuellen Entscheide auf Wortmarken und damit auf konventionelle Markenformen beziehen würden.

Art. 13 MSchG leiste lediglich einen Zuordnungsschutz und ermögliche so dem Verbraucher, von einer bestimmten Unternehmung angebotene Waren und Dienstleistungen im Gesamtangebot wiederzufinden. Offen sei, ob Art. 15 MSchG einen über die Gleichartigkeit hinausgehenden kennzeichenmässigen Gebrauch berühmter Marken regle oder ob diese Bestimmung berühmte Marken allgemein vor Rufschädigung, -verwässerung und -ausbeutung und damit universell schütze. Ungeklärt sei ausserdem das Verhältnis zwischen Art. 13 und Art. 15 MSchG.

GLÖCKNER rief in Erinnerung, dass für die Schweiz keine Rechtsbindung zur Anwendung des EU-Markenrechts bestehe, der Wunsch des Gesetzgebers nach Europa-Kompatibilität aber in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Niederschlag finde und so eine deutliche Orientierung an der europäischen Rechtsprechung festgestellt werden könne. Eine Anlehnung an das Urteil des EuGH «BMW / Deenik» (Rs. C-63/97) sei beispielsweise im Bundesgerichtsentscheid «VW/AUDI-Spezialist» festzustellen.

Der Referent beobachtet im EU-Markenrecht eine Auflösung des einschränkenden Kriteriums des kennzeichenmässigen Gebrauchs. So sei die Verwendung einer fremden Marke zum Ausdruck einer inhaltlichen Aussage (Urteil «Arsenal») oder zur Beschreibung der eigenen Dienstleistungen (Urteil «BMW / Deenik»), die vergleichende Werbung (Urteil «O2/Hutchinson» [Rs. C-533/06]) oder die Verwendung zur Umleitung einer Kundennachfrage grundsätzlich markenrechtlich erfasst. Kein kennzeichenmässiger Gebrauch liege nach dem EuGH allerdings bei der Benutzung fremder Marken durch Anbieter von Suchmaschinen vor (Urteil «Google / Louis Vuitton» [Rs. C-236/08]).

Auf europäischer Ebene sei ausserdem eine partielle Begrenzung des Markenschutzes durch das Kriterium der Verwechslungsgefahr (Art. 5 Abs. 1 lit. b MRL) sowie durch Rechtfertigungsgründe (Art. 6 MRL) erkennbar. Allerdings verbleibe bei der identischen Zeichenverwendung im Rahmen rechtswidriger vergleichender Werbung ohne Verwechslungsgefahr eine Lücke. Einen Ausweg habe der EU-Gerichtshof insoweit gefunden, als er die Ausübung des Ausschliesslichkeitsrechts auf jene Fälle beschränkt habe, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten «*die Funktionen der Marke (...) beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte*» (Urteil «Adam Opel / Autec»). Problematisch sei diese Rechtsprechung allerdings in durch das EU-Markenrecht nicht harmonisierten Bereich der bekannten nationalen Marken gemäss Art. 5 Abs. 2 MRL. Im Gegensatz zum Schutz der bekannten Gemeinschaftsmarken nach Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV bestehe für die bekannten nationalen Marken bezüglich des Kriteriums des kennzeichenmässigen Gebrauchs eine offene Regelung. Festzustellen sei, dass der harmonisierte Bereich vermehrt auch auf die bekannten nationalen Marken ausgedehnt werde und der Gebrauchsbegriff damit bei beiden Markenarten die gleiche Bedeutung erfahre. Dieser ungespaltene Begriff des Gebrauchs, also die Anwendung eines identischen Gebrauchsbegriffs sowohl bei bekannten nationalen als auch bei Gemeinschaftsmarken, zwingt allerdings zur Aufweichung des Kriteriums des kennzeichenmässigen Gebrauchs nach Art. 5 Abs. 1 MRL.

Auch für die schweizerische Rechtsprechung stelle sich die Frage, ob das Kriterium des kennzeichenmässigen Gebrauchs sowohl im Rahmen von Art. 13 MSchG als auch bei den bekannten Marken nach Art. 15 MSchG durchgängig angewandt werden soll oder ob sie sich bei beiden Markentypen für eine gespaltene Anwendung entscheide. Für die erste Variante spricht nach Ansicht von GLÖCKNER, dass ein durchgängiger Schutz bei beiden Markenarten die Operationalität erleichtere, kein überschüssender wettbewerbsdysfunktionaler Schutz entstehe und das UWG allenfalls weitere Funktionen der Marke schützen könne. Gegen eine durchgängige Anwendung des klassischen Kriteriums spreche aber, dass der lauterkeitsrechtliche Schutz weiterer Markenfunktionen aufgeweicht und sich die Schweiz damit von den Strukturen des EU-Markenrechts entfernen würde. Der Vorteil der zweiten Variante, die gespaltene Anwendung des Begriffs bei Art. 13 und 15 MSchG, liege darin, dass mit dem Schutz berühmter Marken ein geeignetes Instrument für einen umfassenden Markenschutz eingesetzt würde, die Schweiz sich damit enger an das EU-Markenrecht anlehne und der ergänzende Schutz auf berühmte Marken beschränkt wäre. Ausserdem könnte damit die Rechtsprechung des

Entscheidungs «WIR» fortgeführt werden. Nachteilig sei allerdings, so der Referent, dass eine gewisse Restabweichung vom EU-Markenrecht verbleibe und die Rechtsanwendung bei den beiden Markentypen nicht einheitlich sei.

#### 4. Alternativen zum markenrechtlichen Schutz

Mit Interesse wurden die Ausführungen des Ökonomen und Kauf- und Konsumverhaltensforschers Prof. Dr. SVEN HENKEL, Vizedirektor der Forschungsstelle für Customer Insight und Assistenzprofessor an der Universität St. Gallen, aufgenommen. Provokativ stellte er fest, dass die meisten Rechtsverletzungen nicht durch Konkurrenten oder andere Marktteilnehmer, sondern durch die Mitarbeitenden des Markeninhabers erfolgten, weil diese nicht im Sinne der Marke und der Markenwerte auftreten würden. Massgebend für den Erfolg einer Unternehmung erscheine ihm daher, dass sie in der Lage sei, bei ihren Mitarbeitenden ein markenkonsistentes Verhalten zu entwickeln und diese ihre Verantwortung als Markenbotschafter wahrnehmen.

Dem bei Unternehmungen beliebten *Duft branding* oder *Sound branding* steht HENKEL kritisch gegenüber. Der markenrechtliche Schutz von Gerüchen und Klängen sei seines Erachtens mangels Wiederholbarkeit fragwürdig. Fest stehe, dass der gleiche Duft beim Konsumenten je nach Umfeld oder Stimmung unterschiedlich wahrgenommen werde und dass eine Melodie nicht in jedem Abspielgerät gleich erklinge. Dasselbe gelte auch für Farbmarken. Der Hersteller eines Druckers könne kaum garantieren, dass dieser farbecht drucke. Insgesamt sei der Markenschutz und auch die Verfolgung von Markenrechtsverletzungen ein rückwärts gerichtetes Denken. Viel wichtiger sei, so HENKEL, dass sich die Unternehmungen vermehrt in den Kunden versetzten und sich fragten, was aus dessen Sicht schützenswert sei. Der Kunde wolle in erster Linie Qualität und die Bestätigung seines Markenvertrauens. Die Sicherstellung der Glaubwürdigkeit einer Marke und das Anbieten eines Gesamterlebnisses sei daher massgebender als der Schutz von Farben, Formen, Klängen, Gerüchen oder eines einzelnen Produktes. Um diese Ziele zu erreichen, sei der Schutz von Gesamtleistungssystemen durch Zertifizierung von Leistungsprozessen nötig. Dies beginne mit der Schulung der Mitarbeitenden, setze einen exzellenten Service voraus und schliesse die Gewährleistung von Garantieleistungen ein.

In Bezug auf das Urteil «Adam Opel / Autec», in dem der EuGH das Anbringen eines mit der Marke identischen Zeichens auf Spielzeugmodellen von Fahrzeugen der Marke Opel zu beurteilen hatte, stellte HENKEL fest, dass die Verfolgung von Markenrechtsverletzungen oft fragwürdig sei. Opel profitiere nämlich davon, dass Kinder, also potenzielle spätere Käufer, bereits früh mit der Marke in Kontakt kommen und sich an diese gewöhnen. Allerdings bestehe oft ein Interesse, eine Markenrechtsstreitigkeit öffentlich auszutragen, da diese beiden Parteien Publizität garantiere.

#### 5. Diskussion

In der anschliessenden, von ADDOR moderierten Diskussion nahm GLÖCKNER den Ansatz von HENKEL auf und wandte ein, es gebe Produkte, die kaum in einem Gesamtleistungssystem geschützt werden könnten und bei denen eine Zertifizierung nicht dienlich sei. So wolle der Kunde ein Produkt, von dem er sicher sein könne, dass es eine gebrauchstaugliche Originalware sei. Ob die Waren und die damit verbundenen Leistungen zertifiziert seien, interessiere ihn dagegen kaum. MARBACH stellte fest, dass seitens der Unternehmungen ein starkes Bedürfnis nach einem umfassenden Markenschutz bestehe, auch wenn bisweilen nicht ersichtlich sei, aus welchen Gründen ein bestimmtes Detail geschützt werden soll. HENKEL räumte ein, das Markenrecht biete in gewissen Situationen eine adäquate Schutzmöglichkeit, und stellte klar, dass er diesem die Daseinsberechtigung nicht absprechen wolle. Wichtig sei allerdings, dass Markenjuristen und Marketingfachleute frühzeitig zusammenarbeiteten, um einen optimalen Schutz für den Markeninhaber zu schaffen. Die Referenten kamen überein, dass der von HENKEL propagierte Schutz von Gesamtleistungssystemen zwar sinnvoll erscheine, das Markenrecht hierzu jedoch kaum das richtige Instrument sei.

Der kennzeichenmässige Gebrauch von Marken war Gegenstand des zweiten Teils der Diskussion. Stimmen aus dem Publikum bemerkten, die Eintragung einer Formmarke in das Markenregister aufgrund der Verkehrsdurchsetzung zeuge davon, dass eine Marke stark sei und deshalb Schutz verdiene. Die Frage der Markeneignung sei von den Behörden zu beurteilen, während sich die Gerichte lediglich mit der Frage zu beschäftigen hätten, ob ein rechtsverletzender Gebrauch vorliege. Wichtiger als die Diskussion zum Umfang der gerichtlichen Kompetenz ist für GLÖCKNER, wie weit der tatsächlich zu berücksichtigende Gebrauch gehe. Die von MARBACH aufgeworfene Frage, ob der Konsument

den beim Möbeldiscounter ausgestellten kopierten Designklassiker tatsächlich als Hinweis auf diesen wahrnehme, beantwortete GLÖCKNER nicht. Er stellte stattdessen die Frage, ob die Herkunftsfunktion einer Marke beeinträchtigt sei, wenn ein Dritter ausdrücklich darauf hinweisen würde, dass sein – in der Gestalt einer Formmarke daherkommendes – Produkt *nicht* vom Markeninhaber stamme, sondern eine Kopie sei. Der These eines Wertungswiderspruchs zwischen Marken- und Patentrecht wurde entgegengehalten, dass sich der Schutzgegenstand und der Schutzzweck von Marken- und Patentrecht unterscheiden. Während das Patentrecht eine technische Erfindung schütze, schütze das Markenrecht eine kennzeichnende Wirkung. Zudem sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts bei der Frage nach der technischen Notwendigkeit von Formen entscheidend, ob zumutbare Alternativen bestehen. Falls zumutbare Alternativen existierten und eine Form als Marke wirke, sei dieser Form markenrechtlicher Schutz zu gewähren.

## II. Rechtsverletzender Gebrauch von Marken im Internet

### 1. Problemstellung

Der von Dr. GALLUS JOLLER, Rechtsanwalt und Partner bei Troller Hitz Troller in Luzern / Bern sowie Vorstandsmitglied der asas, geleitete zweite Teil der Fachtagung war der Verletzung von Kennzeichenrechten im Internet und der Frage nach der Haftung von Internetseitenbetreibern gewidmet.

In seinem Einleitungsreferat zeigte JOLLER auf, welche Instrumente zur Optimierung der Ergebnislisten von Suchmaschinen wie Google oder Yahoo eingesetzt werden und stellte mit Metatags und Google AdWords zwei unterschiedliche Möglichkeiten vor. Zunächst hielt der Referent fest, Suchmaschinen ordneten Suchergebnisse nach ihrer Relevanz. Der Nutzer besuche in der Regel nur diejenigen Internetseiten, deren Relevanz aufgrund des eingegebenen Stichworts hoch ist. Sowohl für Anbieter als auch deren Konkurrenten bestehe deshalb ein Interesse, ihre Internetseiten so zu gestalten, dass sie von Suchmaschinen als erste Treffer angezeigt und damit vom Nutzer möglichst oft wahrgenommen und besucht werden.

Metatags sind Informationen im Quelltext einer Webseite, die für die Nutzer beim Betrachten der Webseite nicht sichtbar sind, aber eventuell von Suchmaschinen berücksichtigt werden. Problematisch sei, dass als Metatags auch fremde Kennzeichen verwendet würden. Metatags scheinen indessen an praktischer Bedeutung verloren zu haben, weil Suchmaschinen wie Google auf eine «Inflation» von Metatags reagierten und diese heute kaum mehr berücksichtigen.

Mit Google AdWords könnten entgeltliche Werbeanzeigen geschaltet werden, die neben den eigentlichen Treffern erschienen. Der Werbende definiere dazu für jede Werbeeinblendung relevante Suchbegriffe, sogenannte Keywords. Nach der Eingabe eines entsprechenden Suchworts erscheine Werbung für Produkte, die mit diesem in Zusammenhang stünden. Wie bei Metatags würden auch bei Google AdWords oft fremde Kennzeichen als Keywords verwendet, um die eigenen Produkte zu bewerben. Für die Wahl von Keywords stelle Google ein Keyword-Tool zur Verfügung. Der Referent veranschaulichte dessen Funktionsweise anhand praktischer Beispiele. Beim Keyword «uhr» würden beispielsweise Begriffe wie «longines uhren» oder «tissot uhren» vorgeschlagen, beim Keyword «Rolex» gar «iwc» oder «patek philippe». Im Zusammenhang mit der Keywords-Option «weitgehend passend» stelle sich die Frage, ob derartige Marken ebenfalls als «Synonyme» betrachtet und verwendet werden. Aus rechtlicher Sicht sei zu klären, wann ein rechtsverletzender Gebrauch von Marken Dritter vorliege, und wer gegebenenfalls dafür hafte.

Abschliessend machte JOLLER auf markenrechtliche Probleme aufmerksam, die beim Verkauf von gefälschten Produkten mittels Online- Auktionshäusern, wie ricardo oder ebay, entstehen. In diesem Zusammenhang sei insbesondere die Haftung der Betreiber derartiger Plattformen von Interesse.

### 2. Rechtsverletzungen durch die Verwendung von Google AdWords

Einleitend hob Prof. Dr. ANNETTE KUR, wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht sowie Honorarprofessorin an der Ludwig-Maximilian-Universität München, hervor, dass Marken heute primär als Eintrittskarten in die Wahrnehmung der Verbraucher fungierten, insbesondere im Internet, wo es primär darum gehe, die Marke sichtbar zu machen. Insofern stehe im Internet nicht mehr der kennzeichnungsrechtliche Schutz der Marke, also der Verkauf eines mit einer Marke bezeichneten Produkts, sondern die Anlehnung an eine fremde Marke, um deren Wahrnehmbarkeit zu begünstigen, im Vordergrund.

In einem ersten Themenbereich vertiefte KUR anhand des EuGH-Urteils «Google» (Rs. C-236/08) die Problematik von Google AdWords. Grundlage dieses Urteils sei Art. 5 Abs. 1 lit. a und b MRL, wonach der Markeninhaber berechtigt sei, Dritten zu verbieten, ein mit seiner Marke identisches oder ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Geschäftlicher Verkehr sei eine auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtete kommerzielle Tätigkeit, die nicht im privaten Bereich erfolge. In diesem Entscheid komme der EuGH zum Schluss, dass Google dadurch, dass es die technischen Voraussetzungen für die Benutzung eines fremden Zeichens schaffe und sich diese Dienstleistung vergüten lasse, nicht signalisierte, dass das Zeichen als Teil seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt werde. Infolgedessen liege keine Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a und b MRL vor. Dagegen qualifiziere der EuGH die Verwendung der Marke durch den Werbenden, welcher der Marke eines Mitbewerbers entsprechende Schlüsselwörter gebrauche, als Benutzung im geschäftlichen Verkehr und als Teil der eigenen kommerziellen Kommunikation. KUR würdigte dieses Urteil kritisch. Sie ist der Ansicht, dass der EuGH die Platzierung von Werbeanzeigen als Teil der eigenen kommerziellen Kommunikation von Google hätte qualifizieren sollen und kritisierte das Vorgehen des EuGH, der die Prüfung des Verletzungstatbestands bereits auf der Ebene der Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr beendete und damit die Frage, ob eine *kennzeichenmässige* Benutzung vorliege, offenliess.

Darauf erläuterte KUR die Auswirkungen des Google-Urteils auf die nationale Rechtsprechung der Mitgliedstaaten und insbesondere den Begriff der Verwechslungsgefahr. Nach ihrer Ansicht erweitere die Rechtsprechung den Begriff der Verwechslungsgefahr in Form eines Transparenzgebots, d. h. eine Verwechslungsgefahr werde relativ schnell bejaht, sofern man nicht nachweise, dass keine Verbindung zum Markeninhaber bestehe. Beispielhaft erwähnte sie das EuGH-Urteil «BergSpechte» (Rs. C-278/08), in dem das Gericht eine Streitigkeit zwischen dem österreichischen Reiseveranstalter BergSpechte und einem Konkurrenten zu beurteilen hatte, wobei der Hinterleger der Marke «Alpenschule Edi Koblmüller» gegen einen Konkurrenten klagte, der bei Google AdWords die Keywords «BergSpechte» und «Edi Koblmüller» verwendete. Der EuGH sei in diesem Urteil zum Schluss gekommen, *«dass der Inhaber einer Marke einem Werbenden verbieten darf, anhand eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Schlüsselworts, das dieser Werbende ohne Zustimmung des Markeninhabers im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, zu werben, wenn aus dieser Werbung für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen»*. Die Referentin betonte, dass es für den Werbenden schwierig sei, der Rechtsprechung des EuGH zu folgen, da dieser die Nutzung einer fremden Marke als Keyword für AdWords-Anzeigen nicht per se, sondern nur, wenn die Anzeige für ähnliche oder identische Waren und Dienstleistungen stehe, verbiete. Nach wie vor ungeklärt sei die Frage, ob Suchmaschinenanbieter nach UWG hafteten, sollte eine Markenrechtsverletzung durch die Verwendung von Google AdWords verneint werden.

### 3. Rechtsverletzungen durch die Verwendung von Metatags

In ihrem zweiten Themenbereich sprach KUR die markenrechtlichen Probleme an, die durch die Benutzung von Metatags entstehen können. Sie schickte voraus, die Bedeutung von Metatags im Markenrecht lasse nach. Suchmaschinen seien heute intelligenter und würden deshalb Metatags bei der Anordnung der Ergebnislisten nicht mehr berücksichtigen.

Nichtsdestotrotz ging sie näher auf Problematik ein und führte aus, dass – wie bei Google AdWords – die Benutzung der Marke das Hauptproblem darstelle. KUR verwies auch in diesem Zusammenhang auf das Google-Urteil, in dem der EuGH bestätigt habe, dass eine markenrechtliche Benutzung keine unmittelbare Wahrnehmung des fremden Kennzeichens durch den Verbraucher voraussetzt und deswegen die Manipulation der Suchmaschine genügt. Den Urteilen des deutschen Bundesgerichtshofs IMPULS (GRUR 2007, 65) und «AIDOL» (GRUR 2007, 784) lasse sich entnehmen, dass der EuGH dessen Rechtsprechung bestätige. Anschliessend schilderte sie die Situation in der Schweiz und verwies auf das Urteil «Meta-Tag» des Handelsgerichts Aargau (sic! 2001, 537). In diesem hatte das Gericht die Frage zu beurteilen, ob die Verwendung der Metatags «Sodastream», «Sodaclub» und «Sodastar» im Quelltext einer Webseite eine Markenrechtsverletzung darstelle, wenn die Beklagte, als Wiederverkäuferin der klägerischen Sprudelwassergeräte und Zubehör der Marken «Sodastream», «Sodaclub» und «Sodastar» fungiert. Das Gericht wies den geltend gemachten Unterlassungsan-

spruch ab und befand, die Verwendung einer fremden Marke im Quelltext einer Webseite sei erst dann unzulässig, wenn jeder sachliche Bezug zum tatsächlichen Angebot des nicht autorisierten Händlers fehle und der Markengebrauch zu einer Täuschung oder Irreführung der Internetbenutzer führe. Ob aus dieser Entscheidung, im Vergleich zur EU, ein strikterer Begriff der kennzeichenmässigen Benutzung folge, liess KUR offen. Auch bei der Verwendung von Metatags sei fraglich, ob das UWG als Auffangtatbestand dienen könne und kritisierte, dass ein Teil der deutschen Lehre in diesem Zusammenhang eine Parallelwertung zur vergleichenden Werbung vornehme.

#### 4. Haftung der Informationsvermittler

In ihrem dritten Themenbereich gab KUR einen Überblick über die Haftung von Informationsvermittlern wie Google oder ebay. Einleitend schilderte sie die gefestigte Praxis, wonach der Dienstleistungsanbieter für Markenrechtsverletzung seiner Nutzer hafte, sofern er von der Verletzung – beispielsweise vom Verkauf von Nachahmungsprodukten – weiss, dagegen aber nichts unternimmt. Eine generelle Pflicht zur Vorabprüfung bestehe demnach nicht, immerhin sei der Informationsvermittler aber aufgefordert, die Angebote bei offensichtlichen Rechtsverletzungen zu entfernen. Ungeklärt sei nach wie vor, ob Informationsvermittler, nachdem diese gerichtlich zur Entfernung eines rechtsverletzenden Angebots verpflichtet wurden, auch präventiv wachsam sein müssten, damit dieses nicht erneut auf ihrer Seite platziert wird. Sie kommt zum Schluss, dass ein derartiges Vorgehen faktisch eine generelle Vorabprüfungspflicht zur Folge hätte.

#### 5. Ausblick

Abschliessend gab KUR einen Ausblick und äusserte ihre eigene Auffassung. Sie stellte fest, dass nationale Unterschiede eine konsistente Aufarbeitung und Lösung der Fragestellung, worin eine Benutzung einer fremden Marke und eine Beeinträchtigung der Werbefunktion vorliege, erschweren würden. Insbesondere innerhalb eines weitgehend einheitlichen Rechtsgebiets wie der EU sei ein solcher Zustand untragbar. In diesem Zusammenhang verwies sie auf die Ergebnisse der Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System in Europe des Max-Planck-Instituts (Trade Mark Study; [www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpii\\_final\\_report.pdf](http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpii_final_report.pdf)), welche empfehle, auch solche Markenbenutzungen in den Anwendungsbereich des Markenrechts mit einzubeziehen, die nicht der Unterscheidung der eigenen Waren und Dienstleistungen dienen. Im Gegensatz zu Art. 5 Abs. 1 lit. a und b. MRL, der die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens im geschäftlichen Verkehr verbiete, wäre nach dem Vorschlag der Trade Mark Study der Anwendungsbereich des Markenrechts weiter gefasst und beziehe auch Markenbenutzungen ein, welche nicht der Unterscheidung der eigenen Waren und Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern dienen. Die Erweiterung des Anwendungsbereichs bedinge allerdings, dass ein robuster Schranken katalog geschaffen werde bzw. eine stärkere Sensibilisierung der gerichtlichen Praxis für die Berücksichtigung wettbewerbsrechtlicher Aspekte erfolge. Im Hinblick auf die Haftung von Informationsvermittlern bedarf es nach Ansicht von KUR eines internationalen Konsenses über materielle Mindestregelungen. Die Erarbeitung internationaler verlässlicher Massstäbe sei ein Thema für die WIPO.

#### 6. Diskussion

JOLLER stellte als Moderator der zweiten Paneldiskussion fest, dass auch in der Rechtsprechung auf europäischer Ebene keine überzeugenden Lösungsansätze ersichtlich seien. Fraglich sei, ob der EuGH nicht wieder zum Kriterium des kennzeichenmässigen Gebrauchs à la Suisse zurückkehren sollte.

Dr. UELI BURI, stv. Abteilungsleiter Recht & Internationales des IGE, erinnerte in Bezug auf den Entscheid «Meta-Tag» des Handelsgerichts Aargau, dass die Beklagte als Wiederverkäuferin der Klägerin die Marken zur Bewerbung der eigenen Produkte verwenden durfte und damit die Metatags eine zulässige verkaufsfördernde Massnahme darstellten. Der Umstand, dass Metatags und AdWords unsichtbar seien, stehe nach seiner Auffassung einem kennzeichenmässigen Gebrauch nicht entgegen. Auch bei Domainnamen sei die Benutzungshandlung unsichtbar, und erst durch das Zutun des Benutzers liege allenfalls ein sichtbarer Gebrauch vor. Für BURI sind versteckte Suchwörter und damit das Verhalten von Suchmaschinenanbietern kein kennzeichenmässiger Gebrauch. Der Nutzer wisse, dass nicht ausschliesslich Angebote des Wareninhabers erschienen. Die Verwendung eines fremden Kennzeichens werde markenrechtlich erst dann relevant, wenn die Marke in der angezeigten Werbeblende selber erscheine. Sofern keine Verbindung zum Markeninhaber bestehe, begründe das



Erscheinen eines Treffers, der durch die Eingabe einer geschützten Marke erzielt wird, keine Verletzung. BURI ist ausserdem der Ansicht, dass das Spezialitätsprinzip zu wenig beachtet wird. Auch beim Gebrauch von Marken im Internet bestehe, ausser für berühmte Marken nach Art. 15 MSchG, der Markenschutz nur für diejenigen Waren- und Dienstleistungskategorien, für die die Marke effektiv hinterlegt wurde.

Unter Hinweis auf den Umstand, dass als AdWords oder Metatags in der Regel bekannte Marken verwendet werden, warf JOLLER die Frage auf, ob Art. 15 MSchG wie Art. 13 MSchG einen kennzeichenmässigen Gebrauch voraussetze. Die Auffassungen dazu waren geteilt. Während einzelne Stimmen aus dem Publikum bemerkten, dass dies in der Schweiz bislang nie in Frage gestellt worden sei, wiesen andere darauf hin, dass in Art. 15 MSchG ursprünglich lauterkeitsrechtliche Bewertungsgesichtspunkte eingeflossen sind.

Frédéric Engler, Legal Counsel bei der ricardo.ch AG, erläuterte zum Schluss die Sichtweise von Online-Auktionshäusern und hielt fest, dass eine Vorabprüfung des Angebots auf Markenrechtsverletzungen mit einem unverhältnismässig grossen Aufwand verbunden wäre. Gleichzeitig hob er hervor, dass zum Zwecke des Markenschutzes die Benutzer im Vorfeld eine Unterlassungserklärung abgeben müssten. Er betonte weiter, dass die Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern sehr gut funktioniere. Sobald Verletzungen von Markeninhabern gemeldet würden, prüfe die ricardo.ch AG das Angebot und entferne dies gegebenenfalls. Problematisch sei dabei einzig, dass die Unternehmung eine Richterfunktion einnehmen und so über Markenrechtsverletzungen urteilen müsse.

In der anschliessenden Diskussion wendete Glöckner ein, trotz dieser Schwierigkeit sei es aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive sinnvoller, wenn nicht jeder Markeninhaber, sondern Online-Auktionshäuser ihre Angebote systematisch im Vorfeld prüfen würden. Engler hielt dagegen, dass die «Selbstreinigung» durch die Community sehr gut funktioniere, da sowohl Nutzer als auch Konkurrenzanbieter Markenrechtsverletzungen regelmässig meldeten. Ausserdem trage das Bewertungssystem, bei dem sich Käufer und Verkäufer gegenseitig bewerteten, wesentlich dazu bei, dass Anbieter von gefälschten Produkten entlarvt würden.