

Immaterialgüterrecht – Universität Zürich HS 2013
Case Studies 1 - Schutzgegenstand

I Einleitung

Die vorliegende Case Study umfasst vier Entscheidungen des BGER bzw. des BVGER, welche je eine verschiedene Markenart thematisieren: BGE 134 III 547 („Fall Panton“) die Formmarke, BGE 135 III 359 („Fall Fis-Dur“) die akustische Marke, das Urteil B-4818/2010 des BVGER („Fall Mandeln“) die Geruchsmarke und das Urteil B-7423/2006 des BVGER („Fall Webstamp“) die Kombination einer Wort- mit einer Farbmarke. Im Folgenden soll der **Gegenstand des Markenrechts** auf der Basis dieser vier Entscheidungen geklärt werden.

II Der Begriff der Marke

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Folgende drei Elemente sind in dieser Legaldefinition enthalten: der **Zeichenbegriff**, die **Unterscheidungseignung** und der Kennzeichnungsgegenstand (Waren oder Dienstleistungen).¹ Besonders die ersten beiden Elemente zeigen sich beim Studium der Fälle als wesentlich. Als in der Praxis ebenfalls von grosser Bedeutung erschien das Erfordernis der **Darstellbarkeit** einer Marke (Art. 10 Abs. 1 MschV).² Es handelt sich dabei zwar nur um eine registerrechtliche Bestimmung und nicht um ein Wesensmerkmal markenfähiger Zeichen³, aufgrund der offenbar grossen praktischen Relevanz soll dieses Kriterium aber ebenfalls diskutiert werden.

III Der Begriff des Zeichens

Folgende Zeichen, welche als Marke in Frage kommen, werden in Art. 1 Abs. 1 MschG aufgelistet: Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen und dreidimensionale Formen. Auch Verbindungen dieser Elemente untereinander oder mit Farben sollen möglich sein, was im Fall Webstamp am Beispiel der kombinierten Wort-Farb-Marke bestätigt wird. Im gleichen Urteil wird die reine Farbmarke angesprochen, welche ebenfalls markenfähig ist (E. 4.2).

Die Auflistung im MschG ist nicht abschliessend. Der Fall Fis-Dur stellt dies klar, indem er auch akustischen Zeichen die Markenfähigkeit zuerkennt (E. 2.4). Die Geruchsmarke wird im Fall Mandeln nur implizit anerkannt (E. 6.1; dazu unten mehr).

IV Unterscheidungseignung des Zeichens

Die Unterscheidungseignung ergibt sich aus Art. 1 Abs. 1 MschG und betrifft die grundsätzliche Frage, ob ein Zeichen überhaupt als Mittel zur Unterscheidung und Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden kann.⁴ Für die in Art. 1 Abs. 2 MschG aufgeführten Zeichen muss dies bereits per Gesetz gelten, da diese Zeichen als Marken im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MschG bezeichnet werden und somit sämtliche Voraussetzungen aus diesem ersten Absatz erfüllen müssen. Für die akustische Marke wird die Unterscheidungseignung im Fall Fis-Dur (E.

¹ NOTH/THOUVENIN, Art. 1 N 1, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar: Kommentar zum Markenschutzgesetz, Bern 2009

² Fall Fis-Dur, E. 2.4; Fall Webstamp, E. 4.4 und 4.8; Fall Mandeln, E. 3 und 6

³ NOTH/THOUVENIN (Fn 1), Art. 1 N 14

⁴ NOTH/THOUVENIN (Fn 1), Art. 1 N 17

2.4) bejaht. Bezüglich der Geruchsmarke musste sich das BVGer zu dieser Frage im Fall Mandeln nicht direkt äussern. Meines Erachtens ist es durchaus denkbar, dass sich Waren und Dienstleistungen durch bestimmte akustische Zeichen oder Gerüche abheben (bspw. ein Werbejingle oder ein besonders riechendes Taschentuch). Es wäre daher verfehlt, diesen Zeichen die abstrakte Unterscheidungseignung abzuerkennen. Ist ein Zeichen nämlich nicht unterscheidungskräftig, wird dessen Schutz durch die absoluten Ausschliessungsgründe verhindert. In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidungseignung von der Unterscheidungskraft abzugrenzen, welche sich auf die konkrete Eignung einer Marke als Unterscheidungsmittel für bestimmte Waren und Dienstleistung im Einzelfall bezieht.⁵ Die Unterscheidungskraft wird im Rahmen von Art. 2 Abs. 1 lit. a MschG geprüft und gehört somit zu den Schutzvoraussetzungen und nicht zum Schutzgegenstand. Dort einzuordnen sind auch die Ausführungen im Fall Panton, wonach an den Schutz einer dreidimensionalen Marke als spezifische Formgebung von Waren (Formmarke i.e.S.) höhere Voraussetzungen als an den Schutz einer herkömmlichen Marke oder eines Designs zu stellen sind.⁶ Bezüglich des Schutzgegenstands zeigt dieser Fall aber die Abgrenzung des Gegenstands von Marken (Zeichen als Unterscheidungsmittel) zu jenem von Designs (ästhetische motivierte Gestaltung von Erzeugnissen).

V Darstellbarkeit der Marke

Die Darstellbarkeit einer Marke nach Art. 10 Abs. 1 MschV bezweckt gemäss den Fällen Webstamp und Mandeln den Schutz der öffentlichen Ordnung sowie die Rechtssicherheit. In den Fällen Fis-Dur und Panton ist die Darstellbarkeit zu bejahen (durch Notenschrift bzw. durch eine Abbildung). Das gleiche gilt für die Kombination einer Wort- mit einer Farbmarke gem. Fall Webstamp, auch wenn keine genaue Angabe über das Verhältnis dieser beiden Elemente vorliegt (E. 4.8). Die Argumentation, dass allein entscheidend ist, wie die Marke hinterlegt wird, nicht jedoch wie sie tatsächlich am Markt in Erscheinung tritt, ist angesichts der Grenze in der Gestaltungsmöglichkeit durch Art. 11 MschG nachvollziehbar. Ein anderes Ergebnis zeigt der Fall Mandeln, wo die Eintragung abgelehnt wird, weil zur Darstellung von Geruchsmarken zurzeit noch keine geeignete Methode bekannt sei und die Angabe eines Kochrezept dazu nicht ausreiche. Der Mangel der Schutzfähigkeit, bloss weil eine Marke nicht dargestellt werden kann, mag etwas stossend wirken, insbesondere weil es sich bei Art. 10 Abs. 1 MschV bloss um eine registerrechtliche Bestimmung handelt. Es liegt somit am IGE, künftig eine geeignete Methode zur Darstellung von Geruchsmarken zu entwickeln, um dieser Markenart gerecht zu werden. Meines Erachtens darf dabei keine absolute Genauigkeit der Beschreibung des Geruchs verlangt werden, geht doch der Schutzbereich von Immaterialgüterrechten ohnehin regelmässig weiter als der Schutzgegenstand.

⁵ NOTH/THOUVENIN (Fn 1), Art. 1 N 18 und 21

⁶ Nichtsdestotrotz mag das Ergebnis angesichts der unmittelbaren Beziehung einer Formmarke zur Ware und der unterschiedlichen Funktionen des Design- bzw. Markenrechts überzeugen.