

Philipp Groz | Sarah Leins-Zurmühle

Der räumliche Bezug zur Schweiz bei Kennzeichengebrauch im Internet

Diskussionsbeitrag zum BGE 146 III 225 (sic! 2020, 629 ff., «Merck»)

Bei der Beurteilung von Immaterialgüterrechtsverletzungen im Internet stellen sich aufgrund dessen grenzüberschreitenden Charakters immer wieder heikle Abgrenzungsprobleme. Im Falle der Verwendung von Kennzeichen im Internet steht dabei – neben der Frage der internationalen gerichtlichen Zuständigkeit – die Frage im Vordergrund, unter welchen Voraussetzungen ein für das Schweizer Recht relevanter Kennzeichengebrauch vorliegt. Reicht dafür die blosser Abrufbarkeit der fraglichen Webseite in der Schweiz? Oder müssen zusätzliche Umstände hinzutreten, um einen relevanten räumlichen Bezug zur Schweiz zu begründen? Im Entscheid BGE 146 III 225, äusserte sich das Bundesgericht erstmalig zu diesen Fragen und zu den hierbei in Betracht zu ziehenden Faktoren.

Lors de l'évaluation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur Internet, la nature transfrontalière de ces atteintes pose régulièrement des problèmes délicats en matière de délimitation. En cas d'utilisation de signes distinctifs sur Internet, hormis la question de la compétence judiciaire internationale, les conditions dans lesquelles une telle utilisation est pertinente du point de vue du droit suisse sont de première importance. Est-il suffisant à cette fin que le site en question soit accessible en Suisse? Ou faut-il y ajouter des circonstances supplémentaires pour établir un lien géographique pertinent avec la Suisse? Dans son arrêt ATF 146 III 225, le Tribunal fédéral s'est prononcé pour la première fois sur ces questions et sur les éléments à prendre en considération dans ce contexte.

I. Hintergrund

II. Wann liegt bei einer Internetpräsenz ein Kennzeichengebrauch in der Schweiz vor?

1. Problemstellung
2. Blosser Abrufbarkeit einer Internetseite in der Schweiz reicht nicht aus
3. «Bestimmungsgemässe Abrufbarkeit» als Abgrenzungskriterium?
4. Welche Faktoren sind für die Annahme eines «hinreichenden räumlichen Bezugs» relevant?
5. Anwendung der Kriterien gemäss Joint Recommendation im konkreten Fall

III. Schlussfolgerung

I. Hintergrund

Für den detaillierten Sachverhalt und die Prozessgeschichte sei auf die abgedruckte Version des Entscheids in der sic! 2020 ab Seite 629 ff. verwiesen.

Hintergrund der Streitigkeit bildet der gemeinsame historische Ursprung der Parteien in der gleichen Familienunternehmung. Seit Ende des Ersten Weltkrieges ist der US-

Zweig des Pharmaunternehmens unabhängig vom deutschen Mutterhaus. Beide Konzerngruppen teilten sich hinsichtlich der Nutzung des «Merck»-Kennzeichens in Form verschiedener Vereinbarungen räumlich auf: Die im vorliegenden Verfahren Beklagten und Beschwerdegegnerinnen (die US-amerikanische Merck & Co. Inc. und andere Konzerngesellschaften) sind in den USA und in Kanada unter der Firmenbezeichnung «Merck» aktiv und treten ausserhalb dieses Gebietes mit der Kennzeichnung «Merck Sharp & Dohme» oder kurz «MSD» auf. Die Klägerin 1 (die deutsche Merck KGaA) und ihre Konzernunternehmen bzw. die Beschwerdeführerinnen verzichten auf eine für das Zeichen «Merck» relevante Markttätigkeit in den USA und in Kanada.

Die Klägerin 1 ist Inhaberin von Markenrechten am Zeichen «Merck» in der Schweiz. Sie behauptet, dass die Beklagten verschiedene auch in der Schweiz abrufbare Internetpräsenzen hätten, auf welchen das Zeichen «Merck» verwendet werde (bspw. unter der Top-Level-Domain «merck.com» sowie auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitter und LinkedIn). Die Klägerinnen erachten hierin eine nach Schweizer Recht relevante Kennzeichenverletzung und stützen sich auf Marken-, Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht. Sie verlangen unter anderem die Einschränkung des Zugangs zu den Internetseiten für Schweizer Nutzer durch technische Massnahmen wie Geoblocking.

Die Beklagten machen im Wesentlichen geltend, dass die streitgegenständlichen Seiten nicht auf ein Schweizer Publikum ausgerichtet seien, weshalb es an einer Kennzeichennutzung in der Schweiz fehle.

PHILIPP GROZ, lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Zürich.

SARAH LEINS-ZURMÜHLE, Dr. iur. des., Rechtsanwältin, Zürich.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich folgte in seinem erstinstanzlichen Entscheid vom 27. Mai 2019¹ im Wesentlichen der Argumentation der Beklagten. Es stützte sich in Bezug auf die Internetpräsenzen insbesondere auf das Abgrenzungskriterium der «bestimmungsgemässen Abrufbarkeit» in der Schweiz.

Die Klägerinnen legten gegen das Urteil des Handelsgerichts Beschwerde an das Bundesgericht ein. Dieses hiess die Beschwerde teilweise gut und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück.

II. Wann liegt bei einer Internetpräsenz ein Kennzeichengebrauch in der Schweiz vor?

1. Problemstellung

Eine Internetseite ist grundsätzlich weltweit über die Landesgrenzen hinweg abrufbar. Demgegenüber haben Kennzeichenrechte territorialen Charakter, d.h. ihr Schutz ist auf das relevante Staatsgebiet beschränkt. Wie im vorliegenden Fall können somit in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Berechtigte am selben Zeichen bestehen. Entsprechend kann es durch den Gebrauch eines Zeichens im Internet in diversen Ländern zu einer Verletzung eines geschützten Kennzeichens kommen. Im Kern der bundesgerichtlichen Beurteilung stand die Frage, unter welchen Umständen die Verwendung eines Zeichens im Internet eine Verletzung eines in der Schweiz geschützten Kennzeichens darstellt.²

2. Blosser Abrufbarkeit einer Internetseite in der Schweiz reicht nicht aus

Durch die im Internet heutzutage häufig eingesetzte Technologie des sog. Geotargetings und Geoblockings können Anbieter Internetinhalte für Nutzer aus bestimmten Ländern beschränken oder sperren.

Bedeutet dies, dass das «web» nun nicht mehr als «worldwide» anzusehen ist? Konsequenz daraus könnte sein, dass bereits die blosser Abrufbarkeit einer Internetseite in der Schweiz ausreichen würde, um eine Kennzeichenverletzung in der Schweiz zu begründen. Denn der Betreiber der Internetseite hätte es schliesslich in der Hand gehabt, durch Geoblocking die Abrufbarkeit zu verhindern. Dies hätte zur Folge, dass eine Betreiberin einer Internetpräsenz vorab (potentiell weltweit) mögliche Kollisionen mit Kennzeichen zu prüfen und drohende Konflikte durch technische Sperrmassnahmen vorsorglich zu verhindern hätte.

Das Bundesgericht (wie auch zuvor schon das Handelsgericht) wies diese sinngemäss von den Beschwerdeführerinnen vertretene Auffassung zurück.³ Es erwog hierzu, dass erst wenn (trotz oder wegen Fehlens entsprechender technischer Massnahmen zur territorialen Zugangsbeschränkung) eine Webseite in der Schweiz abgerufen werden könne, sich überhaupt die Frage stelle, ob eine nach Schweizer Recht relevante Kennzeichenverletzung vorliege. Bei der Prüfung dieser Frage reiche die blosser Abrufbarkeit in der Schweiz nicht aus. Vielmehr bedürfe es zusätzlich einer qualifizierten Be-

ziehung der Zeichennutzung zur Schweiz, um vom Geltungsbereich eines in der Schweiz geschützten Rechts erfasst zu werden.

Diese Argumentation des Bundesgerichts ist u.E. überzeugend. Würde man die blosser Abrufbarkeit einer Webseite in der Schweiz bereits als ausreichend erachten, so würde dies zu einer uferlosen und sachlich nicht gerechtfertigten Ausdehnung des Risikos von Kennzeichenkonflikten und zu einer unangemessenen Beschränkung der wirtschaftlichen Entfaltung ausländischer Unternehmen führen.⁴

3. «Bestimmungsgemässe Abrufbarkeit» als Abgrenzungskriterium?

Das Handelsgericht stützte sich betreffend die Frage, ob ein Kennzeichengebrauch in der Schweiz vorliegt, auf das Kriterium der «bestimmungsgemässen Aufrufbarkeit».⁵ Bei der Beurteilung sei insbesondere massgebend, ob eine Webseite aufgrund objektiver Anhaltspunkte auf das betreffende Land ausgerichtet sei. Subjektive Kriterien seien nur zusätzlich hinzuziehen, wenn sie objektiv auf der Webseite oder in einem Pop-Up-Fenster festgehalten seien.⁶

Das Kriterium der bestimmungsgemässen Abrufbarkeit war auch vom Bundesgericht in einem früheren Entscheid im Zusammenhang mit unerlaubten Handlungen im Internet erwähnt worden, dort aber jeweils unter dem Blickwinkel der gerichtlichen Zuständigkeit unter Art. 5 Ziff. 3

1 HGer ZH vom 27. Mai 2019, HG160073-O.

2 Im vorliegenden Entscheid war die Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich nicht strittig. Zur Frage der internationalen gerichtlichen Zuständigkeit für Immaterialgüterrechtsverletzungen im Internet siehe die Entscheide des Europäischen Gerichtshofs in Sachen *Pinckney* und *Pez Heyduk* (EuGH vom 3. Oktober 2013, C-170/12 – «Pinckney», Rz. 42; EuGH vom 22. Januar 2015, C-441/13 – «Pez Heyduk», Rz. 32), in welchen die blosser Abrufbarkeit einer Webseite in einem Mitgliedstaat für die Annahme eines Erfolgsortes nach Art. 5 Ziff. 3 LugÜ als genügend erachtet wurde. Gl.M. für die Schweiz: D. A. HOFMANN/O. M. KUNZ, in: C. Oetiker/T. Weibel (Hg.), *Basler Kommentar zum LugÜ*, Basel 2016, LugÜ 5 N 596 f., sowie F. VISCHER/N. MOSIMANN, in: M. Müller-Chen/C. Widmer Lüchinger (Hg.), *Zürcher Kommentar zum IPRG*, Zürich 2018, IPRG 109 N 27. Anders dagegen noch die älteren Schweizer Gerichtsentseide, in welchen eine bestimmungsgemässe Abrufbarkeit zur Bejahung des Erfolgsortes nach IPRG und LugÜ verlangt wurde (OGER LU vom 27. Dezember 2005, LGVE 2006 I 44, E. 3.2; KGER SG vom 25. März 2010, HG2008137, E. II.1; OGER ZH vom 2. Dezember 2011, LK110002 – «Le Corbusier-Möbel IV», E. III.1, auch publiziert in sic! 2008, 378 ff., «Le Corbusier-Möbel IV», ohne diese Erwägung; offen gelassen zu Art. 5 Ziff. 3 LugÜ in: BGER, sic! 2007, 543 ff., E. 4.2, «swiss-life.ch» und «la-suisse.com».

3 Siehe BGE 146 III 225 ff. E. 3.3.1.

4 Vgl. hierzu auch die Erwägungen des deutschen Bundesgerichtshofes in seinem Leitentscheid zu Kennzeichenverletzungen im Internet: BGH, GRUR 2005, 431 ff. – «Maritime Hotel», E. II.2.b. Vgl. ferner das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Sachen *Pammer und Hotel Alpenhof*, wonach in Verbrauchersachen eine blosser Abrufbarkeit einer Webseite in einem anderen Mitgliedstaat noch kein Ausreichen des Angebots auf einer Webseite an Verbraucher in diesem Mitgliedstaat bedeutet (EuGH vom 7. Dezember 2010, verbundene Rechtssachen C-585/08 und C-144/09 – «Pammer und Alpenhof», insbesondere Rz. 90).

5 Siehe HGer ZH vom 27. Mai 2019, HG160073-O, E. II.3.2 ff.

6 Siehe HGer ZH vom 27. Mai 2019, HG160073-O, E. II.3.4.

LugÜ.^{7,8} Das Bundesgericht hielt hierzu einleitend fest, dass zur materiellrechtlichen Frage, wann eine Kennzeichenverwendung im Internet eine Verletzung von in der Schweiz geschützten Kennzeichen darstelle, keine höchstrichterliche Rechtsprechung bestehe.⁹ Das Bundesgericht berücksichtigte in der Folge das Kriterium der «bestimmungsgemässen Abrufbarkeit» nicht. Vielmehr hielt es fest, dass eine Kennzeichenverletzung in der Schweiz nur dann angenommen werden könne, wenn ein «hinreichender räumlicher Bezug» zur Schweiz vorliege.¹⁰

Dabei behellte das Bundesgericht das in zwei Entscheidungen aus 1979¹¹ und 1987¹² genutzte Abgrenzungskriterium der «räumlichen Beziehung», welches es zur Beurteilung der Massgeblichkeit des Schweizer Markenrechts in grenzüberschreitenden Verletzungsfällen verwendet hatte. Der hinreichende Inlandsbezug wird auch in Deutschland zur Bewertung von Markenverletzungen im Internet berücksichtigt.¹³

4. Welche Faktoren sind für die Annahme eines «hinreichenden räumlichen Bezugs» relevant?

Das Bundesgericht, wie bereits zuvor das Handelsgericht, berücksichtigte bei seiner Evaluierung mangels gesetzlicher Anhaltspunkte die Empfehlungen der *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet* («Joint Recommendation»). Die Joint Recommendation wurde im Jahr 2001 durch die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (*World Intellectual Property Organisation*, «WIPO») und den Pariser Verband (*Paris Union for the Protection of Industrial Property*) verabschiedet. Sie ist für die Mitgliedsstaaten der WIPO zwar nicht rechtsverbindlich, dennoch ist sie aus Sicht des Bundesgerichts als Auslegungshilfe beizuziehen, weil es sich vorliegend um eine grenzüberschreitende Problematik handle und entsprechend ein international abgestimmter Lösungsansatz geboten sei. Sowohl das Bundesgericht¹⁴ als auch das Bundesverwaltungsgericht¹⁵ haben bereits früher auf (andere) WIPO-Empfehlungen im Bereich des Markenrechts Bezug genommen, um den Umfang markenrechtlicher Ansprüche international einheitlich auszulegen. Seit einem Grundsatzurteil aus dem Jahre 2005 berücksichtigen auch die deutschen Gerichte die Joint Recommendation zur Abgrenzung von Markenverletzungen im Internet.¹⁶ Die Anwendung der Joint Recommendation durch das Bundesgericht und durch ausländische Gerichte kann damit als Beispiel für die Bedeutung von *Soft Law* bei der (einheitlichen) Lösung neuartiger Rechtsprobleme betrachtet werden.

In Art. 2 der Joint Recommendation ist festgehalten, dass der Gebrauch eines Zeichens im Internet nur dann eine Nutzungshandlung in einem spezifischen Land darstellt, wenn er dort eine «wirtschaftliche Auswirkung» («*commercial effect*») hat. Potentiell relevante Kriterien zu dieser Abgrenzungsfrage werden in Art. 3 Abs. 1 der Joint Recommendation beispielhaft aufgeführt. So sei insbesondere eine **geplante oder bestehende Geschäftstätigkeit** im relevanten Staat zu berücksichtigen, wie das **Anbieten von Produktlie-**

ferungen und Garantieleistungen. Auch die **Pflege von bestehenden Geschäftsbeziehungen** zu Kunden (bspw. durch Wartung- und Nebenleistungen), **Preisangaben in Landeswährung**, Textgestaltung in der **landesspezifischen Sprache**, die **Angabe von Kontaktdaten** im relevanten Staat sowie die Benützung der **Top-Level-Domain** des relevanten Staats (also bspw. «.ch» für die Schweiz) sind unter den potentiell relevanten Faktoren genannt. Je mehr dieser beispielhaft genannten Kriterien in Bezug auf die konkrete Internetpräsenz erfüllt sind, umso eher ist von einem Kennzeichengebrauch im relevanten Land auszugehen.

Das Bundesgericht stellt aber klar, dass die in der Joint Recommendation genannten Faktoren nur als Hilfsmittel dienen können. Nötig sei jeweils eine Gesamtwürdigung im konkreten Einzelfall.¹⁷ Dabei seien die Interessen des Nutzers des Kennzeichens gegen jene des inländischen Schutzrechtsinhabers abzuwägen. Es müsse auch berücksichtigt werden, ob und inwieweit der Zeichennutzer einen Einfluss auf die Beeinträchtigung des inländischen Schutzrechtsinhabers nehmen könne.¹⁸

Das Bundesgericht erwog zudem, dass seit Erlass der Joint Recommendation im Jahr 2001 ein signifikanter technologischer Wandel gerade auch im Bereich der Geoblocking- und Geotargeting-Massnahmen erfolgt sei. Die Möglichkeit, den Abruf von Internetseiten territorial zu beschränken, sei inzwischen gebräuchlich geworden. Deshalb dürfe die Möglichkeit von **Geotargeting und Geoblocking** bereits bei der Beurteilung der Voraussetzung des hinreichenden wirtschaftlichen Inlandsbezugs nicht ausser Acht gelassen werden und werde nicht erst relevant, wenn es um denkbare gerichtliche Anordnungen bei festgestellten Verlet-

7 BGer, sic! 2007, 543 ff., E. 4.4, «swiss-life.ch» und «la-suisse.com».

8 Auch der Oberste Gerichtshof von England und Wales, welcher einen Parallellfall mit den teilweise gleichen Merck-Gesellschaften als Parteien zu beurteilen hatte, berücksichtigte in seinem Entscheid, dass verschiedene der relevanten Internetpräsenzen auf das Vereinigte Königreich «ausgerichtet» («*targeted*») gewesen seien: Merck KGaA vs. Merck Sharp & Dohme Corp, Merck & Co, Inc, Merck Sharp & Dohme Ltd, Intervet UK Ltd, Intervet International BV, (2020) EWHC 1273, Urteil vom 20. Mai 2020, N 24.

9 Siehe BGE 146 III 225 ff. E. 3.3.1.

10 Siehe BGE 146 III 225 ff. E. 3.3.1 und 3.3.2. Auch das Zürcher Handelsgericht erwog, dass ein klarer Marktbezug zur Schweiz vorliegen müsse, prüfte den hinreichenden räumlichen Bezug aber als Teilkriterium unter der bestimmungsgemässen Abrufbarkeit. Siehe hierzu HGer ZH vom 27. Mai 2019, HG160073-O, E. II.3.2.

11 BGE 105 II 49 ff. E. 1a. Damals standen sich zwei Gesellschaften des Unilever-Konzerns gegenüber, welche in unterschiedlichen Ländern die gleichen Kennzeichen verwendeten.

12 BGE 113 II 73 ff. E. 2. Das Bundesgericht verneinte einen rechtlich relevanten Markengebrauch in der Schweiz, weil die betreffende Ware zwar in der Schweiz mit der Marke versehen, danach aber ins Ausland exportiert und nur dort angeboten worden sei.

13 Vgl. beispielhaft: BGH, GRUR 2018, 417 ff. – «Resistograph», E. B.II.4.c; OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2016, 10600, E. II.3.a; BGH, GRUR 2012, 621 ff. – «Oscar», E. II.3.b; OLG Karlsruhe, MMR 2002, 814 ff., E. B. II.2.b; BGH, GRUR 2005, 431 ff. – «Maritime Hotel», E. II.2.

14 Siehe bspw. BGer, sic! 2004, 407 ff., E. 4.1, «Tripp Trapp III».

15 Siehe bspw. BVGer, sic! 2010, 26 ff., E. 3.3, «Swatch Group [fig.]/watch.ag [fig.]».

16 BGH, GRUR 2005, 431 ff. – «Maritime Hotel», E. II.2.b.

17 So auch Art. 3 Abs. 2 Joint Recommendation.

18 Siehe BGE 146 III 225 ff. E. 3.3.2.

zungen¹⁹ gehe. Die Kriterien der Joint Recommendation seien deshalb «entsprechend weit auszulegen».²⁰

Diese – wenn auch vage – Feststellung ist im Grundsatz zu begrüssen. Die heutzutage faktisch bestehenden Möglichkeiten des Geotargetings und Geoblockings dürfen im Rahmen der Gesamtwürdigung als einer von mehreren Faktoren nicht ausser Acht gelassen werden. Zu fragen ist in Anlehnung an die deutsche Rechtsprechung u.E. im Rahmen der Gesamtabwägung danach, ob und inwieweit die Abrufbarkeit der das Kennzeichen enthaltenden Webseite im Inland sich als «unvermeidbare Begleiterscheinung technischer oder organisatorischer Sachverhalte» darstellt.²¹ Im Gegenzug reicht aber, wie oben dargelegt, das Unterlassen von Geotargeting- bzw. Geoblocking-Massnahmen und die daraus folgende Abrufbarkeit einer Webseite in der Schweiz für sich allein genommen nicht aus, um einen hinreichenden räumlichen Bezug zur Schweiz darzustellen.

Von diesen groben Leitlinien abgesehen, lässt sich dem Bundesgerichtsentscheid aber letztlich wenig Konkretes in Bezug auf die Frage entnehmen, in welchen Konstellationen der Einsatz von Geoblocking-Massnahmen zur Vermeidung eines hinreichenden räumlichen Bezugs zur Schweiz als geboten erscheint.

Unklar und vom Bundesgericht nicht angesprochen bleibt zudem auch die Frage, wie möglicherweise anwendbare **Verbote von Geoblocking-Methoden** künftig in die Gesamtwürdigung des Inlandbezugs einer Kennzeichenbenutzung im Internet einfließen könnten. Auf **Ebene der Europäischen Union** ist in diesem Zusammenhang auf die sog. *Geoblocking-Verordnung* vom 28. Februar 2018²² hinzuweisen. Diese untersagt es Anbietern²³, den Zugang eines Kunden zu einer Online-Benutzeroberfläche des Anbieters aus Gründen der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder der Niederlassung durch technische Mittel oder auf anderen Wegen zu sperren oder zu beschränken.²⁴ Ebenfalls untersagt ist die automatische Weiterleitung auf eine länderspezifische Version einer Online-Benutzeroberfläche aus den genannten Gründen.²⁵ Die Geoblocking-Verordnung lässt zwar die auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte geltenden Vorschriften unberührt,²⁶ enthält aber keinen spezifischen Vorbehalt für kennzeichenrechtliche Vorschriften. Allerdings gelten die genannten Verbote der Sperrung, Zugangsbeschränkung und Weiterleitung dann nicht, wenn diese Massnahmen erforderlich sind, um die Erfüllung auf den Anbieter anwendbarer rechtlicher Vorgaben eines Mitgliedsstaats zu gewährleisten.²⁷ Als solche Vorgaben kommen bspw. auch solche des Markenrechts in Frage.²⁸ In der **Schweiz** gibt es zurzeit noch keine gesetzliche Regelung des Einsatzes von Geoblocking-Massnahmen durch Private. Doch wird eine Beschränkung solcher Massnahmen auch hierzulande diskutiert, so unter anderem im Zusammenhang mit der sog. «Fair-Preis-Initiative».²⁹ Diese fordert, dass der diskriminierungsfreie Einkauf im Online-Handel gewährleistet werden müsse, was zur Einführung eines grundsätzlichen Verbots des privaten Geoblockings, bspw. in Form einer spezifischen Vorschrift im UWG, führen könnte.³⁰

Diese Rechtsentwicklungen zeigen, dass sich in künftigen Fällen des Gebrauchs von Kennzeichen im Internet bei der Beurteilung des relevanten Inlandbezugs auch die Frage stellen könnte, ob es dem Kennzeichennutzer, vor dem Hintergrund entsprechender Verbote von Geoblocking-Methoden, überhaupt zumutbar war, solche Methoden zur territorialen Abgrenzung einzusetzen.³¹

5. Anwendung der Kriterien gemäss Joint Recommendation im konkreten Fall

Sowohl der handels- als auch der bundesgerichtliche Entscheid diskutieren die in der Joint Recommendation aufgestellten Kriterien. In den beiden Entscheiden finden sich konkrete Anwendungsbeispiele zum genannten Katalog in Art. 3 Joint Recommendation sowie weitere Hinweise zu

19 Vgl. hierzu auch die beantragte Anordnung von Geotargeting- bzw. Geoblocking-Massnahmen gemäss den Rechtsbegehren der Klage der Beschwerdeführerinnen Ziff. 1–5 und 7, aufgelistet in BGer vom 29. April 2020, 4A_335/2019, lit. B.a (dieser Buchstabe wurde in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. und in BGer, sic! 2020, 629 ff., «Merck» nicht abgedruckt).

20 Siehe BGE 146 III 225 ff. E. 3.3.3 und 3.3.4.

21 Vgl. hierzu BGH, GRUR 2020, 647 ff. – «Club Hotel Robinson», E.B. III.1.b.dd, in welchem sich der deutsche Bundesgerichtshof auch zur Thematik des Geotargetings und Geoblockings im Zusammenhang mit der unter der Domain «holidaycheck.com» auch in Deutschland abrufbaren Webseite äusserte.

22 Verordnung (EU) 2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2018 über Massnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG.

23 Aus Sicht der Schweiz ist zu erwähnen, dass unter diesem Begriff auch in der EU als Anbieter auftretende Unternehmen aus Drittstaaten wie der Schweiz erfasst werden. Siehe Erwägungsgründe Ziff. 4 und 17 der Geoblocking-Verordnung.

24 Art. 3 Ziff. 1 Geoblocking-Verordnung.

25 Art. 3 Ziff. 2 Geoblocking-Verordnung.

26 Art. 1 Ziff. 5 Geoblocking-Verordnung.

27 Art. 3 Ziff. 3 Geoblocking-Verordnung. In solchen Fällen muss der Anbieter aber den Nutzern gemäss dieser Ausnahmebestimmung klar und deutlich erläutern, aus welchen Gründen die Sperrung, Zugangsbeschränkung und Weiterleitung erforderlich ist.

28 Vgl. hierzu auch das Urteil des Landgerichts Hamburg 28. Februar 2019, 327 O 184/16, E. I.5, welches in einem soweit ersichtlich ebenfalls von der Merck KGaA angestregten deutschen Parallelverfahren zur Nutzung des Kennzeichens «Merck» (und davon abgeleiteter Kennzeichen) auf verschiedenen Webseiten erging. Das Landgericht Hamburg vertiefte diese Analyse aber nicht, sondern hielt fest, dass bei den beanstandeten Webseiten keine Geotargeting-Massnahmen eingesetzt worden waren und Verpflichtungen zum Einsatz solcher Massnahmen zwar denkbar, in casu aber nicht streitgegenständlich seien (a.a.O., Tatbestand und E. I.5).

29 Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise (Fair-Preis-Initiative)», Geschäft 19.037 des Bundesrates.

30 Siehe Botschaft vom 29. Mai 2019 zur Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise (Fair-Preis-Initiative)» und zum indirekten Gegenvorschlag (Änderung des Kartellgesetzes), BBl 2019, 4899, 4913 ff. sowie 4923 ff. Der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats sieht demgegenüber kein grundsätzliches Verbot des privaten Geoblockings vor, siehe BBl 2019, 4934.

31 Die Frage nach potentiellen Geoblocking-Verboten stellt sich im Übrigen auch in Bezug auf (hier nicht weiter thematisierte) potentielle Anordnungen des Gerichts im Falle einer festgestellten Kennzeichenverletzung im Zusammenhang mit einer Internetpräsenz.

möglichen weiteren relevanten Faktoren zur Beurteilung des räumlichen Bezugs zur Schweiz. Dabei ist auffällig, dass das Handels- und das Bundesgericht basierend auf demselben Sachverhalt zu teilweise stark abweichenden Ergebnissen kamen.

Nachfolgend ist im Einzelnen auf die bundesgerichtlichen Erwägungen und einzelne der als relevant erachteten Faktoren einzugehen. Ein relevanter räumlicher Bezug zur Schweiz könne laut Bundesgericht hergestellt werden bzw. werde nicht ausgeschlossen durch:

a) **Die Nutzung der englischen Sprache auf einer Webseite (E. 4.2).**³²

Das Bundesgericht greift damit eines der im Katalog der Joint Recommendation genannten Kriterien auf, legt dieses aber anders als das Handelsgericht³³ nicht so aus, dass die Verwendung der englischen Sprache gegen einen Bezug zur Schweiz spreche. Dies resultiere gemäss Bundesgericht aus der Tatsache, dass Englisch von einem beträchtlichen Teil der Schweizer Bevölkerung verstanden werde und in der Pharmabranche zudem nicht unüblich sei. Dafür spreche auch der Umstand, dass die unter einer «.ch»-Top-Level-Domain erreichbare, lokale Internetpräsenz der Beschwerdegegnerinnen («msd.ch») auch in Englisch abgefasst sei.

Diese Auslegung erstaunt zunächst insoweit, als dass die Joint Recommendation eine im relevanten Staat überwiegend verwendete Sprache verlangt.³⁴ Gleichwohl ist u.E. die Feststellung richtig, dass die Verwendung der englischen Sprache zwar nicht als relevanter Faktor für einen räumlichen Bezug zur Schweiz gewertet werden kann, aber, je nach den primär angesprochenen Verkehrskreisen, auch nicht gegen einen solchen Bezug spricht.³⁵

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz müsste u.E. aber dann gelten, wenn die (alleinige) Verwendung der englischen Sprache auf einer Webseite im Widerspruch zu regulatorischen Vorschriften gemäss Schweizer Recht zu Angaben in einer oder mehrerer Schweizer Landessprachen stünde. In einem solchen Fall müsste dies, je nach den weiteren Umständen, gerade als Faktor gesehen werden, der gegen eine Annahme eines räumlichen Bezugs zur Schweiz spricht.³⁶

b) **Das Anbringen von Hinweisen (sog. territorial disclaimer), wonach sich die Webseite «merck.com» nur an nordamerikanische Nutzer richte und man ausserhalb der USA und Kanada unter dem Namen «MSD» bekannt sei (E. 4.2).**³⁷

Das Bundesgericht stellte hierzu fest, dass diese Hinweise auf der Startseite von «merck.com» nur schwer aufzufinden seien. Die intendierte Beschränkung auf nordamerikanische Nutzer werde erst beim Klicken auf die «Terms of Use» der Webseite angezeigt, was aber kaum je ein Nutzer machen werde. Der Hinweis in einem Pop-Up-Fenster, wonach man ausserhalb der USA und Kanada als «MSD» (also nicht «Merck») bekannt sei, erscheine erst beim Klicken auf den Link «worldwide». Entsprechend könne davon der restliche

Inhalt der Startseite von «merck.com» – insbesondere die Informationen zu den Produkten – nicht erfasst sein.

U.E. ist der Argumentation des Bundesgerichts in diesem Punkt zuzustimmen. Hinweise oder Disclaimer auf einer Webseite können – auch gemäss Joint Recommendation – bei der Beurteilung des Vorliegens eines räumlichen Bezugs zu einem bestimmten Staat zwar durchaus eine wichtige Rolle spielen.³⁸ Sie müssen aber hinreichend klar formuliert, gut lesbar³⁹ und ausreichend prominent platziert sein, um in Betracht gezogen werden zu können. Dies deckt sich im Übrigen auch mit den Erläuterungen zu den Joint Recommendations.⁴⁰ Gleichzeitig sollten bei der Gesamtbeurteilung das unternehmerische Interesse an einem sinnvollen und attraktiven Internetauftritt, welcher nicht von Pop-Up-Disclaimern und rechtlichen Hinweisen dominiert wird, nicht ausser Acht gelassen werden.⁴¹

c) **Nicht unter dem relevanten Kennzeichen «Merck» betriebene Geschäftsaktivitäten in der Schweiz (E. 4.2).**⁴²

Das Bundesgericht zog in Betracht, dass die Beschwerdegegnerinnen zu einem global tätigen Pharmakonzern gehören, der mit den Beschwerdegegnerinnen 3–5 auch in

32 Siehe BGer, sic! 2020, 629 ff., E. 4.2, «Merck» (Erwägung wurde in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. nicht abgedruckt).

33 HGer ZH vom 27. Mai 2019, HG160073-O, E. II.5.2.3.

34 Art. 1 Abs. 1 lit. d(iv) Joint Recommendation («whether the text used in conjunction with the use of the sign is in a language predominantly used in the Member State»).

35 Vgl. hierzu auch die Erwägungen des deutschen Bundesgerichtshofs in BGH, GRUR 2018, 417 ff. – «Resistograph», E. B.III.2.b.bb.

36 Vgl. hierzu auch den Einwand der Beschwerdegegnerinnen, dass die auf der streitgegenständlichen Internetpräsenz dargestellten Produkte in der Schweiz gar nicht zugelassen seien (was sich aber aus den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz nicht entnehmen liess) in BGer, sic! 2020, 629 ff., E. 4.2, «Merck» (diese Erwägung wurde in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. nicht abgedruckt). Siehe hierzu auch Art. 3 Abs. 1 lit. c(i) der Joint Recommendation: «whether the goods can lawfully be delivered in the member state».

37 Siehe BGer, sic! 2020, 629 ff., E. 4.2, «Merck» (Erwägung wurde in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. nicht abgedruckt).

38 So auch Art. 3 Abs. 1 lit. b(ii) Joint Recommendation («whether the user has stated, in conjunction with the use of the sign on the Internet, that he does not intend to deliver the goods or services offered to customers located in the Member State and whether he adheres to his stated intent»). Siehe auch A. MONDINI/F. ZOLLINGER-LÖW/U. BURI, SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019, Rz. 725.

39 Siehe hierzu BGer vom 29. April 2020, 4A_335/2019, E. 5.1 (Erwägung wurde in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. und in BGer, sic! 2020, 629 ff., «Merck» nicht abgedruckt).

40 Joint Recommendation, Explanatory Note 3.06 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b(ii): «A competent authority can also hold, for example, that a disclaimer was not effective in an individual case because it was not drafted clearly enough, because it was not placed obviously enough, or because it was written in a language that is not understood in the Member State in question.» Siehe ferner Art. 12 Joint Recommendation, einschliesslich Explanatory Note 12.03.

41 Vgl. auch HGer ZH vom 27. Mai 2019, HG160073-O, E. II.5.2.3.

42 Siehe BGer, sic! 2020, 629 ff., E. 4.2, «Merck» (Erwägung wurde in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. nicht abgedruckt).

der Schweiz präsent sei. Auch hierzulande würde über diese Gesellschaften eine operative Tätigkeit betrieben, unter anderem durch Entwicklung und Vertrieb pharmazeutischer Produkte. Bei diesen Produkten handle es sich zumindest teilweise um dieselben Produkte, welche auch auf der streitgegenständlichen Internetpräsenz präsentiert würden. Zwar könnten auf der fraglichen Internetpräsenz keine Produkte bestellt werden und würden die Produkte in der Schweiz teilweise unter anderen Produktmarken und unter Verwendung des Zeichens «MSD» (also nicht «Merck») vertrieben. Dies ändere aber nichts daran, dass das in Art. 3 Abs. 1 lit. a der Joint Recommendation genannte Kriterium erfüllt sei. Dieses setzt voraus, dass der Kennzeichenbenutzer im relevanten Land Geschäftsaktivitäten in Bezug auf «*identische oder vergleichbare Produkte*» betreibt, für welche das Kennzeichen im Internet verwendet werde. Nicht erforderlich ist, dass im Inland das relevante Kennzeichen selbst bereits für solche Geschäftsaktivitäten verwendet wurde.

U.E. ist dem Bundesgericht insofern zuzustimmen, als dass – gemäss den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz – das Kriterium von Art. 3 Abs. 1 lit. a der Joint Recommendation im vorliegenden Fall als erfüllt betrachtet werden kann. Diesem Faktor sollte bei global tätigen Unternehmen jedoch keine zu grosse Bedeutung beigemessen werden. Angesichts des Territorialitätsprinzips im Kennzeichenrecht ist es zulässig, dass ein Unternehmen in verschiedenen Ländern unter verschiedenen Kennzeichen auftritt, auch wenn in allen relevanten Ländern vergleichbare Waren oder Dienstleistungen angeboten werden. Werden die auf einer Internetpräsenz verwendeten Kennzeichen nicht im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in der Schweiz verwendet, so kann diese Geschäftstätigkeit entsprechend für sich allein betrachtet noch nicht zur Bejahung eines hinreichenden räumlichen Bezugs zur Schweiz führen. Dies muss umso mehr gelten, wenn die Produkte, für welche das Zeichen im Internet verwendet wird, nicht in die Schweiz geliefert werden, hier über keine regulatorische Zulassung verfügen⁴³ und/oder unter einem anderen Zeichen zulässigerweise eine ernsthafte parallele Internetpräsenz in Bezug auf die Geschäftsaktivitäten in der Schweiz betrieben wird⁴⁴. Insofern vermögen wir auch den Ausführungen des Bundesgerichts⁴⁵ nicht zu folgen, welche der Existenz einer zulässigen parallelen Internetpräsenz unter einer «.ch»-Top-Level-Domain («msd.ch») anscheinend keinerlei Bedeutung im Rahmen der Gesamtabwägung zur Frage des räumlichen Bezugs zugestehen wollen.

d) Tatsächlich erfolgte Zugriffe aus der Schweiz auf die beanstandete Internetpräsenz (E. 4.2).⁴⁶

Das Bundesgericht zog in Erwägung, dass es gestützt auf Zugriffsstatistiken unbestritten sei, dass Zugriffe aus der Schweiz auf die beanstandete Webseite «merck.com» erfolgt seien. Ohne dies explizit zu sagen, scheint dies vom Bundesgericht auch als weiteres Indiz für einen räumlichen Bezug zur Schweiz gewertet worden zu sein.

Diesbezüglich ist vorab festzuhalten, dass tatsächlich erfolgte Besuche einer Webseite von Nutzern aus dem Schutzland auch als Kriterium in der Joint Recommendation aufgeführt werden.⁴⁷ Auch in Bezug auf dieses Kriterium wäre aber eine differenziertere Analyse wünschenswert. Nicht in allen Fällen weisen derartige Zugriffsstatistiken auf einen Bezug zum Inland hin. Einerseits hat ein Kennzeichennutzer (abgesehen von Geotargeting und Geoblocking), wenn überhaupt nur sehr beschränkte Möglichkeiten, Nutzer aus anderen Ländern davon abzuhalten, eine Internetpräsenz zu besuchen. Zweitens kann es gerade bei einem global operierenden Konzern viele Gründe geben, wieso ein Nutzer aus der Schweiz eine eigentlich auf den nordamerikanischen Markt ausgerichtete Webseite besucht. Diese Gründe hängen nicht notwendigerweise damit zusammen, dass die Webseite einen wirtschaftlichen Effekt im Inland hat.⁴⁸

e) Vertrieb an Kunden in der Schweiz ausschliesslich durch Dritthändler (E. 5.1)⁴⁹

In Bezug auf unter der Domain «merckbooks.com» angebotene Bücher erachtete es das Handelsgericht als Vorinstanz für relevant, dass keine Lieferung in die Schweiz offeriert werde und auch sonst kein spezifischer Bezug zur Schweiz bestehe. Zwar werde dort auf den Online-Buchhändler Amazon verlinkt, der möglicherweise auch in die Schweiz liefere, doch hätten hierauf die Beklagten keinen Einfluss. Entspre-

43 *In casu* von den Beschwerdegegnerinnen dargetan, aber durch die Vorinstanz so nicht festgestellt (vgl. BGer, sic! 2020, 629 ff., E. 4.2, «Merck» (Erwägung wurde in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. nicht abgedruckt). Vgl. zu diesem Kriterium Art. 3 Abs. 1 lit. c(i) Joint Recommendation («*whether the goods or services offered can be lawfully delivered in the Member State*»).

44 Dies war hier in Form der über «msd.ch» abrufbaren Internetpräsenz der Beschwerdegegnerinnen anscheinend gegeben. Vgl. hierzu auch die Ausführungen in HGer vom 17. Mai 2019, HG160073-O, E. II.5.2.3. Siehe ferner BGH, GRUR 2020, 647 ff. – «Club Hotel Robinson», E. B.III.1.b.bb, zum Verhältnis der unter (dort allerdings deutschsprachig betriebenen) Internetpräsenz unter «holidaycheck.de» und der (englischsprachigen) Webseite unter «holidaycheck.com», was den räumlichen Bezug zu Deutschland angeht.

45 Vgl. BGer, sic! 2020, 629 ff., E. 4.2, «Merck» (Erwägung in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. nicht abgedruckt).

46 Siehe BGer, sic! 2020, 629 ff., E. 4.2, «Merck» (Erwägung wurde in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. nicht abgedruckt).

47 Art. 3 lit. d(v) Joint Recommendation («*whether the sign is used in conjunction with an Internet location which has actually been visited by Internet users located in the Member States*»).

48 Bspw. möchte sich ein Nutzer möglicherweise über den nordamerikanischen Markt betreffende Produkte, Forschungs- oder Geschäftsaktivitäten, oder Stellenangebote informieren. Falls – entgegen dem vorliegenden Fall – die schweizerische Variante einer Webseite nicht auf Englisch verfügbar ist, wird es zudem auch (englischsprachige) Personen in der Schweiz geben, welche lieber eine englischsprachige (und eigentlich nicht für die Schweiz gedachte) Webseite konsultieren, vgl. hierzu auch BGH, GRUR 2018, 417 ff. – «Resistograph», E. B.III.2.b.bb.

49 Siehe BGer vom 29. April 2020, 4A_335/2019, E. 5.1 (Erwägung wurde in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. und in BGer, sic! 2020, 629 ff., «Merck» nicht abgedruckt).

chend sei auch kein hinreichender räumlicher Bezug zur Schweiz gegeben.⁵⁰

Das Bundesgericht folgte dieser Auslegung nicht. Es könne für die Frage des hinreichenden räumlichen Bezugs zur Schweiz nicht darauf ankommen, ob die Kennzeichennutzerin das entsprechende Produkt selbst in die Schweiz liefere oder sich mittels Linksetzung der Dienstleistungen eines international tätigen Online-Händlers wie Amazon bediene, der auch Lieferungen in die Schweiz ermögliche.

Im Grundsatz erscheint uns die Feststellung des Bundesgerichts richtig, dass es im Hinblick auf die Lieferung von Waren in das relevante Land⁵¹ nicht darauf ankommen kann, ob der Benutzer des Kennzeichens im Internet die Ware selbst liefert oder sich hierzu eines Vertriebspartners bedient. Es stellt sich u.E. aber die Frage, ob entsprechend der deutschen Rechtsprechung ein vom Kennzeichennutzer in zumutbarer Weise beeinflussbarer Umstand vorliegt.⁵² Dem Kennzeichennutzer obliegt sinngemäss eine Pflicht zur Ergreifung präventiver Massnahmen, sofern eine Einflussnahme möglich und verhältnismässig erscheint.

In diesem Zusammenhang ist dem Bundesgericht auch zuzustimmen, dass für eine Bejahung eines hinreichenden räumlichen Bezugs zur Schweiz nicht erforderlich sein kann, ob Schweizer Nutzer in höherem Mass als ausländische Nutzer angesprochen werden.⁵³ Eine Ausnahme dürfte wiederum in Fällen bestehen, in denen es technisch oder organisatorisch unmöglich oder unzumutbar wäre, die Dienstleistungserbringung oder Produktlieferung auch an Kunden in der Schweiz faktisch zu unterbinden.

f) Das Ausschreiben auf einer Internetpräsenz von Arbeitsstellen in der Schweiz (E. 4.2).⁵⁴

Im Widerspruch zur Vorinstanz⁵⁵ hielt das Bundesgericht fest, dass eine Ausschreibung für eine Stelle in der Schweiz zwar auch für US-amerikanische oder andere ausländische Fachkräfte von Interesse sein könne. Es sei aber nicht von der Hand zu weisen, dass von einer solchen Stellenanzeige auf der beanstandeten Internetpräsenz in stärkerem Masse Arbeitnehmer angesprochen würden, die sich bereits in der Schweiz aufhalten. Auch dies deute auf einen Bezug der Internetpräsenz zur Schweiz hin.

Während diese Argumentation für viele Arbeitsmärkte zutreffen mag, scheint sie mit Blick auf einen international tätigen Pharmakonzern etwas stark vereinfacht. Gerade im Bereich hochqualifizierter Fachkräfte ist eine Anstellung in einem anderen Land oder Kontinent heutzutage nichts Ungewöhnliches. Häufig werden von internationalen Konzernen Stellen über verschiedene Kanäle und in verschiedenen Ländern ausgeschrieben. Dies als Faktor für die Annahme eines hinreichenden räumlichen Bezugs zur Schweiz zu werten, erscheint uns verfehlt. Gleichzeitig ist nicht von der Hand zu weisen, dass auch in Bezug auf solche Stellenanzeigen die Anbringung eines (gut sicht- und lesbaren) territorialen Disclaimers sinnvoll erscheint und der Annahme eines räumlichen Bezugs zu einem bestimmten Staat entgegenwirken könnte.

III. Schlussfolgerung

Im diskutierten Bundesgerichtsentscheid setzte sich das Bundesgericht erstmals detailliert mit der Frage auseinander, unter welchen Voraussetzungen eine Zeichennutzung im Internet einen Gebrauch des Kennzeichens in der Schweiz darstellt. Der Entscheid des Bundesgerichts (und auch die von den Erwägungen des Bundesgerichts an vielen Stellen abweichenden Ausführungen der Vorinstanz) zeigen beispielhaft, wie komplex die Analyse der konkreten Umstände einer Internetpräsenz und die Abwägung der Interessen des Kennzeichennutzers auf der einen, und derjenigen des Schutzrechtsinhabers auf der anderen Seite ist. Diese Schwierigkeiten verschärfen sich zusätzlich, wenn sich, wie vorliegend, zwei global agierende Konzerne gegenüberstehen, welche in unterschiedlichen Teilen der Welt unter dem gleichen Kennzeichen auftreten. Es ist denn auch nicht erstaunlich, dass die Parteien parallel Kennzeichenkonflikte auch vor anderen Gerichten in Europa und – mit umgekehrten Vorzeichen – anscheinend auch in den USA⁵⁶ austragen.

Der Entscheid des Bundesgerichts ist in vielen Aspekten stark getrieben vom konkreten Sachverhalt und lässt einige Fragen offen. Auch sind die Ausführungen zum räumlichen Bezug zur Schweiz und zur Frage der Kennzeichenverletzung nach materiellem Schweizer Recht nicht immer ausreichend klar getrennt. Dennoch können u.E. die folgenden Schlussfolgerungen in Bezug auf vergleichbare künftige Fälle gezogen werden.

Bei Kennzeichenverletzungen im Internet bedarf es grundsätzlich einer Prüfung auf mehreren, klar voneinander zu trennenden Ebenen:

Erstens die Prüfung der internationalen Zuständigkeit. Hier mag zur Bejahung eines Erfolgsorts und damit eines Deliktsgerichtsstands in der Schweiz bereits die blossе Abrufbarkeit einer Webseite in der Schweiz genügen.

Zweitens die Prüfung, ob ein Kennzeichengebrauch in der Schweiz vorliegt. Hierfür genügt die blossе Abrufbarkeit einer Webseite nicht. Auch das Kriterium der «bestimmungsgemässen Abrufbarkeit» ist nicht relevant. Vielmehr müssen qualifizierende Umstände hinzutreten, die einen hinreichenden räumlichen Bezug zur Schweiz begründen. Dabei kann das Gericht den Kriterienkatalog der Joint Recommendation in die Gesamtwürdigung einbeziehen. Die

50 Siehe hierzu HGer ZH vom 27. Mai 2019, HG160073-O, E. II.6.2.

51 Vgl. auch Art. 3 Abs. 1 lit. b(i) der Joint Recommendation (*«whether the user is actually serving customers located in the Member State [...]»*).

52 So auch BGH, GRUR 2018, 417 ff. – «Resistograph», E. B.III.2.b.cc, mit weiteren Hinweisen.

53 Vgl. auch BGH, GRUR 2018, 417 ff. – «Resistograph», E. B.III.2.b.dd, wonach *«[a]usreichend ist, dass sich das Internetangebot der Bekl. auch an Kunden in Deutschland richtet»* (Hervorhebung hinzugefügt).

54 Siehe BGer, sic! 2020, 629 ff., E. 4.2, «Merck» (Erwägung wurde in der amtlichen Publikation des Bundesgerichtsentscheides BGE 146 III 225 ff. nicht abgedruckt).

55 HGer vom 27. Mai 2019, HG160073-O, E. II.5.2.3.

56 D. FELDGES, Merck gegen Merck, Neue Zürcher Zeitung vom 21. Mai 2017, online verfügbar unter <www.nzz.ch/wirtschaft/namensstreit-im-pharmasektor-merck-gegen-merck-ld.1294520?reduced=true> (Oktober 2020).

dort aufgestellten Kriterien sind flexibel und einzelfallgerecht zu handhaben. Der diskutierte Entscheid (sowie auch die häufig divergierenden Ansichten des Bundesgerichts und der Vorinstanz) zeigt beispielhaft, wie stark der Entscheid zum räumlichen Bezug von der Summe diverser Faktoren und vom Ermessen der Gerichte abhängt. Eine künftige Klägerin ist entsprechend gut beraten, ausserordentlich detaillierte Hinweise zu den diversen potentiell relevanten Sachverhaltselementen (wie Webseitengestaltung, Sprache, Disclaimer, Verlinkungen, Social-Media- und andere Werbeaktivitäten im Internet, Geschäftsaktivitäten in der Schweiz, Vertriebswege zu Schweizer Abnehmern, usw.) zu machen, welche einen räumlichen Bezug zur Schweiz begründen könnten. Zudem muss das Gericht den inzwischen gebräuchlich gewordenen technischen und rechtlichen Entwicklungen (wie Geotargeting, Geoblocking und entsprechende Verbote dieser Methoden) angemessene Rechnung tragen. Im Rahmen der Gesamtwürdigung ist nicht voraus-

gesetzt, dass sich eine Internetpräsenz in besonderem oder überwiegendem Masse an Nutzer in der Schweiz richtet. Dieser Umstand und auch die im Vergleich zur Vorinstanz zuweilen strenge Betrachtungsweise des Bundesgerichts lassen erwarten, dass auch in künftigen zu beurteilenden Fällen der Kennzeichennutzung im Internet die Schwelle zur Bejahung eines Gebrauchs (auch) in der Schweiz eher tief liegen wird.

Drittens die Frage, ob ein festgestellter Kennzeichengebrauch in der Schweiz eine Kennzeichenverletzung nach materiellem schweizerischem Recht darstellt.

Viertens die Frage, welche Anordnungen (wie die Verpflichtung zum Einsatz von Geoblocking-Massnahmen) das Gericht zur Beseitigung einer festgestellten Kennzeichenverletzung erlassen kann.

Zusammengefasst liefert der besprochene Entscheid wertvolle Hinweise für die künftige Beurteilung von Kennzeichenverletzungen im Internet.

Zusammenfassung

Im Entscheid BGE 146 III 225 hatte das Bundesgericht erstmals die Gelegenheit, sich zur Frage zu äussern, unter welchen Voraussetzungen eine Zeichennutzung im Internet einen Gebrauch des Schweizer Kennzeichens darstellt. Das Bundesgericht stellte darauf ab, ob ein räumlicher Bezug zur Schweiz in Form einer wirtschaftlichen Auswirkung im Inland besteht. Die blosser Abrufbarkeit einer unter einer globalen.com-Domain betriebenen Webseite reiche dafür nicht aus. Vielmehr müssten zusätzliche Umstände für die Annahme eines Inlandbezugs vorliegen. Im Rahmen der Gesamtwürdigung seien auch die Kriterien heranzuziehen, welche die WIPO in ihrer Joint Recommendation betreffend den Markenschutz im Internet im Jahre 2001 aufgestellt habe.

Résumé

Dans son arrêt ATF 146 III 225, le Tribunal fédéral a eu pour la première fois l'occasion de s'exprimer sur les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un signe sur Internet implique un usage du signe distinctif suisse. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a évalué s'il existait un lien géographique avec la Suisse se traduisant par un impact économique sur le territoire national. La simple accessibilité d'un site Internet exploité sous un domaine.com ne suffit pas. Des circonstances supplémentaires seraient en effet nécessaires pour qu'un lien avec le territoire suisse puisse être supposé. Dans le cadre de l'appréciation globale, les critères définis en 2001 par l'OMPI dans sa recommandation commune concernant la protection des marques sur Internet devraient également être pris en compte.