

## 4.1 Marken / Marques

### Anmerkung zu «Swiss Military» / «Swiss Military»

#### Bundesverwaltungsgericht vom 22. Januar 2018

Das BVGer hat in diesem «kleinen Zivilprozess» im Ergebnis einen salomonischen Entscheid gefällt: In Gutheissung der Beschwerde wird der Widerspruch abgewiesen, und beide Marken werden im Register belassen. Die Frage, wer von beiden Parteien an der Marke «Swiss Military» besser berechtigt ist, können die Parteien weiterhin vor dem Zivilgericht mit seiner umfassenden Kognition klären. Zur Begründung der Gutheissung der Beschwerde hätte sich das Argument angeboten, der Widerspruchsgegnerin stehe im Widerspruchsverfahren eine «Einrede der Ungültigkeit» der älteren Marke zu, bei deren vorfrageweisen Bejahung die nachgelagerte Frage der Verwechslungsgefahr gar nicht mehr geprüft und der Widerspruch abgewiesen wird (siehe E. 4.3.4 in fine).

Stattdessen wird unter Verweis auf Art. 16 Abs. 1 TRIPS für Art. 3 lit. a MSchG der umständliche Tatbestand einer «widerlegbaren Vermutung für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr» konstruiert. Das BVGer liest die Bestimmung von Art. 3 lit. a MSchG also mit der folgenden Ergänzung des Wortlauts: Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, welche widerlegbar vermutet wird.

Tatsächlich bestimmt Art. 16 Abs. 1 TRIPS bei Doppelidentität eine Vermutung zugunsten der Verwechslungsgefahr. Allerdings sieht Art. 3 lit. a MSchG, was auch das BVGer anerkennt (E. 4.3.3), einen über den TRIPS-Standard hinausgehenden stärkeren Markenschutz vor, in dessen Rahmen bei Doppelidentität auf die Prüfung der Verwechslungsgefahr überhaupt verzichtet wird. Hinzu kommt, dass der in Art. 16 Abs. 1 TRIPS verwendete Begriff der «Vermutung» keineswegs «eindeutig» (E. 4.3.3) ist und der Wortlaut einer Auslegung als tatsächliche Vermutung (*praesumptio hominis*), als gesetzliche Vermutung (*praesumptio iuris*) oder gar als Fiktion (*praesumptio iuris et de iure*) offensteht.

Abgesehen davon, dass die Verwechslungsgefahr nicht eine Tat-, sondern eine Rechtsfrage ist (statt aller: BGE 126 III 317, «Rivella/Apiella»; G. JOLLER, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Kommentar zum MSchG, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 39), stemmt sich die konstruierte Auslegung von Art. 3 lit. a MSchG gegen Gesetzeswortlaut, Materialien und (fast) einmütige Lehre: Im Gegensatz zu Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ist bei Doppelidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG schlichtweg keine Verwechslungsgefahr verlangt (JOLLER, MSchG 3 N 12; M. STÄDELI/S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: L. David/M. Frick [Hg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2016, MSchG 3 N 19; R. SCHLOSSER/C. MARADAN, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire Romand, Basel 2013, MSchG 3 N 4; E. BRUNNER, in: Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, 77; E. MARBACH, in: R. von Büren/L. David [Hg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N 691; J. GLÖCKNER, Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG, sic! 2011, 280). Als einzige Gegenstimme lässt sich in dieser Frage jene von J. MÜLLER, (Anmerkung, sic! 1998, 197) ausmachen, der freilich im Ergebnis auch der Auffassung ist, dass sich bei Doppelidentität eine Prüfung der Verwechslungsgefahr erübrige).

Die Stelle in der Botschaft zum MSchG lautet sodann wie folgt: «Buchstabe a legt fest, dass ein Zeichen, das mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, von vornherein vom Markenschutz ausgeschlossen ist, also ohne Rücksicht darauf, ob im konkreten Fall eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht» (BBl 1991 I 21, Hervorhebung nicht im Original). «Ohne Rücksicht» bedeutet, dass die Verwechslungsgefahr bei Doppelidentität kein Beweisthema werden kann. Ob die Verwechslungsgefahr in diesen Fällen fingiert wird oder als Tatbestandselement überhaupt entfällt, kann hier offenbleiben. Jedenfalls bleibt zu hoffen, dass sich die Lehre von der «widerlegbaren Vermutung der Verwechslungsgefahr bei Doppelidentität nach Art. 3 lit. a MSchG» nicht durchsetzen wird.

*Abschliessend sei – an den Ausgangspunkt des «kleinen Zivilprozesses» zurückkehrend – die Frage aufgeworfen, wie stark die Rechtsprechung des BVGer die privatrechtliche Materie des Markenkollisionsrechts prägen soll: Zeichenähnlichkeit, Warengleichartigkeit und Verwechslungsgefahr – diese Kerntatbestände des Markenrechts werden heute primär in letztinstanzlichen Verwaltungsgerichtsentscheiden in Widerspruchssachen konturiert. Den über 230 Markenkollisionsentscheiden, welche das BVGer seit 2007 gefällt hat, stehen nur rund 15 Entscheide des BGer gegenüber. Zudem hat das BVGer dabei auch Eigenständigkeit gegenüber der höchstrichterlichen Rechtsprechung markiert (vgl. etwa BVGer, B-5692/2012, «Yello/Yellow Lounge» gegenüber BGer, sic! 2005, 123, «Yello/Yellow Access AG [fig.]»). Es wird die Diskussion zu führen sein, ob es richtig ist und gesetzgeberischer Intention entspricht, dass sich in den 25 Jahren seit Einführung des Widerspruchsverfahrens das Schweizer Markenkollisionsrecht über weite Strecken vom Privatrecht zum Wirtschaftsverwaltungsrecht entwickelt hat.*

Gregor Wild, PD Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich