

## KENNZEICHENRECHT

### Inside-Out-Perspektive

## Die Schweiz und die Entwicklung des Markenrechts in der europäischen Union

JÜRIG SIMON\*

*Kennzeichen, insbesondere Marken, sind in einem einige Jahrzehnte dauernden Prozess als unentbehrliche Bestandteile einer auf dem Wettbewerbsprinzip beruhenden Wirtschaftsordnung anerkannt worden. Umfang und Grenzen dieser Ausschliesslichkeitsrechte haben sich in der Schweiz und in der EU aufgrund verschiedener methodisch-dogmatischer Grundlagen unterschiedlich entwickelt. Beispielsweise werden diese Unterschiede beim Erschöpfungsregime, der Funktionenlehre, beim Vorgebrauch, bei der Verwirkung von Ansprüchen, bei Gewährleistungszeichen sowie bei geografischen Herkunftskennzeichnungen skizziert. Trotz aller Unterschiede besteht im Ergebnis indes weitgehende Übereinstimmung.*

*Durant un processus de quelques dizaines d'années, les signes distinctifs, en particulier les marques, ont été reconnus comme des éléments indispensables d'un ordre économique reposant sur le principe de la concurrence. Sur la base de principes méthodiques et dogmatiques divergents, l'étendue et les limites de ces droits exclusifs se sont développées différemment en Suisse et dans l'UE. Régime d'épuisement, théorie des fonctions, usage antérieur, péremption, marques de certification ainsi que les appellations d'origine permettent d'illustrer ces différences. Mais en dépit de ces dernières, on peut constater une forte concordance.*

- I. Einleitung
- II. Kennzeichen und Markt
- III. Schweizerische und europäische Entwicklungen bei Umfang und Schranken des markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts
  1. Erschöpfungsregime
  2. Funktionenlehre
  3. Vorgebrauch
  4. Duldung/Verwirkung
  5. Gewährleistungszeichen (Garantiemarke)
  6. Geografische Herkunftskennzeichnungen
- IV. Fazit und Ausblick

### I. Einleitung

Welches ist – weltweit – das am weitesten verbreitete Registerrecht? Wie viele nationale Marken sind in der Schweiz registriert? Wie viele internationale Marken beanspruchen Geltung in der Schweiz? Wie viele in der EU, in China, in den USA? Wie viele davon sind rechtsbeständig? Dass Marken die weltweit am verbreitetsten Registerrechte sind, wissen wir. Wie viele es sind, wissen wir nicht ganz genau. Und wie viele davon zurzeit rechtsbeständig sind, schon gar nicht. Aber wir ahnen, es sind viele. Und: Wird von den Unternehmen – im Durchschnitt – mehr in Branding oder in Forschung und Entwicklung (F&E) investiert?

Ein paar Zahlen aus dem druckfrischen World Intellectual Property Report 2013 der WIPO über *Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace*<sup>1</sup>: Der Markenwert (Brand) soll heute bei den zehn grössten Unternehmen je nach Studie zwischen 20 und 40% der Börsenkapitalisierung ausmachen. In den USA seien die Investitionen in das Branding offenbar etwa gleich hoch wie jene in

\* Prof. Dr. iur., Executive M.B.L.-HSG, Rechtsanwalt, Zürich. Der Vortragsstil ist beibehalten.

<sup>1</sup> Vgl. [www.wipo.int/export/sites/www/free\\_publications/en/intproperty/944](http://www.wipo.int/export/sites/www/free_publications/en/intproperty/944), zuletzt besucht am 20. Januar 2014.

F&E. Die WIPO schätzt diese Investitionen konservativ gerechnet weltweit auf rund 460 Milliarden USD pro Jahr und auf über 50% des F&E-Aufwands. Alle diese Zahlen sind gewiss mit etwas Vorsicht zu geniessen. Sie sind immerhin zumindest Indizien für die hohe Bedeutung von Kennzeichen in den Märkten.

Die Inside-Out-Perspektive bedingt, einen Vergleich anzustellen, wobei eine gewisse Auswahl zu treffen ist. Zum einen eine geografisch-sachliche Auswahl: Das europäische Markenrecht ist ein Flickenteppich. Ein Flickenteppich bestehend heute aus einem (1) harmonisierten europäischen Teil – der Richtlinie 2008/95 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (sog. Markenrichtlinie), einem (2) eigenständigen, man ist versucht zu sagen, supra- oder paranationalen, europäischen Teil – der Verordnung (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke – und (3) den nationalen Markenrechtsordnungen. Damit ist bereits ein wesentlicher Unterschied zwischen der Schweiz und «Markeneuropa» angesprochen. Das europäische Markenrecht besteht nicht aus einer einheitlichen Rechtsmasse. Anders in der Schweiz: Ende des 19. Jahrhunderts trat das erste Markenschutzgesetz auf Stufe Bund in Kraft. Damit ging die Epoche kantonaler Regelungen, die in diesem Bereich seit Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden waren, zu Ende. Seither haben wir in der Schweiz ein homogenes Markenrecht. Als Vergleichsreferenz zur Situation in der Schweiz ziehe ich den kleinsten gemeinsamen Nenner aus «Markeneuropa» heran, die Markenrichtlinie 2008/95.

Zum anderen drängt sich eine inhaltliche Auswahl auf. Zum Kennzeichenrecht gehören bekanntlich nicht ausschliesslich die Marken, sondern auch andere Zeichen, die Kennzeichnungsfunktion erfüllen, insbesondere die geografischen Herkunftsangaben. Somit soll in diesem Beitrag zunächst die Stellung von Kennzeichen als Wettbewerbsparameter beleuchtet werden. Anschliessend werden die schweizerische und die europäische Entwicklung mit Bezug auf Umfang und Schranken der markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte an fünf ausgewählten Themen skizziert: Beim Erschöpfungsregime, bei der Funktionenlehre, bei der Vorbenutzung, der Verwirkung sowie bei Gewährleistungszeichen. Schliesslich werden Umfang und Schranken des Rechtsschutzes bei der freiwilligen Herkunftskennzeichnung dargestellt, insbesondere die Auswirkungen der neuesten gesetzlichen Entwicklungen auf ausser-schweizerische Herkunftsangaben auf dem Schweizer Markt.

## II. Kennzeichen und Markt

In der Einladung zu dieser Festveranstaltung stand: «Marken sind ein unentbehrlicher Bestandteil einer auf dem Wettbewerbsprinzip beruhenden Wirtschaftsordnung.» Das ist keine Selbstverständlichkeit. Noch 1971 schrieb der Europäische Gerichtshof<sup>2</sup>: «Ausserdem unterscheidet sich das Zeichenrecht von anderen gewerblichen Schutzrechten dadurch, dass das Schutzobjekt dieser letzteren meist von grösserer Bedeutung und schutzwürdiger ist als das des Warenzeichens». Das ist erst vierzig Jahre her. 20 Jahre später, in der Botschaft von 1990 zum aktuellen Markenschutzgesetz<sup>3</sup> schrieb der Bundesrat, das neue Gesetz solle den *Anforderungen einer modernen Wirtschaft und den Bedürfnissen von Markeninhabern und Konsumenten* genügen. 2013, wieder 20 Jahre später, schreibt die EU-Kommission<sup>4</sup>: «Eine Marke dient dazu, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Ein Unternehmen kann mit seiner Marke Kunden für sich gewinnen und an sich binden, zu Wertschöpfung und Wachstum beitragen. Die Marke wirkt in diesem Fall als Innovationsmotor, denn die Notwendigkeit und Relevanz der Marke zu erhalten, bringt diese Unternehmen dazu, in F&E und somit in einen kontinuierlichen Prozess der Produktverbesserung und Produktentwicklung zu investieren. Diese Dynamik wirkt sich auch positiv auf die Beschäftigung aus. In einer zunehmend durch Wettbewerb geprägten Umgebung gewinnen Marken immer mehr an Bedeutung. Sie haben nicht nur einen erheblichen Anteil am Markterfolg eines Unternehmens, auch ihr wirtschaftlicher Wert hat stetig zugenommen...».

Diese Veränderung in der Beschreibung der Markenfunktionen ist ein Quantensprung. Was steckt dahinter? Der Versuch einer Erklärung könnte so aussehen: Zu immaterialgüterrechtlichen «Urzeiten» (noch bis zum Sirena-Urteil) drehte sich die rechtspolitische Auseinandersetzung primär darum, Rechte an immateriellen, empirisch nachweisbaren Leistungen und Werten wie Schöpfungen, Innovationen und vor allem Kennzeichen überhaupt zu erkämpfen. Die rechtspolitische Auseinandersetzung um die

<sup>2</sup> EuGH vom 18. Februar 1971, Rs. 40/70, «Sirena».

<sup>3</sup> MSchG, BBl 1991 I 1, 2.

<sup>4</sup> im Vorschlag zur Revision der Richtlinie 2008/95, COM (2013) 162 final.

Ausdehnung und die Grenzen immaterialgüterrechtlicher Schutzrechte, dieser ewige Kampf zwischen Ausschliesslichkeit und Wettbewerb mündete unter anderem in eine erleichterte Rechtsverkehrsfähigkeit dieser Rechte (z.B. die freie Übertragbarkeit der Marke). Das erhöhte ihre Transaktionsrelevanz. Und dies wiederum bewirkte, dass Fragen der finanziellen Bewertung wichtiger wurden. Die Entwicklung mündet schliesslich sogar in die Anerkennung einer volkswirtschaftlich spürbaren Relevanz nicht nur von Patenten, sondern auch von Marken, wie sie 2013 die EU-Kommission beschreibt.

### III. Schweizerische und europäische Entwicklungen bei Umfang und Schranken des markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts

#### 1. Erschöpfungsregime

##### a) Schweizer Recht

Im geltenden Markenschutzgesetz wurde bekanntlich auf eine ausdrückliche Regelung der Erschöpfungsfrage verzichtet. Zu erklären ist dieser Verzicht mit den politischen Rahmenbedingungen, wie sie zu Beginn der 90er- Jahre herrschten. Die Botschaft zum MSchG stammt aus dem Jahr 1990. Verabschiedet wurde das Gesetz im Parlament am 28. August 1992. Am 6. Dezember 1992 fand die Abstimmung zur Frage des Beitritts der Schweiz zum Vertrag über den EWR statt. Es ist völlig nachvollziehbar, dass Bundesrat und Parlament vor der EWR-Abstimmung das Erschöpfungsregime im neuen Markenschutzgesetz nicht präjudizieren wollten. So blieb die Frage des Erschöpfungsregimes auf gesetzgeberischer Ebene ungelöst. Was dann folgte, ist Geschichte. Das Bundesgericht entschied im Urteil Chanel<sup>5</sup>, es gelte die internationale Erschöpfung. Interessant ist die Frage, inwieweit dieser Grundsatz – wie im europäischen Recht – Ausnahmen kennt. Die Tatsache, dass der Gesetzgeber auf eine Regelung des Erschöpfungsgrundsatzes verzichtet hat, bewirkte selbstverständlich, dass er auch auf eine Regelung allfälliger Ausnahmen vom Erschöpfungsgrundsatz verzichten musste. Dies führt dazu, dass wir heute – jedenfalls aufgrund des Gesetzestextes – nicht genau wissen, inwieweit solche Ausnahmen vom Erschöpfungsgrundsatz im schweizerischen Recht greifen. In der Rechtswissenschaft divergieren die Rechtsauffassungen zwischen Anlehnung an die europäische Regelung, Anknüpfen an die OMO-Rechtsprechung<sup>6</sup> und völliger Ablehnung von Ausnahmen. Die Rechtsprechung wiederum ist eher spärlich. Bekannt geworden ist immerhin ein Entscheid des Handelsgerichts St.Gallen vom 25. März 2010<sup>7</sup>, wonach der Parallelimport und Vertrieb von sechs Jahre alten, aufgrund des Zeitablaufs qualitativ minderwertigen Kosmetika durch den Schweizer Markeninhaber nicht hingenommen werden muss, obwohl diese Ware ursprünglich von ihm im Ausland auf den Markt gebracht wurde. Einen, so das Gericht, imageschädlichen Qualitätsverfall der Ware habe der Markeninhaber nicht zu dulden. Dies kann als Anerkennung einer Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz verstanden werden. Wie weit solche Ausnahmen tatsächlich gehen und, vor allem, wie sie zu begründen sind (marken- und/oder lauterkeitsrechtlich) erscheint heute indes noch weitgehend offen und wird Gegenstand künftiger Rechtsprechung bilden müssen.

##### b) Europäisches Recht

Die Richtlinie 2008/95 regelt die Erschöpfung der Rechte aus der Marke in Art. 7 ausdrücklich. Danach gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Europäischen Union (bzw. EWR) in den Verkehr gebracht worden sind. Die Richtlinie enthält aber auch eine ausdrückliche Regelung über die Ausnahmen der Erschöpfung. Die Erschöpfung tritt nicht ein, «wenn berechnete Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn sich der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert hat». Hier besteht also auf der Regelungsebene ein grosser Unterschied zwischen der Schweiz und «Markeneuropa». Dieser wird indes insofern gemildert, als sich der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts<sup>8</sup> ein allgemeiner Lauterkeitsvorbehalt im Zusammenhang mit dem gewerblichen Einsatz von Marken entnehmen lässt: Auch Marken dürfen nicht in unlauterer Weise gebraucht

<sup>5</sup> BGE 122 II 469, 478, 480 und seither konstante Rechtsprechung.

<sup>6</sup> BGE 105 II 49.

<sup>7</sup> HG.2008.137.

<sup>8</sup> BGE 129 III 353 ff., «Puls»; BGer vom 8. Februar 2013, 4A\_474/2012, 4A\_478/2012, 4A\_584/2012, «Pneu-Online».

werden. Der Umkehrschluss lautete dann: Auch Produkte, bei denen der markenrechtliche Abwehranspruch erschöpft ist, dürfen vom Wiederverkäufer nicht in unlauterer Weise vermarktet werden. Und nachträgliche Veränderungen der Originalware könnten eben unlauter sein. Dieser allgemeine Lauterkeitsvorbehalt des schweizerischen Rechts könnte im Ergebnis funktional durchaus so verstanden werden, dass er den «berechtigten Gründen» als Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz im europäischen Recht entspricht.

## 2. Funktionenlehre

### a) Funktion der Funktionenlehre

Die markenrechtliche Funktionenlehre wurde in der rechtspolitischen Diskussion einerseits als bedeutungslos, andererseits geradezu als Kernelement einer modernen markenrechtlichen Ordnung qualifiziert. Der Vergleich zwischen der schweizerischen und der europäischen Entwicklung zeigt auf diesem Feld erhebliche Unterschiede auf. Worum geht es?

Traditionell erfüllt die kennzeichenrechtliche Funktionenlehre zwei Aufgaben. Zum einen beschreibt sie tatsächliche, wirtschaftliche Funktionen von Kennzeichen. Zum anderen unterteilt die traditionelle Funktionenlehre diese wirtschaftlichen Funktionen in einen Teil von Funktionen, der markenrechtlich geschützt ist und in einen Teil, der markenrechtlich nicht geschützt ist. Bei der Anwendung des MSchG kann die Funktionenlehre bei zwei Fragestellungen Hilfe bieten: Erstens hilft sie im Markeneintragungsverfahren eintragungsfähige von nicht eintragungsfähigen Zeichen zu unterscheiden. Zeichen, die gar keine rechtlich geschützte Markenfunktion erfüllen können, sollten demnach nicht eintragbar sein. Zweitens kann die Funktionenlehre bei Zeichenkollisionen helfen: Demnach sollte eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nur dann vorliegen, wenn das jüngere Zeichen ohne Rechtfertigung in die rechtlich geschützte Funktion der älteren Marke störend eingreift, sodass diese ihre rechtlich geschützte Funktion nicht mehr erfüllen kann. Dies setzt für beiden Fragestellungen allerdings voraus, dass klar ist, welche Funktionen markenrechtlich eben geschützt sind.

### b) Markenfunktionen

Die Anzahl der in der Wissenschaft umschriebenen Markenfunktionen ist unübersichtlich. Im Vordergrund stehen etwa folgende Beschreibungen: Marken erfüllen eine Herkunftsfunktion. Herkunftsfunktion bedeutet die Eignung eines Zeichens, auf eine bestimmbar unternehmerische Herkunft hinzuweisen. Sie bedeutet, dass markierte Produkte in der Regel der gleichen unternehmerischen Herkunft entstammen, sodass diese Herkunft eine Ursprungsidentität garantiert. Marken erfüllen auch eine Unterscheidungsfunktion. Unterscheidungsfunktion bedeutet im Wesentlichen, dass Marken geeignet sind, Waren und Dienstleistungen einer Unternehmung von solchen anderen Unternehmen zu unterscheiden. Marken erfüllen auch eine Vertrauens-, Garantie- und Qualitätsfunktion. Sie können der Identifizierung dienen, reduzieren die Komplexität von Kauf- und Transaktionsentscheidungen, wirken vertrauens- oder misstrauensbildend und sichern bestimmte Qualitätserwartungen.

Nach der einleitend bereits skizzierten Umschreibung der Markenfunktionen durch die EU-Kommission wird man diesen Funktionskatalog wohl noch erweitern müssen um eine innovationsförderungs-, wohlförderungsförderungs- und beschäftigungspolitische Funktion. Zusammenfassend dürfte jedenfalls heute nicht mehr ernsthaft zu bestreiten sein, dass Marken ökonomisch gesehen multifunktionale Erscheinungsformen im Wettbewerb darstellen. Interessant zu beleuchten ist nun, wie unterschiedlich die schweizerische und die europäische Rechtsprechung mit diesem Funktionenkatalog umgegangen sind.

### c) Schweizer Recht

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung basiert wie bereits die Botschaft des Bundesrates zum MSchG auf der traditionellen Funktionenlehre. Sie trennt scharf zwischen tatsächlichen und rechtlich geschützten Funktionen. In der Botschaft schrieb der Bundesrat: «Diese weiteren Funktionen sind jedoch primär ökonomischer Natur und als solche nicht selbständig geschützt. Im Verhältnis zur Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion haben sie, unter dem Aspekt des Markenrechts betrachtet, rein

akzessorischen Charakter»<sup>9</sup>. Die vorsichtige Sprachwahl des Bundesrates («nicht selbständig geschützt») wirft natürlich die Frage auf, ob es denn einen «unselbständigen Schutz» von ökonomischen Markenfunktionen gebe.

Das Bundesgericht führte im ersten Lego-Urteil<sup>10</sup> aus: Es «... entspricht dem alleinigen rechtlichen geschützten Zweck der Marke, die gekennzeichneten Waren zu individualisieren und von anderen Waren zu unterscheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden». Im Entscheid VW/Audi<sup>11</sup> sagte es: «Die Marke dient der Individualisierung der Produkte eines Unternehmens und deren Abgrenzung gegenüber Konkurrenzprodukten. Allfällige<sup>12</sup> weitere wirtschaftliche Funktionen wie Werbung, Profilierung oder Kommunikation der Markeninhaber im Wettbewerb geniessen keinen selbständigen Schutz». Diese Formulierung wiederum geht zurück auf das Radion-Urteil<sup>13</sup>.

#### d) Europäisches Recht

Nach der Rechtsprechung des EuGH stellte ursprünglich die Herkunftsgarantie die Hauptfunktion der Marke dar. Beschrieben wurde dies regelmässig mit der Formel, die Marke biete Gewähr dafür, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die mit ihr versehen seien, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden seien, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden könne. In einer langen Reihe von Urteilen hat der EuGH sich dann allerdings von der traditionellen Funktionenlehre gelöst, oder diese weiterentwickelt, und die rechtliche Multifunktionalität der Marke grundsätzlich anerkannt. Im Entscheid C-487/07 L'Oréal führte der EuGH ausdrücklich aus, dass zu den Funktionen der Marke nicht nur die Herkunftsfunktion, sondern auch die Qualitätsgewährleistungsfunktion, die Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktion gehören. Umso wichtiger wurden dann in dieser Rechtsprechung im Gegenzug die Schrankenbestimmungen. Zusammenfassend: Rechtsschutz auch für wirtschaftliche Funktionen, aber gleichzeitig Beschränkung dieses Rechtsschutzes durch Anerkennung nicht markenverletzender Handlungen Dritter unter dem Schutz der Schrankenbestimmungen. Blickt man aus Schweizer Sicht auf diese Entwicklung, so besteht der Eindruck, die Entwicklung der Funktionenlehre sei noch nicht abgeschlossen und es bestünden noch Unsicherheiten, insbesondere im Verhältnis zwischen den Fallgruppen der Doppelidentität, Ähnlichkeit und Bekanntheit. Es wird ausgesprochen interessant sein zu beobachten, wie die angelaufene Revision des europäischen Markenrechts mit der Funktionenlehre umgeht.

#### e) Bewertung

Wenn nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung für die rechtlich nicht geschützten ökonomischen Funktionen von Marken kein selbständiger Schutz besteht, dann ist zu fragen, ob denn in der Schweiz akzessorischer oder eben unselbständiger Schutz bestehe und wo dieser rechtlich zu verorten wäre. Dazu bietet sich zunächst Art. 15 MSchG zum Schutz berühmter Marken an. Art. 15 MSchG statuiert, dass der Inhaber einer berühmten Marke anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten kann, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt. Für Markeninhaber, die keine Berühmtheit ihres Zeichens nachweisen können, scheidet ein Schutz nach Art. 15 MSchG allerdings aus. Weitere Anspruchsgrundlagen bietet das UWG – das Bundesgesetz gegen<sup>14</sup> unlauteren Wettbewerb. Insbesondere die Bestimmungen über die Herabsetzung, Irreführung, bezugnehmende Werbung und die Generalklausel kommen als Anspruchsgrundlage infrage. Im Entscheid IWC<sup>15</sup> hielt das Bundesgericht dazu fest, dass Rufausbeutung durch bezugnehmende Werbung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG insbesondere darin bestehen könne, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt werden, dass das Image der Ware auf die eigenen Angebote transferiert wird. Namentlich werde die Anlehnung an die Kennzeichnungskraft und Werbekraft einer älteren Marke auch ohne eigentliche Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts «Ersatz für» oder «gleich gut wie» vermittele. Nach der Rechtsprechung

<sup>9</sup> BBI 1991 I 19.

<sup>10</sup> BGE 129 II 514, 517, «Lego III».

<sup>11</sup> BGE 128 II 146, 150.

<sup>12</sup> Anm.: man bemerke den stark zweifelnden Unterton.

<sup>13</sup> BGE 119 II 473, 475.

<sup>14</sup> Anm.: «gegen»; nicht «für» oder «über».

<sup>15</sup> BGer, sic! 2008, 454 ff., 456.

des Bundesgerichts können also im Grundsatz auch in der Schweiz markenrechtlich – aufgrund der traditionellen Funktionenlehre – nicht erfassbare Sachverhalte einer Lauterkeitsprüfung zugeführt werden. Vorausgesetzt ist dabei, dass zwischen MSchG und UWG eine Anspruchskonkurrenz anerkannt wird. Auf Wertungswidersprüche zwischen den beiden Gesetzen wird die Rechtsprechung dabei in Abhängigkeit vom Einzelfall ohne weiteres achten und diese vermeiden können.

### 3. Vorgebrauch

#### a) Schweizer Recht

Das geltende MSchG kennt eine ausdrückliche gesetzliche Regelung für den Vorgebrauch. Nach Art. 14 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Diese Bestimmung ist dem Wortlaut nach die einzige ausdrückliche Schrankenbestimmung des MSchG. Das Gesetz räumt dem Vorbenutzer im Grunde ein eigenes Recht ein, welches ihn vor jüngeren Markenrechten schützt. Das beschränkt im Ergebnis reflexartig den Umfang des Ausschliesslichkeitsrechts der jüngeren Zeichen. Die Regelung war mit dem MSchG 1992 eingeführt worden, um den Übergang von der Gebrauchs- zur Hinterlegungspriorität abzumildern. Sie ist in der Praxis weitgehend unproblematisch geblieben und hat sich bewährt. Die Rechtsprechung hat geklärt, dass der Vorgebrauch in der Schweiz erfolgen und dass es sich um einen Gebrauch im Geschäftsverkehr handeln muss. Auslegungsfragen stellen sich zuweilen im Zusammenhang mit dem Umfang des Weitergebrauchs der, so das Gesetz, ja lediglich «im bisherigen Umfang» privilegiert ist.

#### b) Europäisches Recht

Die Richtlinie 2008/95 enthält bislang keine klare Regelung, wonach ein Markeninhaber seine Ausschliesslichkeitsrechte nicht erfolgreich gegen die Benützung bzw. Vorbenützung eines identischen oder ähnlichen Zeichens geltend machen kann. Solche Regelungen gibt es lediglich in einigen Mitgliedstaaten der EU. Im Rahmen der vorgeschlagenen Revision der Richtlinie 2008/95 schlägt die EU-Kommission vor, dass auch im harmonisierten europäischen Markenrecht die Vollstreckung von Rechten aus einer Marke vorerworbene Markenrechte nicht beeinträchtigt. Angestrebt wird eine Vorgebrauchslösung, vergleichbar mit derjenigen, die wir im schweizerischen Recht schon kennen.

### 4. Duldung/Verwirkung

#### a) Europäisches Recht

Das in der Richtlinie harmonisierte europäische Markenrecht kennt in Art. 9 eine Verwirkungsregelung. Danach kann der Inhaber einer älteren Marke, der die Benutzung einer jüngeren eingetragenen Marke während eines Zeitrahmens von fünf aufeinanderfolgenden Jahren wissentlich duldet, die jüngere Marke nicht mehr nichtig erklären lassen oder sich ihrer Benutzung widersetzen. Vorbehalten bleiben bösgläubige Anmeldungen der jüngeren Marke. Im Rahmen des Vorschlags für eine Revision der Richtlinie 2008/95 soll diese Regelung im Kern beibehalten werden. Allerdings scheint sich die Verwirkungswirkung nur noch auf die Nichtigerklärung, hingegen nicht mehr auf den Unterlassungsanspruch zu beziehen.

#### b) Schweizer Recht

Das MSchG kennt keine explizite Regelung für die Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche. Dass solche Ansprüche allerdings auch verwirken können, hat die Rechtsprechung mehrfach gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB anerkannt<sup>16</sup>. Verwirkung tritt nach der Rechtsprechung im Wesentlichen ein, wenn die Verletzung bekannt oder erkennbar war, wenn der Verletzte während längerer Zeit inaktiv blieb, der Verletzer einen wertvollen Besitzstand erwarb und dabei gutgläubig war.

Im Vergleich zum europäischen Recht bestehen zwei wesentliche Unterschiede: Zum einen setzt das europäische Recht keinen Erwerb eines wertvollen Besitzstands für den Eintritt der Verwirkungsfolge

<sup>16</sup> Z.B. BGer, sic! 2007, 635, 638, «Bugatti».

aufseiten des Verletzers voraus. Zum andern kennt das schweizerische Recht keine starre Fünfjahresfrist. Es basiert vielmehr auf einer einzelfallbezogenen Betrachtungsweise. Mit Bezug auf den erforderlichen Zeitablauf dürfte die Gerichtspraxis bei einer Dauer von zwischen zwei und zehn Jahren eingependelt sein.

Die unterschiedliche Regelung der Verwirkungsvoraussetzungen im schweizerischen und im europäischen Markenrecht steht geradezu archetypisch für das rechtspolitische Dilemma zwischen Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit. Das europäische Recht ist hier klarerweise den Weg erhöhter Rechtssicherheit gegangen; das schweizerische Markenrecht basiert diesbezüglich auf dem traditionell in Art. 2 Abs. 2 ZGB zum Ausdruck kommenden Gedanken der alles übergreifenden Einzelfallgerechtigkeit.

## 5. Gewährleistungszeichen (Garantiemarke)

### a) Schweizer Recht

Mit dem MSchG führte die Schweiz die Garantiemarke ein. Pate stand die US-amerikanische Certification Mark. Was hat die Garantiemarke mit Umfang und Schranken von Ausschliesslichkeitsrechten zu tun? Sie war konzipiert als Zeichen, das unter der Kontrolle eines Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und dazu dienen sollte, Beschaffenheit, geografische Herkunft, Herstellungsart oder andere gemeinsame Merkmale des Leistungsangebots dieser Unternehmen zu gewährleisten. Sie sollte einerseits zwar ein Ausschliesslichkeitsrecht gewähren. Sie sollte indes gleichzeitig Dritten den Zugang zur Nutzung der Marke gegen ein angemessenes Entgelt (das könnte auch null sein) ermöglichen, wenn er die gemeinsamen Merkmale einhält. Und der Markeninhaber selbst sollte die Garantiemarke gar nicht verwenden dürfen.

Gestartet mit einigen Hoffnungen, ist der Erfolg dieses Markentyps mehr als überschaubar geblieben. Entbrannt ist in der Praxis eine Auseinandersetzung um die Frage, ob auf diesen Markentyp auch die absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG anzuwenden sind und ob sie in der gleichen Weise anzuwenden sind. Wären die absoluten Ausschlussgründe in der gleichen Weise wie auf Individualmarken anzuwenden, so wird dieser Markentyp im Ergebnis seiner ihm ursprünglich zgedachten Funktion entleert. Denn dass es sich bei der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder der Herstellungsweise um Zeichen handelt, die in aller Regel dem Gemeingut zuzuordnen sind, liegt auf der Hand. Im Felsenkeller-Urteil<sup>17</sup> unterstellte das Bundesgericht die Garantiemarke der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG, verbunden mit dem etwas sibyllinischen Hinweis, diese seien in etwas herabgesetzter Form anwendbar. Im Ergebnis wurde die Garantiemarke in der Praxis zusammengestaucht auf den Anwendungsbereich für Fantasiezeichen, welche die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe überstehen. Für diesen Zweck benötigt man indes keine Garantiemarke. Die Hinterleger verwenden dann in einer nachvollziehbaren Weise Individualmarken, mit welchen über ein Lizenzsystem ebenfalls Produktmerkmale gewährleistet werden können, ohne dass die Hinterleger dann den Rahmenbedingungen der Garantiemarke unterstehen.

### b) Europäisches Recht

Das europäische Markenrecht kannte bislang eine Garantiemarke schweizerischen Zuschnitts nicht. Die Funktion der Garantiemarke wurde im europäischen Markenrecht durch Kollektivmarken wahrgenommen. Die in diesem Zusammenhang sehr liberale Eintragungspraxis des Harmonisierungsamts hat dazu geführt, dass geografische Herkunftsangaben zuweilen als Gemeinschaftskollektivmarken eingetragen wurden. Dies soll sich ändern. Im Rahmen der Revision der Richtlinie 2008/95 ist vorgeschlagen, eine Garantie- oder Gewährleistungsmarke zu schaffen. Sie entspricht mit Bezug auf ihre Definition, so wie vorgeschlagen im Wesentlichen der schweizerischen Garantiemarke.

---

<sup>17</sup> BGE 131 III 495.

## 6. Geografische Herkunftskennzeichnungen

### a) Übersicht

Zu beleuchten sind unter der Inside-out-Perspektive auch die nicht registrierten Herkunftsangaben. Es geht also um Bezeichnungen wie «made in Switzerland», «made in France», «Italian pasta», «Berner Rösti» usw. Es geht hier also nicht um zollrechtliche Ursprungsdeklarationen, nicht um die Ursprungsdeklaration von Lebensmitteln, sondern um die freiwillige Herkunftskennzeichnung. Diese Herkunftskennzeichnung hat in den letzten zwanzig Jahren gewiss an Bedeutung gewonnen. Wo Herkunft im Wettbewerb als Leistungsmerkmal dienen kann (positives Vorurteil, basierend auf Vorleistung), will diese von den dazu Berechtigten auch als Differenzierungsmittel eingesetzt werden können. Die Normen, welche den Einsatz dieser freiwilligen Herkunftskennzeichnung regeln, haben im Wesentlichen wettbewerbsrechtlichen, weniger immaterialgüterrechtlichen Charakter. Dies liegt vor allem darin begründet, dass eine geografische Herkunft in der Regel nicht einem einzelnen Inhaber zugerechnet werden kann, sodass auch nicht ein traditionelles, im Kern immaterialgüterrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht begründet werden kann.

Wenig bekannt ist, dass die normative Regelung der freiwilligen Herkunftsdeklaration sich heute auf eine nicht unbekannt ökonomische Grundlage abstützen kann: Der Wirtschaftsnobelpreis wurde 2009 an Elinor Ostrom verliehen für ihre Forschungen im Bereich Umweltökonomie und kollektive Güter mit dem Hauptwerk unter dem Titel «Governing the Commons»<sup>18</sup>. In diesem Forschungsfeld ging es darum aufzuzeigen, ob und wie kollektive Güter überhaupt sinnvoll steuerbar sind. Die Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass kollektive Güter, falls sie nicht nutzlos erodieren und ihren Wert verlieren sollen, einer gewissen normativen Lenkung bedürfen. Im Kern sei zu definieren, wer zu welchen Bedingungen nutzungsberechtigt ist, es brauche eine Überwachung und Kontrolle der Regelinhaltung sowie im Fall von Regelverletzungen entsprechende Sanktionen. Das ist allerdings zumindest in der Schweiz und in Mitteleuropa nicht neu: Wir wissen spätestens von unseren mittelalterlichen Stadtallmenden, dass diese ohne vernünftige Nutzungsreglemente in der Regel übernutzt und zerstört werden.

Die Folgefrage ist nun, wer die entsprechenden Nutzungsregeln aufstellt und wie diese Regeln auszu sehen haben. Der traditionelle Ansatz besteht darin, generalklauselartige Regeln aufzustellen, deren Anwendung im Einzelfall ex post dann überprüft wird. Dies ist der traditionelle Ansatz, den bereits die Pariser Verbandsübereinkunft und das Madrider Abkommen über die Bekämpfung von falschen oder täuschenden Herkunftsangaben von 1883 bzw. 1891 verfolgten. Der Gesetzgeber kann aber auch anders vorgehen und durch die Definition klarer Kriterien anstelle des Ex-post- einen Ex-ante-Ansatz wählen. Diesen, man kann es so sagen, Paradigmenwechsel hat der schweizerische Gesetzgeber mit der sogenannten Swissness-Revision<sup>19</sup> vor Kurzem vorgenommen.

### b) Europäisches Recht

Das europäische Lauterkeitsrecht ist nur wenig harmonisiert. Mit Bezug auf die freiwillige Herkunftskennzeichnung ist immerhin auf die Richtlinie 2005/29 (EG) über unlautere Geschäftspraktiken hinzuweisen. Diese Richtlinie ist in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgesetzt worden, so beispielsweise in den Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 in Grossbritannien, in § 127 f. des deutschen Markengesetzes, im Gesetz 135/2009 sowie im Gesetz 55/2010<sup>20</sup> in Italien oder im französischen «Code de la consommation». Alle diese Normkörper beruhen im Grunde auf dem traditionellen Ex-post-Ansatz.

### c) Schweizer Recht

Die heute geltenden Grundsätze des Schweizer Rechts sind aufgrund der sehr breit geführten rechts- und wirtschaftspolitischen Swissness-Debatte in der Zwischenzeit bestens bekannt. Für die Definition der Waren- und Dienstleistungsherkunft enthalten Art. 47 ff. MSchG generalklauselartige Hilfestellun-

<sup>18</sup> Cambridge, 1990.

<sup>19</sup> Revision MSchG, BBI 2013, 4795 f.; Revision BG über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (WSchG), BBI 2013, 4777 f.

<sup>20</sup> «Fully made in Italy», «made in Italy per sector».

gen. Ausnahmen aufgrund von Sondernormen bestehen insbesondere für Uhren. Die spärliche Gerichtspraxis hat bis vor Kurzem aus diesen Kriterien die Norm entwickelt, wonach für die Verwendung einer Herkunftsangabe mindestens 50% der Herstellungskosten sowie ein wesentlicher Produktionsschritt am entsprechenden geografischen Ort anfallen bzw. stattfinden müssen. Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Vertriebskosten wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Vor einem Jahr entschied dann das Strafgericht Basel, dass zumindest für Kosmetika Forschungs- und Entwicklungskosten in die Herstellungskosten einbezogen werden dürfen<sup>21</sup>. Mit der im Juni 2013 verabschiedeten sogenannten Swissness-Revision, die allerdings noch nicht in Kraft ist, wurde hier ein Paradigmenwechsel vollzogen. Der Gesetzgeber hat jetzt präzisere Kriterien für den Einsatz der freiwilligen Herkunftskennzeichnung definiert. Zu erinnern ist insbesondere an die jetzt eingeführte unterschiedliche Behandlung von natürlichen Produkten, Lebensmitteln und anderen bzw. gewerblichen und industriellen Produkten. Dies sind Nutzungsschranken für den Einsatz geografischer Herkunftskennzeichnungen.

Die Inside-Out-Perspektive drängt dazu, auf die Auswirkungen dieser neuen Schranken für den Import und die Vermarktung von Produkten mit ausländischen Herkunftsangaben auf dem Schweizer Markt hinzuweisen. Dieses Element hat in der bisherigen rechts- und wirtschaftspolitischen Debatte in der Schweiz kaum eine Rolle gespielt, ist indes für die Vermarktung ausländischer Produkte relevant. Denn wiewohl die Revision unter dem Schlagwort «Swissness» lief, betrifft sie nicht nur schweizerische – nationale, regionale und lokale – sondern auch ausländische Herkunftsangaben.

Die verabschiedete Vorlage besagt dazu<sup>22</sup> Folgendes: Erfüllt eine ausländische Herkunftsangabe die gesetzlichen Anforderungen des entsprechenden Landes, so gilt sie als zutreffend. Vorbehalten bleibt eine allfällige Täuschung der Konsumenten in der Schweiz. Dies bewirkt, dass die neuen spezifischen Kriterien, insbesondere die prozentualen Kriterien der neuen Art. 48a–c MSchG auf ausländische Produkte mit ausländischen Herkunftsangaben nicht Anwendung finden werden. Vorbehalten bleiben jene Fälle, in denen die gesetzlichen Anforderungen des entsprechenden Landes mit den berechtigten Konsumentenerwartungen in der Schweiz nicht übereinstimmen, sodass hier eine Täuschung – nicht bereits eine Täuschungsgefahr – entsteht. Es ist nun zu fragen, ob und welche gesetzlichen Bestimmungen in den Herkunftsländern importierter Produkte denn überhaupt bestehen. Da – vielleicht mit Ausnahme von Italien – in den Nachbarländern keine spezifischen gesetzlichen Regelungen, sondern – wie bislang in der Schweiz – generalklauselartige Ex-post-Systeme bestehen, ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Die mit der Revision ebenfalls eingeführte Beweislastumkehr<sup>23</sup> bewirkt, dass der Benutzer einer Herkunftsangabe beweisen muss, dass diese zutrifft. Mit Bezug auf die Beweislastumkehr gilt für die Vermarktung von Produkten mit ausländischen Herkunftsangaben in der Schweiz keine Ausnahme. Die Vermarkter solcher Produkte müssen also in Zukunft beweisen können, dass die von ihnen verwendeten Herkunftsangaben mit der ausländischen Gesetzgebung übereinstimmen, auf welche die verwendete Herkunftsbezeichnung verweist. Da diese ausländische Gesetzgebung, wie gesehen, in der Regel lediglich aus Generalklauseln besteht, wird dieser Beweis nicht ganz einfach zu führen sein. Ein Beispiel: Der französische Vermarkter eines Parfüms, dessen Bestandteile aus verschiedener Herkunft stammen, unter der Bezeichnung «xy Paris» in der Schweiz unterliegt zunächst dem Erfahrungssatz aus der Calvi-Rechtsprechung<sup>24</sup> des Bundesgerichts, wonach eine geografische Angabe als Herkunftsangabe verstanden wird. Wenn er den Erfahrungssatz nicht durch den Nachweis eines anderen Verkehrsverständnisses umstossen kann, müsste er beweisen können, dass die Verwendung der Herkunftskennzeichnung «Paris» für dieses Produkt nach der französischen Gesetzgebung zulässig ist. Da die französische Gesetzgebung dazu nun keine spezifische Regel enthält, müsste der Vermarkter die Rechtmässigkeit dieser Herkunftskennzeichnung für Frankreich mit anderen Mitteln beweisen<sup>25</sup>. Ob dies genügt, werden die Gerichte in der Schweiz zu entscheiden haben. Dies ist alles ziemlich kompliziert und könnte in der Praxis bewirken, dass im Interesse der Rechtssicherheit bei der Vermarktung Produkte mit ausländischen Herkunftsangaben – um diesen Beweis nicht antreten zu müssen – freiwillig und proaktiv die Swissness-Kriterien einhalten.

Der Verweis des schweizerischen Gesetzgebers auf ausländische gesetzliche Regelungen für ausländische Herkunftskennzeichnungen ist ein höchstinteressanter Zug, weil es solche Regelungen in

<sup>21</sup> StrafGer Basel-Stadt, sic! 2013, 233, «Juvena of Switzerland».

<sup>22</sup> Art. 48 Abs. 5, Art. 49 Abs. 4 MSchG.

<sup>23</sup> Art. 51a MSchG.

<sup>24</sup> BGE 135 III 416.

<sup>25</sup> Z.B. mit empirischen Untersuchungen, die zeigen, dass die französischen Konsumenten nicht getäuscht werden; oder mit dem Nachweis einer jahrelangen unangefochtenen Vermarktung in Frankreich.

einer präzisen Form kaum gibt, sodass letztlich wieder der allgemeine Täuschungsschutz oder die Swissness-Kriterien zur Anwendung kommen dürften.

#### IV. Fazit und Ausblick

Das MSchG ist zumindest methodisch betrachtet weniger «eurokompatibel» als man gemeinhin annimmt. Hauptunterschied ist das unterschiedliche Verhältnis zwischen Markenrecht und Lauterkeitsrecht. In der Schweiz herrscht heute wohl Anspruchskonkurrenz. Auf europäischer Ebene wurden nach traditionellem Schweizer Verständnis lauterkeitsrechtliche Sachverhalte in das Markenrecht integriert. Die Gründe für diese Unterschiede sind verschiedenartig. Zum Teil handelt es sich um rechts-, ja europapolitische Gründe, so beim Erschöpfungsregime. Zum Teil handelt es sich aber auch um originär EU-rechtspolitische Gründe, so aufgrund der weitgehend fehlenden Harmonisierung des Lauterkeitsrechts in der EU, weshalb lauterkeitsrechtliche Sachverhalte im harmonisierten Markenrecht geregelt wurden. Und schliesslich dürfte die Funktion des europäischen Kennzeichenrechts als ein Treiber des europäischen Binnenmarkts ein Verständnis von Markenrecht als Marktrecht und damit eine Anerkennung der rechtlichen Multifunktionalität der Marke eher gefördert haben als die traditionelle schweizerische Funktionenlehre. Das bedeutet zwar nicht, dass gleiche Sachverhalte in der Schweiz und in der EU anders entschieden würden. Im Ergebnis dürfte meist Kompatibilität bestehen. Es kann aber bedeuten, dass ein Anspruchsberechtigter in einem Fall (EU) einen immaterialgüterrechtlichen (Inhaberposition), im anderen Fall einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch (Anspruch auf Unterlassung eines Verhaltens) hat. Und das ist bekanntlich nicht das Gleiche. Bei den freiwilligen Herkunftskennzeichnungen schliesslich vollzieht die Schweiz einen Paradigmenwechsel von der traditionellen Ex-post- zur Ex-ante-Betrachtungsweise. Diesen Weg ist die EU bislang nicht gegangen.

Welche Herausforderungen kommen auf das Kennzeichenrecht zu? Über allem stehen die weitergehende Digitalisierung, das Internet und Big Data: neuartige Geschäftsmodelle und Vertriebsformen, fast aufwandlose, geografisch unbegrenzte Reichweiten der Kommunikation, eine erhöhte Bedeutung der Reputation, des guten Rufes des Kaufmanns im Markt, erhöhte Anfälligkeit für Piraterie, ein weiteres Wachsen des Dienstleistungsteils an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.

Wer ist gefordert? Zunächst natürlich die wirtschaftlichen Akteure. Mit der abgeschlossenen Swissness-Revision des Kennzeichenrechts dürften Last und Lust der Rechtsentwicklung institutionell betrachtet in der Schweiz für längere Zeit ausschliesslich bei den Gerichten liegen. In der EU läuft eine grosse Revision des Markenrechts<sup>26</sup>. Damit verschiebt sich das Zentrum der Rechtsentwicklung wohl für eine gewisse Zeit vom EuGH zu den politischen Behörden.

Alles in Allem: Die Schweiz und die EU haben sich im Kennzeichenrecht zwar etwas auseinandergeliebt. Wir haben hier etwas mehr Mühe, Kennzeichenrecht als Marktrecht zu verstehen und wir gehen bei der freiwilligen Herkunftskennzeichnung einen sehr anspruchsvollen Weg. Im Ergebnis liegen wir indes recht nahe beieinander.

<sup>26</sup> Revision Richtlinie 2008/95, Verordnung 207/2009.