

Besprechung / Compte rendu

Markenschutzgesetz (MSchG)

Stämpfli Handkommentar

MICHAEL NOTH / GREGOR BÜHLER / FLORENT THOUVENIN (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, 2. Aufl., Bern 2017, LXXIV + 1711 Seiten, CHF 438, EUR 501, ISBN 978-3-7272-5157-3

Seit dem 1. Januar 2017 sind das revidierte Markenschutzgesetz (MSchG) und Wappenschutzgesetz (WSchG) sowie die vier Ausführungsverordnungen (MSchV, HasLV, GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse, WSchV) in Kraft. Namentlich die weitreichend neuen Bestimmungen zu Herkunftsangaben und die Einführung eines Lösungsverfahrens bei Nichtgebrauch der Marke gaben Anlass, die Kommentierungen zu diesen Gesetzestexten umfassend zu überarbeiten, um diesen Änderungen Rechnung zu tragen.

Mithin erschienen 2017 sowohl eine neue Auflage des Basler Kommentars MSchG/WSchG als auch des Stämpfli Handkommentars MSchG. Die wohl bedeutendsten Standardwerke dieser Rechtsmaterie, deren Neuauflagen im vorliegenden Beitrag einander gegenübergestellt werden sollen.

Bei beiden Kommentaren fällt zunächst auf, dass sich, um einer sorgfältigen und umfassenden Kommentierung gerecht zu werden, das Autorenteam im Gegensatz zu den vorigen Auflagen vergrößert hat. So besteht das Autorenteam beim Basler Kommentar nunmehr aus zwölf Praktikern des Immaterialgüterrechts, bei Stämpfli Handkommentar sind es derer vierzehn.

Der Umfang beläuft sich beim Basler Kommentar auf etwa 1400 Seiten, während Stämpfli Handkommentar mehr als 1700 Seiten umfasst.

Die Gesetzestexte werden in beiden Publikationen nicht nur in den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch, sondern auch in Englisch wiedergegeben.

Im Hinblick auf die Gliederung ist anzumerken, dass diese recht einheitlich daherkommt, lediglich bei Stämpfli Handkommentar wird ein ausführlicheres Inhaltsverzeichnis, nicht nur eine Übersicht, vorangestellt. Ferner nimmt der Basler Kommentar die Einteilung ausschliesslich nach den Hauptartikeln vor, wohingegen in Stämpfli Handkommentar auch nach einzelnen Buchstaben untergliedert wird, was gerade bei den Ausschlussgründen im Sinne von Artikel 2 des Markenschutzgesetzes die Handhabung vereinfacht.

Nur ergänzend sei darauf hingewiesen, dass LUCAS DAVID in seiner Rezension zur Erstauflage von Stämpfli Handkommentar Kritik geübt hatte, dass die Wiedergabe der Waren- und Dienstleistungsklassen gemäss MKA sowie den Richtlinien des Eidgenössischen *Instituts für Geistiges Eigentum* in Markensachen fehlten (L. DAVID, sic! 2010, 394). Die Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen (achte Auflage in Kraft getreten am 1. Januar 2002), wurde nunmehr im Anhang 4 aufgenommen, wohingegen auf den Abdruck der Richtlinien weiterhin verzichtet wird. Dies erscheint aufgrund der häufigen Anpassungen gerechtfertigt. Auch der Basler Kommentar enthält keinen derartigen Abdruck mehr – es findet sich gar kein Anhang in dem Werk –, sondern verweist diesbezüglich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung geltende Version, respektive die Datenbank des Eidgenössischen *Instituts für Geistiges Eigentum* (vgl. etwa S. FRAEFEL, Basler Kommentar, MSchG 28 N 24).

Inhaltlich sieht der Basler Kommentar in der neusten Auflage von der Nachführung der Kommentierung des Designgesetzes ab und nimmt stattdessen die Kommentierung des Wappenschutzgesetzes in den Band auf. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass dieser Gesetzestext neben dem Marken-

schutzgesetz im Zentrum der «Swissness»-Revision stand. Ausserdem besteht eine enge Verknüpfung dieser Normen zur rechtlichen Beurteilung von Herkunftsangaben und Hoheitszeichen. Art. 13 WSchG verweist für die Zulässigkeit der Verwendung von Wappen, Fahnen oder nationalen Bild- und Wortzeichen als (schweizerische) Herkunftsangaben auf die einschlägigen Bestimmungen des Markenschutzgesetzes.

Stämpfli Handkommentar widmet sich hingegen vollumfänglich dem Markenschutzgesetz. Auf andere damit im Zusammenhang stehende Rechtsnormen wird im Rahmen der einzelnen Artikel des Markenschutzgesetzes eingegangen. Eine Abhandlung zu den einschlägigen Bestimmungen des Wappenschutzgesetzes findet sich etwa unter Art. 2 lit. d (M. NOTH, Stämpfli Handkommentar, MSchG 2 d N 38–50), zu den Bestimmungen der Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel unter Art. 48 lit. b (S. HOLZER, Stämpfli Handkommentar, MSchG 48 b N 13–18; 28–74), zur «Swiss-Made»-Verordnung für Uhren oder zur «Swiss-Made»-Verordnung für kosmetische Mittel unter Art. 50 (HOLZER, MSchG 50, N 21 ff. respektive N 33 ff.).

Beide Kommentare setzen sich ausgiebig mit der vorhandenen Kasuistik auseinander und versuchen diese stets durch prägnante Zusammenfassungen wiederzugeben (z.B. zur Irreführungsgefahr M. STÄDELI/S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER in Basler Kommentar, MSchG 2 N 325 f. oder NOTH, MSchG 2 c N 60). Die Darstellungen weichen dabei in Nuancen voneinander ab, erfolgt etwa im Basler Kommentar die Anordnung der Fälle zur Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen alphabetisch, erscheint diese in Stämpfli Handkommentar sortiert nach den jeweiligen Nizza-Klassen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Basler Kommentar, MSchG 3 N 151 ff.; G. JOLLER, Stämpfli Handkommentar, MSchG 3 N 343 ff.).

Ergänzend arbeitet der Basler Kommentar mit zahlreichen tabellarischen Darstellungen, um einen raschen Überblick zur jeweils einschlägigen Rechtsprechung zu ermöglichen, sei es zum Gemeingutcharakter von Marken (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, MSchG 2 N 39 ff.), zur Ähnlichkeit von Zeichen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, MSchG 3 N 93 ff.) oder zum Markengebrauch in abweichender Form (B. VOLKEN, Basler Kommentar, MSchG 11 N 134 ff.). Diese Auflistungen weisen häufig Bebilderungen auf, die teilweise sogar farblich abgedruckt wurden, was gerade in dieser Materie zum besseren Verständnis beitragen kann. Zuweilen finden sich derartige Abdrucke, in schwarz-weiss gehalten, auch bei Stämpfli Handkommentar im Rahmen des Lauftextes (zu unterscheidungskräftigen Ausdruckselementen D. ASCHMANN, Stämpfli Handkommentar, MSchG 2 a N 70 ff.; zu Marken mit Bildelementen JOLLER, MSchG 3 N 195 ff. oder Formmarken JOLLER, MSchG 3 N 226 ff.).

Inhaltlich ist beiden Kommentaren gemeinsam, dass sie sich jeweils mit der in dem anderen Werk vertretenen Ansichten eingehend befassen; so etwa einerseits zustimmend U. BURI, Basler Kommentar, MSchG 35a N 1 oder ablehnend M. ISLER, Basler Kommentar, MSchG 14 N 22 zu Stämpfli Handkommentar, andererseits zustimmend C. GASSER/G. WILD, Stämpfli Handkommentar, MSchG 35a N 17 oder ablehnend GASSER/WILD, MSchG 35a N 29 zum Basler Kommentar). Der Basler Kommentar nimmt allerdings noch auf die Erstauflage von Stämpfli Handkommentar aus dem Jahre 2009 Bezug.

Der Basler Kommentar bleibt insgesamt klassisch prägnant und bildet damit eine hervorragende Grundlage für die Praxis. Die Autoren erörtern die gefestigten, aber auch strittigen Fragen des Markenrechts und setzen sich mit diesen eingehend auseinander. Vorliegend seien nur ein paar Beispiele angeführt, um die Methodik und Schwerpunktsetzung des Basler Kommentars zu verdeutlichen.

So wird die in der Praxis äusserst relevante Frage zu der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion von Marken umfassend dargelegt (M. STÄDELI, Basler Kommentar, MSchG 1 N 24 ff.). Bei diesen Textpassagen wird bereits die Vorgehensweise deutlich, namhafte Schlagwörter bekannter Entscheide durch eine fette Schreibweise hervorzuheben (z.B. «Freischwinger Panton», «Lego III» oder «Yukon»).

Das Wesen der Ware wird definiert als Formen, die funktional oder ästhetisch notwendig erscheinen. Dies erfolgt wiederum anhand zahlreicher praktischer Beispiele (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, MSchG 2 N 260 ff.).

Der in der Schweiz herrschende Streit, ob die notorisch bekannte Marke nur auf einen internationalen Sachverhalt Anwendung findet, wird nicht nur anhand der Lehrmeinungen, sondern auch der aktuellen Rechtsprechung analysiert und die eigene Ansicht der Verfasser substantiiert begründet (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Basler Kommentar, MSchG 3 N 183 ff.).

Kontrovers sind in der Lehre auch die Ansichten, ob vom eingetragenen, jedoch nicht (mehr) berechtigten Markeninhaber ein gutgläubiger Erwerb der Marke erfolgen kann. Auch hier werden die zahlreichen Meinungen umfassend dargelegt und gegeneinander abgewogen (M. BIGLER, Basler Kommentar, MSchG 17 N 33).

Die Rechtsnatur des Weiterbenützensrechts wird in der Literatur ebenfalls diskutiert, vornehmlich ob dieses als Schranke des Markenrechts oder gesetzliche Lizenz zu qualifizieren ist. Diese Argumentation wird trotz der geringen Praxisrelevanz in die Kommentierung aufgenommen und eine entsprechende Conclusio gezogen (M. ISLER, Basler Kommentar, MSchG 14 N 22).

Zum 2. Titel des Markenschutzgesetzes, den Herkunftsangaben, werden zunächst umfassend sowohl die historische Entwicklung, die Natur des Rechts der Herkunftsangaben als auch die bestehenden Abgrenzungen dargelegt (L. DAVID, Basler Kommentar, MSchG Vor 47–51). Zu den neuen Swissness-Bestimmungen stützt sich die Kommentierung jedoch vornehmlich auf die vorhandenen Materialien sowie die sich aus den Verordnungen ergebenden Präzisierungen (A. PFISTER, Basler Kommentar, MSchG 47 ff.).

Zur ersten Ausgabe von Stämpflis Handkommentar hielt bereits LUCAS DAVID in seiner Rezension fest, dass die Verfasser immer wieder die Grundsätze des Markenrechts hinterfragen und dazu ihre eigenen Überzeugungen darstellen (DAVID, sic! 2010, 394). Dies lässt sich nunmehr besonders auch im Rahmen der neuen Gesetzesbestimmungen feststellen. Dabei stellen die Autoren teilweise sogar gewagte Thesen auf, begründen aber überzeugend ihren jeweiligen Standpunkt und setzen sich umfassend mit den Materialien und der bis anhin vorhandenen spärlichen Literatur auseinander.

Hier seien exemplarisch die Abhandlungen zu den Art. 52c MSchV und Art. 52d Abs. 2 lit. b MSchV angeführt.

Art. 52c MSchV stellt die Vermutung auf, dass sobald Waren und Dienstleistungen die gesetzlichen Herkunftskriterien für die Schweiz als Ganzes erfüllen, diese grundsätzlich mit einem Hinweis auf eine Region oder einen Ort in der Schweiz gekennzeichnet werden dürfen. Nach Ansicht von SIMON HOLZER ist diese Regelung zu weitreichend. Der Verarbeitungsort und die Herkunft der Rohstoffe könnten sehr flexibel innerhalb der Schweiz gehandhabt werden, sodass die Norm den Interessen der Verbraucher widerspreche (HOLZER in Stämpflis Handkommentar, MSchG 47 N 90). Da eine derartige Regelung bereits für Dienstleistungen galt, wird zunächst auf die kritischen Stimmen hierzu verwiesen, aber auch die wenige bereits verfügbare Literatur angeführt (HOLZER, MSchG 47 N 89) und sich auch mit dem Basler Kommentar auseinandergesetzt, wobei letzterer diesen Themenkomplex nicht abschliessend behandelt (PFISTER, MSchG 47 N 47 f.). Nicht zuletzt wird von SIMON HOLZER die Mutmassung getroffen, dass sich diese Problematik in der Praxis kaum stellen werde. Es werde wohl eher eine Tendenz zu qualifizierten Herkunftsangaben der jeweiligen Region oder des jeweiligen Ortes geben, bei denen letztendlich die Herkunftserwartung des Publikums massgebend sei und die erleichternden Vorgaben von Art. 52c MSchV keine Anwendung finden (HOLZER, MSchG 47 N 91).

Noch stärker wird seitens SIMON HOLZER Kritik geübt an dem neuen Missbrauchsverbot gemäss Art. 52d Abs. 2 lit. b MSchV. Hiernach wäre die Herkunftsbezeichnung einer Ware als missbräuchlich zu qualifizieren, sobald die in der Schweiz anfallende Eigenleistung so gering ist, dass sie in einem offensichtlichen Missverhältnis zu der im Ausland anfallenden Leistung steht. Dem Gesetzgeber wird seitens des Autors vorgehalten, dass es an einer genügenden Delegationsnorm fehle (HOLZER, MSchG 48 N 33). So könnten gewisse Waren aufgrund ihrer Materialien per se nicht schweizerisch sein, unabhängig von der angewandten Sorgfalt und Sachkunde im Rahmen des Herstellungsprozesses (HOLZER, MSchG 48 N 31, 33). Hinzu käme, dass Art. 5 Abs. 3 der Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel obsolet würde. Dieser bestimmt, dass nur Lebensmittel aus ausschliesslich importierten Naturprodukten sowie deren Rohstoffen nicht schweizerisch benannt werden dürfen (HOLZER, MSchG 48 N 32). In diesem Abschnitt fehlt ein Diskurs mit anderen Theorien oder Meinungen, wobei dies auf das erst kürzliche Inkrafttreten der Swissness-Bestimmungen zurückzuführen sein dürfte. Allenfalls hätten jedoch noch die Materialien wie der Erläuternde Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht Eingang in die Überlegungen finden können.

Auch im Rahmen des neu im Markenschutzgesetz integrierten Lösungsverfahrens vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum gemäss Art. 35a ff. MSchG wurde seitens der Autoren von Stämpflis Handkommentar vermehrt an der vorhandenen umfangreichen Literatur und ergangenen

Rechtsprechung zum Widerspruchsverfahren angeknüpft. Sei es zur Passivlegitimation (GASSER/WILD, MSchG 35a N 20), zum Nichteintreten (GASSER/WILD, MSchG 35b N 2) oder zu den Verfahrensfristen (GASSER/WILD, MSchG 35c N 11), um nur einzelne zu nennen. Wobei auch die Gegensätze der beiden Verfahren deutlich hervorgehoben werden (vgl. etwa GASSER/WILD, MSchG 35a N 8). Nicht zuletzt erfolgt eine umfassende Bezugnahme auf die Richtlinien des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (vgl. statt vieler GASSER/WILD, MSchG 35a N 21, 35b N 32, 35c N 11).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass beide Kommentare ihrem Stil treu bleiben, diesen aber zugleich weiterentwickeln. Während der Basler Kommentar dem Praktiker eine fundierte Grundlage bieten möchte, sieht sich Stämpflis Handkommentar zugleich als wissenschaftlichen Beitrag zum schweizerischen Markenrecht. Eine Anschaffung der beiden Werke empfiehlt sich für den praktizierenden Markenrechtler daher nicht nur aufgrund der revidierten Gesetzesbestimmungen.

Dr. Birgit Weil, Rechtsanwältin, LL.M., Zürich