

Besprechung / Comptes rendu

Das urheberrechtlich geschützte Werk als Zeichen für Waren und Dienstleistungen

MARKUS INEICHEN

Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Heft 65, Stämpfli Verlag AG,
Bern 2002, XIII + 181 Seiten, CHF 74.–, ISBN 3-7272-1864-9

Art. 1 MSchG öffnet das Markenrecht für ungewöhnliche oder noch unbekannte Markenformen. Auch Art. 2 URG ist dergestalt formuliert, dass künftigen Entwicklungen nicht unnötige Restriktionen auferlegt werden. Dies hat naturgemäss dazu geführt, dass heute vermehrt Zeichen vorliegen, die neben den Anforderungen an die Schutzfähigkeit der Marke auch die Schutzvoraussetzungen des urheberrechtlichen Werkes erfüllen. Entsprechend drängt sich die Frage nach der Wechselwirkung zwischen Marken- und Urheberrecht auf, zumal sich die Rechtsprechung hierzu bisher nicht wegweisend geäußert hat. Die vorliegende Dissertation analysiert die mit dieser Thematik zusammenhängenden Fragen sehr detailliert und in rechtsdogmatisch bestechender Weise; zudem bietet sie Lösungsansätze.

Im ersten Kapitel analysiert der Autor das gegenseitige Verhältnis von Urheber- und Markenrecht, indem er das Wesen der beiden Rechtsgebiete erläutert. Während das Urheberrecht von der Persönlichkeit des Schöpfers ausgeht und die Beziehung Urheber/Werk zum Gegenstand hat, steht im Markenrecht die Funktion im Zentrum, die der Marke als Kennzeichen von Produkten im wirtschaftlichen Verkehr zukommt. Daraus folgert der Autor, dass die beiden Gesetze völlig verschiedene Ziele verfolgen und somit im Anwendungsfall stets getrennt zu betrachten sind. Eine Durchmischung oder Überschneidung der beiden eigenständigen Rechtssysteme schliesst er aus und plädiert für die grundsätzlich kumulative Anwendung.

Die Feststellung, dass die beiden Gesetze grundsätzlich kumulativ anwendbar sind, befreit gemäss Autor nicht von einer erneuten Überprüfung des Verhältnisses auf der Ebene der einzelnen konkurrierenden Normen: Dort, wo sich die Rechtsfolgen der möglicherweise anwendbaren Normen wertungsgemäss ausschliessen, scheidet die Kumulativgeltung der beiden Gesetze aus. Entsprechend prüft INEICHEN im zweiten Kapitel durch Auslegung und Interessenabwägung, ob eines der beiden Gesetze mit seinen jeweiligen Rechtsfolgen Exklusivität für sich beanspruchen kann. Er untersucht Schutzvoraussetzung, -objekt, -inhalt und -umfang des MSchG und URG und schliesst gestützt darauf ihre kumulative Anwendung für folgende Sachverhalte aus:

- Nach dem heutigen Stand der Technik sind Geräusche oder Klänge, die sich nicht in Notenschrift wiedergeben lassen, allein auf den Urheberrechtsschutz beschränkt. Da sich das Urheberrecht mit der sinnlichen Wahrnehmbarmachung des Werkes in irgend einer Form begnügt, sind diese möglichen Kennzeichen durch das Urheberrecht geschützt, nicht aber als Marke schützbar.
- Freihaltebedürftige Zeichen sind nie individuell im urheberrechtlichen Sinn. Eine Kollision der markenrechtlichen absoluten Ausschlussgründe mit dem Urheberrecht ist entsprechend nicht möglich.
- Den «Irreführungsschutz» kennt das Urheberrecht nicht. Eine solche Funktion ist für das URG auch gar nicht nötig, denn diesem Gesetz ist eine kennzeichenmässige Verknüpfung von Werken mit Produkten und damit eine mögliche Irreführungsgefahr wesensfremd.
- Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen, sind markenrechtlich nicht schutzfähig, obwohl sie allenfalls durch das Urheberrecht Schutz geniessen können.

– Eine Farbe kann unter bestimmten Voraussetzungen als Marke geschützt werden. Aus urheberrechtlicher Sicht dürfte einer bestimmten Farbe allein regelmässig das erforderliche Mass an Individualität fehlen.

In Bezug auf Umfang und Intensität der Schutzrechte erblickt INEICHEN entsprechend der verschiedenen Wesen der beiden Rechtsgebiete erhebliche Unterschiede. Das Urheberrecht weise ab dem Zeitpunkt der Schöpfung einen statischen Schutzzumfang auf, derjenige des Markenrechts sei dynamisch und könne je nach Kennzeichnungskraft jederzeit variieren.

Eine Kumulation von URG und MSchG sei namentlich bei folgenden Konstellationen möglich: Wortmarken als literarische Werke, Melodiemarken als akustische Werke, Bildmarken als Werke der bildenden und angewandten Kunst, Bildmarken als fotografische Werke sowie die Formmarke als Werk der angewandten und bildenden Kunst.

Im dritten Kapitel untersucht der Autor die praktischen Auswirkungen seiner Erkenntnisse am Beispiel dreier Fallkonstellationen: Vom Urheber verwendete nicht registrierte Kennzeichen, der Urheber als Inhaber der eingetragenen Marke sowie das Auseinanderfallen von Urheberschaft und Markeninhaberschaft.

In der ersten Konstellation (vom Urheber verwendete nicht registrierte Kennzeichen) sieht der Autor keineswegs eine Aushöhlung des Eintragungsprinzips, zumal dieser rechtliche Schutz allein im Urheberrecht verankert ist. Der Urheber werde sich, solange er sein Werk nicht selber in das Markenregister eingetragen habe, nur mit den urheberrechtlichen Rechtsbehelfen wehren können.

Im zweiten Fall, wenn ein Werk vom Urheber selber in das Markenregister eingetragen worden ist, seien die Bestimmungen des URG und MSchG nebeneinander anwendbar. Dieser kumulative Schutz von Urheberrecht und Markenrecht wirft gemäss Autor in der Praxis vor allem im Bereich des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips einige Fragen auf. Der Schutz einer urheberrechtlich geschützten Marke erstreckt sich nämlich nicht nur auf ähnliche Marken und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen wurde, sondern dehne sich auf den gesamten Markt aus. Allerdings hat diese Ausdehnung über den Gleichartigkeitsbereich hinaus einen anderen Unterbau als der markenrechtliche Schutz. In diesem Bereich sind wieder allein urheberrechtliche Gesichtspunkte von Relevanz. Diese enthalten dementsprechend schon eine generelle Güterabwägung bezüglich der verschiedenen Interessen, wie Verwertungsinteresse des Urhebers und Interesse der Dritten an möglichst grossem Schaffensspielraum. Zudem ist nur ein Schutz vor Nachahmungen bzw. Nachmachungen, nicht aber vor Verwechslungen hinsichtlich des Ursprungs erreichbar. Es ist deshalb in diesem Zusammenhang auch nicht von einer Kollision bzw. Kumulation des Rechtsschutzes auszugehen. Eine echte Kumulation von Urheber- und Markenrecht ist mithin grundsätzlich nur im Bereich des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips möglich. Die Kumulation von URG und MSchG könne entsprechend nicht dahingehend missbraucht werden, um besondere Bestimmungen des MSchG zu umgehen. Deshalb besteht auch kein Grund, einer Marke den urheberrechtlich geforderten individuellen Charakter nur vorsichtig zuzugestehen.

Fallen schliesslich Urheberschaft und Markeninhaberschaft auseinander, könne eine im Register eingetragene Marke mittels Nichtigkeitsklage i.S.v. Art. 52 i.V.m. Art. 35 lit.c MSchG gelöscht werden. Aktivlegitimiert ist dabei derjenige, der ein rechtliches Interesse nachweist. Das trifft grundsätzlich auf denjenigen zu, der durch den Bestand einer Marke behindert wird oder aber befürchten muss, dass dies in absehbarer Zukunft eintreffen könnte. Abzustützen wäre die Klage in erster Linie auf der generalklauselartigen Bestimmung in Art. 2 lit. d MSchG, welche die Möglichkeit schafft, sich gegen eine Marke zu wehren, die gegen geltendes Recht verstösst. Die Bestimmung baut dabei auf dem Grundsatz auf, dass gesetzeswidrige Marken nichts im Register zu suchen haben. Art. 10 Abs. 1 URG gibt dem Urheber das generelle Recht zu bestimmen, ob, wann und wie sein Werk verwendet werden soll. Mit der Eintragung des Werkes als Marke wird gegen dieses Bestimmungsrecht des Urhebers und damit gegen geltendes Recht verstossen. Der Urheber muss sich deshalb gegen die eingetragene Marke wehren können.

Der Autor kommt zum Schluss, dass sich die Lösung für die echten Kollisionen von MSchG und URG zwar nicht in einer schematischen Weise entwickeln lasse; vielmehr sei immer eine Interessenabwägung im Einzelfall erforderlich. Dennoch scheinen gewisse generelle Anhaltspunkte erkennbar.

Zusammenfassend und würdigend ist festzuhalten, dass es dem Autor gelungen ist, die von der Wechselwirkung zwischen Marken- und Urheberrecht aufgeworfenen, äusserst schwierigen Fragen

dogmatisch klar zu beantworten. INEICHEN präsentiert Lösungen in den Bereichen, in denen der Ausschluss der Kumulation des MSchG und URG zu Widersprüchen führt; diese sind kohärent und schlüssig. Da wir vermehrt auf Sachverhalte stossen, die sowohl den markenrechtlichen Schutzvoraussetzungen als auch den urheberrechtlichen Anforderungen an das Werk genügen, wird das vorliegende Werk sowohl dem Praktiker als auch dem Forscher zur unentbehrlichen Lektüre werden.

RA Bernard Volken, Bern