

Marken sind nicht tabu

Die Verwendung von Marken in der Werbung

RA Mark Schweizer, LL.M.
RA Dr. Michael Ritscher, LL.M.

Meyer Lustenberger Rechtsanwälte, Zürich



RA Mark Schweizer, LL.M.



RA Dr. Michael Ritscher, LL.M.

Die Verwendung der Marke eines Anderen in der eigenen Werbung kann eine Markenrechtsverletzung sein. Sie ist aber zulässig, wenn, wie bei Parallelimporten, das Markenrecht sog. erschöpft ist (CH: irgendwo auf der Welt, DE: innerhalb der EU). Marken dürfen auch verwendet werden, wenn die Benutzung nicht kennzeichenmässig, sondern z.B. beschreibend, dekorativ oder im Rahmen einer zulässigen vergleichenden Werbung erfolgt. Die Grenzziehung ist oft heikel, wie die im Text beschriebenen Beispiele zeigen.

Die Markenrechtsgesetze in der Schweiz und in EU wurden vor etwa zehn Jahren revidiert. Seither kann die Verwendung der Marke eines Anderen auch dann eine verbotene Markenrechtsverletzung sein, wenn sie nicht direkt auf einem Produkt, sondern in der Werbung erfolgt.

Aber nicht jeder Gebrauch einer Marke in der Werbung ist verboten. Eine Marke ist, wie es US Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes schon 1924 formulierte, nicht tabu.

Auch in der Werbung geltende Schranken eines jeden Markenrechts ergeben sich aus dem sogenannten Erschöpfungsprinzip sowie aus dem Begriff des kennzeichenmässigen Gebrauchs. Auf diese beiden für die Werbung wichtigen Schranken gehen wir im folgenden näher ein. Weitere Schranken, die hier nicht behandelt werden, folgen u.a. aus dem Weiterbenutzungsrecht desjenigen, der eine Marke bereits vor ihrer Hinterlegung durch einen Dritten gebraucht hat, aus der Verwirkung der markenrechtlichen Unterlassungsansprüche und bei der Wiedergabe von Marken in Nachschlagewerken.

Parallelimporte

Ein Markenrecht ist sogenannt erschöpft, sobald das mit der Marke gekennzeichnete Produkt erstmals mit Zustimmung des Inhabers der Marke in den Verkehr gebracht wurde. Der Markeninhaber – der die Entschädigung für das erstmalige Inverkehrbringen beliebig festlegen kann – soll den weiteren Vertrieb der Ware nicht gestützt auf sein Markenrecht kontrollieren können.

Umstritten war in der Schweiz lange, ob das Markenrecht nur erschöpft ist, wenn die Ware mit dem Einverständnis des Markeninhabers in der Schweiz in den Verkehr gebracht worden war, oder ob es genügt, wenn das Produkt irgendwo auf der Welt mit seiner Zustimmung verkauft wurde. Im «CHANEL-Urteil» entschied das Bundesgericht, dass das Markenrecht erschöpft ist, wenn die Ware irgendwo auf der Welt mit der Einwilligung des Markeninhabers in den Verkehr gebracht wurde. Der Markeninhaber kann seither gestützt auf sein Markenrecht Parallel- oder Graumarktimporte – anders als in Deutschland – selbst dann nicht verhindern, wenn die Ware erstmals in einem Land in den Verkehr gebracht wurde, das nicht der Europäischen Union angehört.

Noch offen ist bisher, ob das Erschöpfungsprinzip auch dann Anwendung findet, wenn die im Ausland unter der gleichen Marke wie in der Schweiz vertriebene Ware von unterschiedlicher Qualität ist. Handelt es sich um einen wesentlichen Qualitätsunterschied, der geeignet ist, den Kaufentscheid des Konsumenten zu beeinflussen, kann der Markeninhaber den Vertrieb solcher Ware selbst dann verhindern, wenn sie im Ausland mit seiner Zustimmung in den Verkehr gelangten. Bloss unwesentliche Unterschiede, die den Kaufentscheid nicht beeinflussen können und in erster Linie der Erhaltung der Marktabstottungsfunktion der Marke dienen, genügen aber nicht.

Unzulässig ist der Vertrieb nachträglich ohne Zustimmung des Markeninhabers veränderter Ware, wenn die Änderung die produktspezifischen Eigenschaften betrifft oder



PREISKNÜLLER FÜR SIE. FAST GESCHENKT.



55.90

statt 65.90
Arden Edenbeauty
EdP Spray
50 ml



44.90

statt 52.90
Biagiotti Laura
EdT Spray
25 ml



65.90

statt 77.90
Bogner Snow Woman
EdT Spray
75 ml



87.00

statt 102.00
Chanel Coco
Mademoiselle
EdP Spray, 50 ml



41.90

statt 49.90
Chopard Casimir
EdP Spray
30 ml



59.90

statt 69.90
Crawford Cindy
EdT Spray
75 ml

Beispiel für zulässigen Gebrauch von Drittmarken (Parallelimporte).

gar deren Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Hingegen ist es zulässig, auf der Verpackung angebrachte Kontrollnummern zu entfernen, sofern sichergestellt ist, dass ein Rückruf bestimmter Produktionschargen dadurch nicht verunmöglicht wird.

Wer wegen der Erschöpfung des Markenrechts berechtigt ist, Waren mit fremden Marken in den Verkehr zu bringen, darf dafür auch Werbung machen. Er darf in der Regel die Originalware in der Werbung abbilden und auch das Originallogo verwenden; er ist also nicht darauf beschränkt, die Marke in neutralen Druckbuchstaben wiederzugeben. Seine Grenze findet das Recht zur Bewerbung parallelimportierter Markenware darin, dass nicht der Eindruck erweckt werden darf, der Anbieter gehöre zum selektiven Vertriebssystem des Markeninhabers. Diese Schranke ergibt sich aber nicht aus dem Markenrecht, sondern aus dem Lauterkeitsrecht (UWG).

Entscheidend ist dabei der Eindruck, den das Zielpublikum der Werbung erhält, wobei zu beachten ist, dass in der Schweiz zu solchen Fragen praktisch nie Verkehrsbefragungen durchgeführt werden. Für die Zugehörigkeit zu einem selektiven Vertriebssystem spricht die Bewerbung einer einzigen Marke, die blickfangmässig herausgestellt wird, während andererseits die Nennung zahlreicher Marken verschiedener Inhaber gegen die Zugehörigkeit zu einem selektiven Vertriebssystem spricht.

Verwendung nicht «als Marke»

Das Markenrecht verschafft seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur *Kennzeichnung* der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen. Damit ist aber gleichzeitig auch gesagt, welcher Gebrauch der Marke dem Markeninhaber nicht ausschliesslich zusteht: nämlich derjenige, der nicht der Kennzeichnung der Ware dient.

Klar ist, dass kennzeichenmässiger Gebrauch nicht nur dann vorliegt, wenn «die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung erfolgt». Der Begriff des kennzeichenmässigen Gebrauchs lässt sich nicht durch das physische Anbringen der Marke eingrenzen.

Rechtlich relevant ist vielmehr nur derjenige Gebrauch einer Marke, der ihrer Funktion entspricht. Nach der neueren – allerdings nicht immer konsequenten – bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist alleiniger rechtlich geschützter Zweck der Marke, die gekennzeichneten Waren zu individualisieren und von anderen Waren zu unterscheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden.

Ein Gebrauch einer Marke zu anderen Zwecken, also beispielsweise der *beschreibende* («ein smartes Auto») oder *dekorative* Gebrauch einer fremden Marke (Regenschirm mit vielen Parfümmarken), ist zulässig.

Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder Dienstleistungen darf jeder verwenden, auch wenn davon Marken Dritter berührt werden. So konnte es die Volkswagen AG in einem erst kürzlich vom Bundesgericht



Beispiel für eine zulässige beschreibende Verwendung von Drittmarken.

entschiedenen Fall einem ehemaligen Vertragshändler, der aus dem selektiven Vertriebssystem der Klägerin ausgeschieden war, nicht verbieten, sich weiterhin als «VW/Audi Spezialist» zu bezeichnen. Die Angabe bezog sich offensichtlich auf das Angebot des Garagisten, das sich anders nicht umschreiben liess. Es behinderte die Funktion der klägerischen Marken, deren Produkte von anderen zu unterscheiden, nicht; zumal der Garagist darauf verzichtete, das Logo der Klägerin zu verwenden (siehe Abbildung unten Mitte).

Entscheidend ist immer, ob die massgeblichen Verkehrskreise die Verwendung des Zeichens als Beschreibung des Angebots des Dritten oder als Hinweis auf die Herkunft des Angebots verstehen. Die Abgrenzung kann delikatsam sein, wie der ARSENAL-Entscheid des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zeigt: der EuGH war zum Schluss gekommen, dass die Verwendung des Schriftzugs ARSENAL auf Schals auf die Herkunft dieser Produkte hinweist und folglich nur mit Einwilligung des Markeninhabers gestattet ist, selbst wenn der Anbieter nicht autorisierter ARSENAL-Schals mit einem Schild im Laden darauf hinweist, dass es sich nicht um Originalprodukte handelt. Der zuständige englische Richter hatte jedoch bereits – für den EuGH verbindlich – entschieden, dass die Verwendung der eingetragenen Marke ARSENAL in diesem Fall nicht auf die Herkunft der Waren hinweise, sondern als ein Zeichen der Unterstützung, Loyalität oder Verbindung verstanden werde. Justice Laddie verweigerte dem EuGH daher die Gefolgschaft und wies die Klage von Arsenal trotz des für Arsenal positiven EuGH-Entscheides ab, da der EuGH nicht befugt sei, Tatsachenfeststellungen zu treffen. Der daraufhin von Arsenal angerufene Court of Appeals kam – aufgrund der gleichen Tatsachen – wiederum zum Schluss, dass der Gebrauch des Zeichens ARSENAL in diesem Fall klar auf die Herkunft der Produkte hinweise und hiess die Klage von Arsenal endgültig gut.



Auch das schweizerische Bundesgericht entscheidet differenziert, wenn es darum geht, festzustellen, ob der Gebrauch einer Marke der Beschreibung des eigenen Angebots oder dem Hinweis auf die Herkunft des Angebots dient: Die WIR-Bank ist Inhaberin der Wortbildmarke WIR und führt unter ihren Mitgliedern einen Verrechnungsverkehr mittels Guthaben von sogenannten WIR-Franken. Der Handel mit solchen Guthaben ist Mitgliedern verboten. Aussenstehende inserier-



ten unter der Bezeichnung «WIR-Börse» in der Presse und boten an, WIR-Guthaben zu kaufen und zu verkaufen. Auf entsprechende Klage der WIR-Bank hin verbot das Bundesgericht den Beklagten die Verwendung der Bezeichnung «WIR-Börse», erlaubte aber die Verwendung der Bezeichnungen «WIR-Guthaben», «WIR-Kauf» etc., da die Beklagten hier mit der Benutzung der Marke WIR nicht die eigene Tätigkeit – eine An- und Verkaufstätigkeit – kennzeichneten, sondern den Gegenstand umschrieben.

Zulässig ist der Hinweis auf eine fremde Marke beispielsweise, um zu kommunizieren, dass das eigene Produkt *kompatibel* zum Originalprodukt ist.

Ein anderer Typus beschreibender Benutzung einer fremden Marke liegt vor, wenn der

Dritte ein beschreibendes Zeichen in seiner ursprünglichen Bedeutung benutzt, obwohl es als (Bestandteil einer) Marke eingetragen wurde. So ist die Benutzung des Zeichens CRUNCHER im Zusammenhang mit SNICKERS beschreibend für eine Eigenschaft des Schokoriegels und kein Hinweis auf seine Herkunft. Die Klage der Inhaberin der Marke NESTLÉ CRUNCH gegen die Verwendung von SNICKERS CRUNCHER wurde daher abgewiesen. Es gilt der Grundsatz, dass beschreibende Bestandteile einer Marke nicht monopolisiert werden können; es sei denn, der durchschnittliche Verbraucher würde sie dank sogenannter Verkehrsdurchsetzung zwischenzeitlich als Hinweis auf die Herkunft der damit bezeichneten Waren aus einem bestimmten Unternehmen verstehen.

Die Verwendung fremder Marken zur Beschreibung oder Dekoration eigener Produkte findet ihre Grenzen im *Lauterkeitsrecht* (UWG). So ist es unlauter, einen Hinweis auf eine sehr bekannte Marke zu benutzen, um von deren gutem Ruf unnötig zu profitieren (sog. «rattachement»). Die Benutzung der fremden Marke muss sich daher grund-



sätzlich auf das unbedingt Erforderliche beschränken.

Insbesondere wenn fremde Marken in vergleichender Werbung verwendet werden, gilt zu beachten, dass *vergleichende Werbung* nicht unnötig anlehnend sein darf. Verboten wäre eine Werbeaussage wie: «Wir sind so gut wie SHERATON, aber nur halb so teuer». Der Vergleich muss sich auf genau definierte, *objektiv messbare Eigenschaften* beziehen und vollständig sein. Unzulässig ist es deshalb auch, nur ausgewählte Eigenschaften (hier den Preis) zu vergleichen, während andere Produkteigenschaften – die für den Kaufentscheid des Konsumenten ebenfalls wesentlich sind – verschwiegen werden.

Kopien der im Text erwähnten Entscheide können Sie kostenlos anfordern bei michael.ritscher@ml-law.ch