

# Besprechung | Compte rendu

**Roger Bischof**

## Die Goodwillfunktion der Marke im schweizerischen Recht

Schulthess Verlag, Zürich 2022, 370 Seiten, CHF 98.00, ISBN 978-7255-8488-8

Vor 30 Jahren, im März 1993 hat Lucas David mit charakteristischem Mut an einer Tagung in Vevey die Meinung vertreten, das damals neue Markenrecht – sein Inkrafttreten am 1. April 1993 stand kurz bevor – verbiete auch Parallelimporte (Vortrag veröffentlicht in SJZ 89, 1993, 109–114). Seine mit dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG – «Doppelidentität» – gut begründete Auslegung war der Startschuss einer Phase heisser Diskussion und intensiver Rechtsfindung. War es denkbar, dass das schweizerische Markenrecht neu auch den wirtschaftlichen Wert einer Marke schützte, der unter «Graumarktimporten» von Originalwaren leiden könnte? Erst das Chanel I-Urteil des Bundesgerichts von 1996 (BGE 122 III 469 ff.) brachte Klarheit: Das neue Markenschutzgesetz basiere wie das alte auf der Herkunfts- und/oder Unterscheidungsfunktion; der Unterlassungsanspruch des Markeninhabers aus Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG setze also eine Verwechslungsgefahr voraus; Parallelimporte blieben ergo unter Markenrecht zulässig («... on ne saurait déduire de l'absence de mention du risque de confusion à l'article 3 al. 1 let. a LPM une volonté claire du législateur d'interdire systématiquement les importations parallèles»; E. 5d). In seinen folgenden «Chanel-Urteilen» und insb. in «Chanel IV» vom 12. Januar 2000 (4C.354/1999) hat das Bundesgericht seine Rechtsprechungslinie fortgesetzt und präzisiert, dass der Ruf der Marke markenrechtlich nicht eigenständig geschützt sei. Damit stand fest, dass das Markenrecht in der Schweiz den Goodwill einer Marke nicht schützt.

Ein gewisses Unbehagen ist seitdem aber geblieben; und nicht nur deshalb, weil sich das schweizerische Recht mit seiner Position klar vom Markenrecht der EU, das die Goodwillfunktion der Marke schützt, unterscheidet (siehe J. SIMON, Die Schweiz und die Entwicklung des Markenrechts in der europäischen Union, sic! 2014, 218 ff.). Sondern z.B. auch, weil Art. 15 MSchG den wirtschaftlichen Wert der *berühmten* Marke schützt (aber freilich nicht gegen Parallelimporte) und weil schweizerische Gerichte schon mehrmals die Ausnutzung fremden Marken-Goodwills als unter dem UWG rechtswidrig verboten haben; zuletzt das HGer Bern mit seinem Urteil vom 24. Februar 2020 i.S. Ingwerer/Summerer (sic! 2021, 37). Warum, so fragt sich der unvoreingenommene Betrachter, eigentlich nicht auch als Markenverletzung?

30 Jahre nach dem Vortrag Lucas Davids und dem Inkrafttreten des MSchG hat ROGER BISCHOF das Eisen neu geschmiedet. In seiner Dissertation «Die Goodwillfunktion der Marke im schweizerischen Recht» analysiert er die Rechtsentwicklung der letzten 30 Jahre und legt den Finger auf die inhärenten Widersprüche des geltenden Rechts. Er zeigt auf, warum der rechtliche Schutz des Goodwills von Marken wirtschaftlich sinnvoll und notwendig, in der Schweiz jedoch defizitär ist. Er bezeichnet dies angesichts der Tatsache, dass Unternehmen in der Schweiz Markenwaren herstellen, die weltweit einen enormen Goodwill geniessen, mit guten Gründen als paradox. Das Fehlen eines markenrechtlichen Schutzes des Goodwill kontrastiert seiner Meinung nach nicht nur mit dem verstärkten Schutz der Swissness, die ja den Ruf der «Marke Schweiz» schützen soll, sondern auch mit der Tatsache, dass die Marke ein frei übertragbares Immaterialgüterrecht ist, dessen Wert sich nicht nur aus seiner Herkunfts(unterscheidungs)funktion ergibt, sondern ebenso und oft erst recht aus seinem Goodwill. Dementsprechend muss das Markenrecht nach der Ansicht von BISCHOF auch als ein Art Leistungsschutzrecht verstanden werden.

ROGER BISCHOF zeigt überzeugend auf, dass zahlreiche markenrechtliche Institute des geltenden Rechts – wie die durchgesetzte Marke, die notorische bekannte Marke, die berühmte Marke sowie das Verbot von Kapillarimporten (d.h. das Verbot des Imports gefälschter Waren zu privaten Zwecken) – im Grunde mit dem Schutz des Goodwills zusammenhängen und in ihm ihre *ratio legis* haben. Da Goodwill den wesentlichen Wert einer Marke ausmacht, die als Immaterialgüterrecht grundsätzlich verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz geniesst, wirft BISCHOF nicht ohne Grund die Frage auf, ob die richterrechtliche Einschränkung des Markenrechts auf die Herkunfts(unterscheidungs)funktion eigentlich verfassungsgemäss ist. Er schliesst aus alledem, dass das herrschende Recht – das den Schutz des wirtschaftlichen Werts einer Marke nicht anerkennt – ein schweizerischer Anachronismus ist, den es zu überwinden gelte. BISCHOF kontrastiert dabei die bundesgerichtliche Rechtsprechung mit der des EuGH und beschreibt in einem Kapitel eindrucksvoll, wie die Goodwillfunktion sich in der EU schrittweise, von Urteil zu Urteil, zu einem «zentralen Bestandteil des europäischen Markenfunktionsdichotomie» entwickelt hat. Er begrüsst diese Rechtssprechungslinie ausdrücklich; mit der L'Oréal-Entscheidung des EuGH (C-487/07) von 2009 hätten sich die ökonomischen Markenfunktionen endgültig von ihrer einstigen Rolle als «eine Art Anhängsel der Herkunfts-funktion» emanzipiert.

Besprochen von **MICHAEL TREIS**, RA Dr. iur., Zürich.

Allerdings geht ROGER BISCHOF in seiner Abhandlung nicht darauf ein, dass das EU-Markenrecht und dessen Prinzip der regionalen Erschöpfung im EU-Binnenmarkt gilt, dessen Grösse (mit einer Bevölkerung von 447 Millionen) mit der der Schweiz nicht vergleichbar ist. Natürlich widerspiegelte die Entscheidung der Schweiz für das Prinzip der internationalen Erschöpfung von Markenrechten – und damit für die Zulassung von Parallelimporten – die Sorge, sie könne sich sonst als kleines Land mit hohem Durchschnittseinkommen zu einer Hochpreisinsel entwickeln. Es waren daher nicht zuletzt wettbewerbspolitische Erwägungen, die die Schutzwirkungen des Markenrechts begrenzt haben. Man hat am Primat der Herkunfts(unterscheidungs)funktion festhalten wollen und hat einen eigenständigen Schutz der Goodwillfunktion von Marken als damit unvereinbar und als wettbewerbspolitisch unerwünscht angesehen. Diesen Zielkonflikt behandelt BISCHOF nicht, musste er aufgrund seiner Werkstitels aber auch nicht.

ROGER BISCHOF hat ein wichtiges Buch über eine zentrale Frage des schweizerischen Markenrechts geschrieben. Es ist frei von übertriebenen Respekt gegenüber der h.M. und enthält dementsprechend pointierte Kritik am Status Quo. Mit seinem eindrücklichen Plädoyer für den markenrechtlichen Schutz der Goodwillfunktion tritt BISCHOF konsequenterweise auch für ein Verbot von Parallelimporten ein, wenn diese respektive deren Vermarktung die «Qua-

litätsfunktion» der Marke verletzen. Er vertritt die Meinung, dass dies schon *de lege lata* richtig und möglich sei, dass es also dazu keiner Gesetzesänderung bedürfe. So gut und überzeugend die von BISCHOF vorgebrachten rechtlichen und wirtschaftlichen Argumente auch sind, erscheint es indessen sehr zweifelhaft, ob schweizerische Gerichte vor dem Hintergrund der gefestigten «Chanel»-Rechtsprechung und der herrschenden Meinung in der Literatur einen neuen Weg einschlagen können, auf dem das Goodwill von Marken eigenständig geschützt würde, ohne dass der Gesetzgeber sich vorher mit der Frage eingehend befassen und sodann eine neue Norm erlassen würde. Für eine solche diametrale Änderung der Rechtsprechung braucht es wohl eine gesetzgeberische Initiative, einen Meinungsbildungsprozess und eine klare Entscheidung der Eidg. Räte. Das hat leider bei den Vorarbeiten zur Revision des Markenrechts in den frühen 90er Jahren gefehlt, weshalb das Bundesgericht nach Jahren der Unsicherheit mit seinen «Chanel»-Urteilen entscheiden musste, dass auch das damals neue Markenschutzgesetz den wirtschaftlichen Wert von Marken nicht eigenständig, sondern nur indirekt schützt. Wer BISCHOFs Buch liest, wird seine Kritik an dieser Rechtsprechung verstehen und seinen Befund, dass die Goodwillfunktion im Markenrecht der Schweiz Schutz verdient, nachvollziehen können. Aber dieses Recht sollte wohl eher in Bern gesetzt als in Lausanne gesprochen werden.

## Rupprecht Podszun (Hg.) Digital Markets Act

Gesetz über digitale Märkte

Nomos/Manz/Helbing Lichtenhahn, Basel 2023, 686 Seiten, CHF 138.00, ISBN 978-3-7190-4554-8

Die Europäische Union (EU) hat in ambitionierter Weise versucht, die Plattformbetreiber einer Regulierungsordnung zu unterwerfen, die zu mehr Bestreitbarkeit und Fairness für die Nutzerinnen und Nutzer führen soll. Der in deutscher Sprache geschriebene (und damit der offiziellen, wenn zwar teilweise als «ungewöhnlich» erscheinenden Übersetzung folgende), sehr schnell erschienene Nomos Handkommentar, herausgegeben von Rupprecht Podszun, verwendet indessen (überzeugend) den englischen Titel «Digital Market Act» (DMA); betroffen ist die Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte). Der fast 700 Seiten umfassende Handkommentar ist keineswegs «leichtgewichtig», vielmehr sind die Kom-

mentierungen zu den einzelnen Bestimmungen des DMA recht detailliert und weiterführend ausgefallen.

Die Ausführungen stammen von Vertreterinnen und Vertretern der Anwaltschaft aus Deutschland und Österreich, Mitarbeitenden des Bundesministeriums für Wirtschaft- und Klimaschutz, Wissenschaftlern und einem Parlamentarier, der federführend an der Ausarbeitung des DMA beteiligt war. Mitgewirkt haben PHILIPP BONGARTZ, SOPHIE GAPPA, SILKE HEINZ, BJÖRN HERBERS, FLORIAN HUERKAMP, THORSTEN KÄSEBERG, ALEXANDER KIRK, RÜDIGER LAHME, MARCEL NUYS, RUPPRECHT PODSZUN, ANDREAS RUSTER, ANDREAS SCHWAB, DANIELA SEELIGER und ANNA WOLF-POSCH. Der Handkommentar ist drei Monate nach Erlass der Verordnung, d.h. im Dezember 2022, abgeschlossen worden; das deutsche Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz und die erste «Implementing Regulation» der Europäischen Kommission haben aber in der Entwurfsform noch Eingang in die Kommentierungen gefunden. Seit dem 2. Mai 2023 ist der DMA nun vollständig anwendbar.

Für die Schweiz hat der DMA insoweit keine unmittelbare Bedeutung, als eine (angepasste) Übernahme des Re-

Besprochen von **ROLF H. WEBER**, Prof. Dr. iur., Universität Zürich.