

Wettbewerbsorientierung im Immaterialgüterrecht



Andreas Heinemann

1 Einführung

Dem Jubilar fühlt sich der Verfasser durch gemeinsame fachliche Interessen und die Zugehörigkeit zur selben Fakultät eng verbunden. Der erste intensivere Kontakt geht auf eine Doppeltagung zurück, die *Reto Hilty* in den Jahren 2003 und 2004, also kurz nach seiner Ernennung zum Max-Planck-Direktor, in Berlin veranstaltete, und auf der es um den „Interessenausgleich im Urheberrecht“ ging.¹ Das Ziel bestand darin, ein wissenschaftliches Gegengewicht zu einer stark interessengebundenen Gesetzgebung zu schaffen und die Prinzipien des Urheberrechts neu zu denken. Das Projekt schrieb sich in ein allgemeines Unbehagen ein: Es hatte lange gedauert, den Schutz von Immaterialgütern aufzubauen. Nun aber stellte sich die Frage, ob es nicht auch zu Schutzübertreibungen gekommen war und immer mehr dazu kam. Als kritischer Vordenker stellte der Jubilar das Schutzsystem auf den Prüfstand und formulierte sein Programm: „Neue Ufer suchen, dazu sind wir aufgebrochen“.²

Im Folgenden soll den grundlegenden Einsichten nachgegangen werden, die der Jubilar damals skizziert und in der Folgezeit konsequent weiterentwickelt hat. Dazu gehört die Erkenntnis, dass Schutzgegenstand, Schutzvoraussetzungen, Schutzzumfang sowie Schutzausnahmen und -beschränkungen ziel- und funktionsorientiert

Prof. Dr. Andreas Heinemann, Diplom-Ökonom, DIAP (ENA, Paris)

¹ So auch der Titel des Bandes mit den Beiträgen zur ersten Tagung, s. Hilty, Peukert (2004).

² Hilty (2004), S. 1.

A. Heinemann (✉)
Zürich, Schweiz
E-Mail: andreas.heinemann@ius.uzh.ch

festgelegt werden müssen. Keinesfalls darf zweckwidrige Grosszügigkeit damit gerechtfertigt werden, dass externe Schranken existieren, die im Notfall eingreifen und retten können, z. B. das Kartellrecht.

Wenn in diesem Beitrag auf das Verhältnis von Immaterialgüterschutz und Wettbewerb eingegangen wird, so soll denn der Schwerpunkt ganz in diesem Sinn auf der schutzrechtlichen Seite liegen. Es geht also nicht um das klassische Problem des Verhältnisses von Immaterialgüterrecht und Kartellrecht, wie es beispielsweise im schweizerischen Recht in Art. 3 Abs. 2 KG angesprochen wird.³ Vielmehr soll die vorgelagerte Frage erörtert werden, wie der Wettbewerbsbezug bereits auf der Ebene des Immaterialgüterschutzes hergestellt werden kann. Diese Frage stellt sich nicht nur für den Gesetzgeber, der dazu aufgerufen ist, die Schutzrechte möglichst reibungslos in den Gesamtzusammenhang der Rechts- und Wirtschaftsordnung einzufügen. Auch die Rechtsanwendenden, insbesondere die Gerichte, haben diesem Grundanliegen nachzukommen, indem sie den Umfang des Sonderrechtsschutzes nicht isoliert den Immaterialgütergesetzen entnehmen, sondern in die „freiheitliche marktwirtschaftliche Ordnung“ insgesamt einschreiben.⁴ Die Schutzrechte des geistigen Eigentums sind nicht als Ausnahme vom Wettbewerbsprinzip zu interpretieren, sondern ihre Aufgabe besteht darin, Marktversagen zu korrigieren und damit zum Funktionieren des Wettbewerbssystems beizutragen. Zwar hat jedes Rechtsgebiet sein spezifisches Anliegen. Alle Rechtsgebiete sind aber Teil der Gesamtrechtsordnung, woraus sich der Grundsatz der „Einheit der Rechtsordnung“ ergibt.⁵ In Bezug auf die unmittelbar wettbewerbsrelevanten Materien wie z. B. Kartell-, Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht lässt sich hieraus das Prinzip der „Einheit der Wettbewerbsordnung“ ableiten.⁶

Im Folgenden sollen einige Schlaglichter auf Einzelfragen geworfen werden, bei denen der Wettbewerbsgedanke für die Eingrenzung von Immaterialgüterrechtsschutz Bedeutung erlangt hat oder grössere Bedeutung erlangen sollte. Eine systematische Untersuchung ist in dem gegebenen Rahmen nicht möglich. Ein Kreis um Reto Hilty und Thomas Jaeger hat diese Herkulesaufgabe im Hinblick auf das europäische Immaterialgüterrecht gestemmt.⁷ Vorliegend soll am Beispiel des schweizerischen Rechts untersucht werden, inwieweit die grundlegenden Erkenntnisse um die Kontextualisierung des Immaterialgüterrechts rezipiert worden sind. Vollständigkeit ist nicht angestrebt; besonders markante Fälle sollen im Mittelpunkt stehen.

³ Zu dieser Vorschrift s die umfassende Kommentierung von Hilty (2022), BSK KG 3 Abs. 2; Hilty, Früh (2017), S. 186 ff.

⁴ Der Bezug auf die „freiheitliche marktwirtschaftliche Ordnung“ findet sich zwar lediglich im Zweckartikel des Kartellgesetzes (Art. 1 KG). Der Systementscheid ist aber für die gesamte Rechtsordnung relevant.

⁵ S. z. B. BGE 126 III 129 E. 4 – Kodak.

⁶ Heinemann (2018a), N 56.

⁷ Hilty, Jaeger (2018).

2 Die Voraussetzungen für Immaterialgüterrechtsschutz

2.1 Ausgangspunkt

In ökonomischer Hinsicht sollen Immaterialgüterrechte für Erfindungen (Patentrecht) und Kreationen (Urheberrecht) Anreize dafür schaffen, technische und ästhetische Innovationen hervorzubringen. Ausschliesslichkeitsrechte verhindern Trittbrettfahren und machen bestimmte Formen des Wissens zum privaten und damit handelbaren Gut. Kennzeichenrechte (wie z. B. das Markenrecht) sollen Unklarheiten über den Marktauftritt und die Zuordnung von Produkten ausräumen und hierdurch Investitionen in Goodwill und Qualität lohnenswert machen sowie die Suchkosten der Abnehmer reduzieren. Die grundlegende ökonomische Maxime für die Schaffung von Immaterialgüterrechten sowie die Bestimmung ihres Umfangs ist ein Kosten-Nutzen-Kalkül: Der soziale Nutzen der Schutzrechte ist mit den sozialen Kosten zu vergleichen; die Differenz zwischen Nutzen und Kosten ist zu maximieren.⁸

Das Denken in den Kategorien von Nutzen und Kosten ist von grundlegender Bedeutung für das hier behandelte Thema. Schutzrechte mögen die Anreize von Einzelnen zur Hervorbringung von Innovationen vergrössern. Gleichzeitig verkleinert die Schutzausdehnung aber die Handlungsspielräume Dritter und kann Folgeinnovationen erschweren, wodurch die Wettbewerbsintensität abnimmt. Der Entscheid über die Schutzrechtsgestaltung sollte nicht von Einzeleffekten, sondern der Gesamtbilanz für Wirtschaft und Gesellschaft abhängen. Daraus folgt auch, dass es bei der Ausgestaltung der Immaterialgüterrechte (wie bei der Konstituierung beliebiger *property rights*) nicht um den maximalen, sondern den optimalen Schutzzumfang zu gehen hat. Sowohl *underprotection* als auch *overprotection* sind volkswirtschaftlich schädlich.⁹

Die Schutzrechte des geistigen Eigentums haben Relevanz für alle Bereiche der Gesellschaft. Grundrechte, Schutz der Privatsphäre, Ethik, öffentliche Gesundheit, Konsumentenschutz und viele andere Aspekte können je nach Thema von ausschlaggebender Bedeutung für die Grenzziehung sein. Der in diesem Beitrag im Mittelpunkt stehende volkswirtschaftliche Ansatz soll nicht die Berechtigung anderer Aspekte für die Ausformung des Immaterialgüterrechts in Zweifel ziehen. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, bei Zielkonflikten die relevanten Güterabwägungen vorzunehmen.

2.2 Schutzgegenstand

2.2.1 Patentrecht

Die grundlegende Frage besteht darin, was überhaupt geschützt werden soll. So ist im Patentrecht die Entscheidung fundamental, dass nur Erfindungen, nicht aber Entdeckungen patentierbar sind.¹⁰ Es muss also eine Lehre zum technischen Han-

⁸ S. den Überblick bei Heinemann (2002), S. 15 ff.

⁹ Hilty, Jaeger (2018), S. 5.

¹⁰ Art. 52 Abs. 1, Abs. 2 lit. a EPÜ; dem Gesetzgeber war dies so einleuchtend, dass er in Art. 1 PatG auf einen ausdrücklichen Ausschluss der Entdeckungen verzichtet hat.

deln vorliegen; die bloße Einsicht in technische Zusammenhänge reicht nicht aus. Technisches Wissen ohne Handlungsanweisung bleibt also dem Sonderrechtsschutz verschlossen, was von elementarer Bedeutung für wettbewerbliche Handlungsspielräume ist.

Die Grenzen dieser Weichenstellung werden in der Gentechnologie getestet, ja überschritten. Gensequenzen sind gem. Art. 1b Abs. 2 PatG patentierbar, wenn sie technisch bereitgestellt werden, ihre Funktion konkret angegeben wird und die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen erfüllt sind. Dies steht im Gegensatz zur Rechtslage in den USA, wo der US Supreme Court in *Myriad Genetics*¹¹ die Grenze zwischen Entdeckung und Erfindung anders gezogen hat: Dort sind Erzeugnispatente auf isolierte DNA grundsätzlich ausgeschlossen.¹² Es erscheint in der Tat bedenklich, den Begriff der Erfindung auf natürlich vorkommende Stoffe auszuweiten, auch wenn zusätzlich die Angabe ihrer Funktion verlangt wird.¹³

2.2.2 Urheberrecht

Entsprechend ist für das Urheberrecht die *idea-expression dichotomy* kennzeichnend: Wie in Art. 9 Abs. 2 TRIPs festgehalten ist, erstreckt sich der urheberrechtliche Schutz „auf Ausdrucksformen, nicht aber auf Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche“. Dahinter steht das Anliegen, dass der Wettbewerb zwischen Anwendungen derselben Idee möglich bleiben muss. Die Gerichte in der EU und der Schweiz haben diesen Zusammenhang am Beispiel des urheberrechtlichen Softwareschutzes durchdekliniert. Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache *SAS Institute*¹⁴ entschieden, dass weder die Funktionalität eines Computerprogramms, noch die Programmiersprache noch Dateiformate eine Ausdrucksform darstellen und somit nicht urheberrechtlich geschützt sind. Der Erwerber einer Softwarelizenz ist also berechtigt, das Funktionieren eines Computerprogramms zu untersuchen und zu testen, um die zugrunde liegenden Ideen und Grundsätze zu ermitteln. Der Gerichtshof begründet dies mit dem Bedürfnis nach Wettbewerb. Räumte man nämlich auch der Funktionalität eines Computerprogramms Urheberrechtsschutz ein, würde man „zum Schaden des technischen Fortschritts und der industriellen Entwicklung die Möglichkeit eröffnen, Ideen zu monopolisieren.“¹⁵

Im selben Sinn hat das schweizerische Bundesverwaltungsgericht zum urheberrechtlichen Schutz von Schnittstelleninformationen und Schnittstellen entschieden. Der Zweck des Urheberrechts bestehe im Schutz des Rechtsinhabers vor unrechtmässiger Vervielfältigung, „nicht aber vor einer Konkurrenzierung der EDV-

¹¹ 569 U.S. 576 (2013).

¹² S. die Analyse von Ling (2013), S. 784 f.

¹³ S. auch die Kritik von Batista, Gautschi (2018), S. 430, an der (der Schweiz ähnlichen aber nicht identischen) Rechtslage in der EU.

¹⁴ EuGH vom 2. Mai 2012, C-406/10 – SAS Institute.

¹⁵ Ibid., Rn. 40.

Komponente durch EDV-Komponenten anderer Wirtschaftsteilnehmer“.¹⁶ In seiner Argumentation nimmt das Gericht auch Bezug auf die urheberrechtlichen Dekompilierungsregeln (Art. 21 URG). Immaterialgüterrechtliche Schrankenregelungen (hierzu unten 3) können also massgeblichen Einfluss auf die Bestimmung des Zwecks von Immaterialgüterrechten haben.

2.2.3 Fazit

Der Wettbewerbsbezug ist von grundlegender Bedeutung für die Bestimmung des Schutzgegenstands durch Gesetzgeber und Rechtsanwendung. Fehler an dieser Stelle können verheerende Konsequenzen für das Gesamtsystem haben. Von fundamentaler Bedeutung ist die Beschränkung des Patentschutzes auf Erfindungen und des urheberrechtlichen Schutzes auf Ausdrucksformen. Diese Eingrenzung ist unerlässlich, um den nötigen Raum für Interoperabilität und konkurrierende Produkte zu gewährleisten.

2.3 *Materielle Schutzvoraussetzungen*

Nach sorgsamer Definition des Schutzgegenstands spielen die materiellen Schutzvoraussetzungen eine entscheidende Rolle für eine funktionsgemässe Ausgestaltung der Immaterialgüterrechte. Dies sei am Beispiel des Patent- und des Markenrechts veranschaulicht.

2.3.1 Patentrecht

Eine Erfindung muss neu und gewerblich anwendbar sein und ausreichend offenbart werden. Ausserdem darf sie sich nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, Art. 1 Abs. 2 PatG. Strengere Anforderungen an die Erfindungshöhe begründete das Bundesgericht in einem bekannten Urteil aus dem Jahr 1937 damit, dass „die ausserordentliche Vermehrung der Zahl der Patente die Bewegungsfreiheit auf industriellem Gebiete stark eingeschränkt“ habe, und dass „sich allmählich eine eigentliche Bekämpfung der sich konkurrenzierenden Unternehmungen auf wirtschaftlichem Gebiet vermittelst des Patentschutzes herausgebildet hat“.¹⁷ Die sich anschliessenden Debatten und legislatorischen Entwicklungen sind ein Lehrstück zum Thema der eingangs erwähnten interessengebundenen Gesetzgebung.¹⁸

¹⁶BVGer vom 18. Dezember 2018, B-831/2011, E. 610 – Dynamic Currency Conversion (DCC).

¹⁷BGE 63 II 271 E. 3.

¹⁸Nachzeichnung beispielsweise bei Schweizer, Zech (2019) SHK PatG I N 51 f.

Eine Stärkung der materiellen Schutzvoraussetzungen strebt das jüngste Revisionsvorhaben an. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob im schweizerischen Patenterteilungsverfahren der Grundsatz der Vollprüfung eingeführt werden soll. Nach geltender Rechtslage prüft das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nicht die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit, Art. 59 Abs. 4 PatG. Die Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes vom November 2022 legt nach kontroverser Vernehmlassung folgenden Kompromissvorschlag vor: Anmelder und Dritte sollen die Möglichkeit erhalten, eine Vollprüfung zu beantragen. Daneben soll das teilgeprüfte Patent bestehen bleiben, die Recherche zum Stand der Technik aber obligatorisch werden. Auf die Einführung eines Gebrauchsmusters wird angesichts der Aufrechterhaltung des teilgeprüften Patents verzichtet.¹⁹

Nach dem oben skizzierten Ausgangspunkt (s.o. 2.1) sollte die Frage entscheidend sein, ob die Gesetzesänderung zur Maximierung der Differenz zwischen dem sozialen Nutzen und den sozialen Kosten beiträgt. Der Vorteil einer Vollprüfung besteht darin, dass weniger Patente erteilt werden, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen. Solche «Junk Patents» können zwar vor Gericht angegriffen werden. Angesichts der technischen Komplexität und des Kostenrisikos gerichtlicher Verfahren werden aber gerade auch KMU häufig vor einer gerichtlichen Überprüfung des Patents zurückschrecken. Die Vollprüfung trägt also zur Erhaltung wettbewerblicher Handlungsspielräume bei.²⁰

Diesem und anderen Vorteilen der Reform stehen die Kosten gegenüber, die mit der Einführung einer Vollprüfung verbunden wären. In der Vernehmlassung²¹ ist darauf hingewiesen worden, dass für sämtliche Patentklassen qualifizierte Prüfkkräfte zur Verfügung stehen müssten. Die bereits bestehende Infrastruktur beim Europäischen Patentamt würde dupliziert.²² Die Botschaft nimmt eine Abschätzung der finanziellen und personellen Auswirkungen vor. Der Gesamtaufwand des IGE im Anmeldeverfahren steige deutlich, könne aber durch Gebührenerhöhungen und Mehreinnahmen gedeckt werden.²³ Die Schätzungen beruhen allerdings auf variablen Kosten, nämlich Fallzahlen, und gehen nicht auf das von der Kritik hervorgehobene Problem ein, wie mit dem Bedarf nach Patentprüfenden in sämtlichen Patentklassen umzugehen ist.

Die Kosten-Nutzen-Analyse ergibt also kein klares Ergebnis. In den parlamentarischen Beratungen sollten deshalb weitere Erkundigungen eingeholt werden. Insbesondere sollte abgeklärt werden, wie gross der zusätzliche Bedarf an Prüfressourcen ist, und inwieweit kreative Lösungen, z. B. die Delegation bestimmter Prüfbereiche an das Europäische Patentamt, Abhilfe schaffen könnten.²⁴ Hilfreich wäre auch die rechtsvergleichende Untersuchung der Frage, wie andere Länder vergleichbarer Grösse das Ressourcenproblem bei der Patentprüfung lösen. Bei der

¹⁹Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes vom 16. November 2022, BBl 2023 7.

²⁰Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes, S. 78.

²¹S. hierzu IGE (2021).

²²Bechtold et al. (2021), S. 2 f.

²³Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes, S. 71 ff.

²⁴Schon jetzt werden ausländischer Patentämter mit der Durchführung der Recherche beauftragt, s. hierzu und zur geplanten Weiterentwicklung Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes, S. 24, 38, 52 f.

Gesamtabwägung sollte der Wettbewerbsbezug hinreichend gewürdigt werden. Auch wenn von den in der Schweiz geltenden Patenten 95 % vom Europäischen Patentamt und lediglich 5 % vom IGE erteilt werden, und auch wenn letzteren möglicherweise nur eine eingeschränkte technische oder wirtschaftliche Tragweite zukommt,²⁵ wiegt der Aspekt eines funktionswidrigen Einsatzes von Registerrechten doch schwer.²⁶ Es besteht ein starkes öffentliches Interesse daran, dass es nicht zur Erteilung von Schutzrechten kommt, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen.

Deshalb ist es auch von grösster Bedeutung, dass unrichtige Erteilungen möglichst rasch und kostengünstig aus der Welt geschafft werden können. Vor diesem Hintergrund ist von der beabsichtigten Abschaffung des Einspruchsverfahrens abzuraten. Der Einspruch ist ein wichtiges Instrument zur Korrektur unrichtiger Patenterteilungen und erfreut sich beispielsweise beim Europäischen Patentamt grosser Beliebtheit. 2021 kam es dort zu 129.123 Einsprüchen. 25.9 % aller erteilten Patente wurden widerrufen und 41.8 % modifiziert.²⁷ Anstatt auf die praktische Bedeutungslosigkeit des Einspruchsverfahrens in der Schweiz zu verweisen,²⁸ sollten – gerade auch im Hinblick auf die abweichende Situation beim Europäischen Patentamt – die Gründe hierfür aufgezeigt und das Einspruchsverfahren attraktiver ausgestaltet werden.

2.3.2 Markenrecht

Marken sollen die Zuordnung von Produkten erlauben, Investitionen lohnenswert machen und Suchkosten reduzieren (s.o. 2.1). Der Wettbewerb wird durch diesen Zusammenhang gestärkt. Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die „Gemeingut“ sind. Gemeingut liegt sowohl bei fehlender Unterscheidungskraft als auch bei einem Freihaltebedürfnis vor.²⁹ Von besonderer Wettbewerbsrelevanz ist das Freihaltebedürfnis. Das Bundesgericht hat diesen Zusammenhang wie folgt beschrieben:

Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen.³⁰

²⁵ So das Argument von Bechtold et al. (2021), S. 4.

²⁶ Das Interesse von Unternehmen daran, Schutzrechte geltend zu machen, die nicht die Voraussetzungen erfüllen (s. Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes, S. 15), sollte deshalb von vornherein nicht in die Abwägungsvorgänge eingestellt werden.

²⁷ Europäische Patentorganisation (2022) Statistics 2021. München, S. 10, 12. https://www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/596/en/CA-F_5-22_en.pdf. Zuletzt besucht am 23. März 2023.

²⁸ Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes, S. 15, 25: Seit der Einführung 2008 wurde vom Einspruchsverfahren kein einziges Mal Gebrauch gemacht.

²⁹ Aufgrund der inhaltlichen Nähe der Unterscheidungskraft zum Kennzeichenbegriff wird Art. 2 lit. a MSchG hier im Zusammenhang mit den materiellen Schutzvoraussetzungen behandelt.

³⁰ BGE 139 III 176 E. 2 – You; näher zur Freihaltebedürftigkeit s. Arnet (2004), S. 831.

Beispielsweise hat das Bundesgericht dem Personalpronomen „You“ ein solches Freihaltebedürfnis attestiert: Die Konkurrenten seien hierauf angewiesen, um auf Englisch die Abnehmer persönlich zu adressieren. Eine „Monopolisierung“ dieses Worts scheidet jedenfalls in Alleinstellung als Wortmarke aus.³¹ Der Ausschlussgrund kann zwar durch Verkehrsdurchsetzung überspielt werden. Nach ständiger Rechtsprechung kommt dies aber nicht in Betracht, wenn ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Dies ist dann der Fall, wenn das Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im wirtschaftlichen Verkehr unverzichtbar ist.³²

Diese hohen Voraussetzungen sind beim Wort „Post“ hinsichtlich einschlägiger Tätigkeiten erfüllt. Die Konkurrenten der Schweizerischen Post sind in Bezug auf Zustellungs- und Beförderungsdienstleistungen auf die Verwendung der Bezeichnung „Post“ angewiesen.³³ Im konkreten Fall besteht sogar ein qualifizierter Wettbewerbsbezug. Die Nutzung des Zeichens „Post“ ist für die Konkurrenten auch deshalb essentiell, weil die Postbeförderung lange einem staatlichen Monopol unterlag und die Marktöffnung nicht dadurch behindert werden soll, dass die einschlägigen Bezeichnungen dem Altsassen vorbehalten bleiben. Das Bundesverwaltungsgericht hat aus diesem Zusammenhang die Schlussfolgerung gezogen, dass in der Regel ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen sei, wenn ein langjähriges staatliches Monopol aufgehoben wird: Das Monopol soll durch den Markenschutz nicht verlängert werden.³⁴ Die Wettbewerbsorientierung des Immaterialgüterrechts hat also auch einen spezifischen Bezug zum Sonderthema der staatlichen Monopole.³⁵

Während in den genannten Fällen Markenschutz versagt wurde, hat das Bundesgericht in Bezug auf den Lindt'schen Goldhasen die einschlägigen dreidimensionalen Formmarken bestätigt. Das Bundesgericht bejahte zwar nicht originäre, wohl aber derivative Unterscheidungskraft qua Verkehrsdurchsetzung. Der konkurrierende Schokohase von Lidl führe zu Verwechslungsgefahr. Nicht die zahlreichen Unterschiede im Detail seien entscheidend, sondern der Gesamteindruck, nämlich „die grossen Züge der Hasen“.³⁶ Die sich hieraus ergebende Verwechslungsgefahr werde auch nicht durch das auf dem Konkurrenzhasen aufgedruckte Etikett ausgeräumt.

³¹ BGE 139 III 176 E. 4, 5.2 – You.

³² BGE 134 III 314 E. 2.3.3-2.4 – M; kritisch Ritscher (2009), S. 173 f., unter Verweis auf die gesetzliche Regelung, nach der ein absolutes Freihaltebedürfnis, also ein Schutzausschluss auch bei Verkehrsdurchsetzung, zwar in Art. 2 lit. b MSchG, nicht aber in lit. a vorgesehen sei. Für das Generalthema dieses Aufsatzes s. seine Feststellung, „dass das Ausmass einer durch die Eintragung eines Zeichens als Marke bewirkten Beschränkung des Wettbewerbs – also des Schutzzumfangs – sehr wohl schon bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit zu berücksichtigen ist“.

³³ BGer vom 1. Dezember 2008, 4A-370/2008, E. 5.2, 5.4 – Post.

³⁴ BVer vom 22. Februar 2013, B-2999/2011, E. 7.2 – Die Post.

³⁵ S. auch die Analyse von Hilty, Jaeger (2018), S. 682 f.: „Es ist kein Zufall, dass beispielsweise jene Postämter, die traditionell die Farbe Gelb benutzen, just zu dem Zeitpunkt ‚ihr‘ Gelb zu monopolisieren versuchten, als die Postdienstleistungen in Europa liberalisiert wurden. Damit sollte das Markenrecht dafür instrumentalisiert werden, die Liberalisierung im Binnenmarkt zu unterwandern“.

³⁶ BGer vom 30. August 2022, 4A_587/2021, E. 8.3 – Goldhase.

Gerade bei Lebensmitteln könne „nicht ohne Weiteres angenommen werden, der mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit handelnde Käufer orientiere sich durch die Lektüre der Anschriften“.³⁷

Konkurrierende Schokoladenprodukte in Hasenform werden durch diese Argumentation in zu grossem Umfang ausgeschlossen.³⁸ Insbesondere der Anbringung des Etiketts am Konkurrenzprodukt wird nicht annähernd der richtige Stellenwert eingeräumt. Es ergibt sich aus ständiger Rechtsprechung, dass bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs der Namensangabe besonderes Gewicht zukommt.³⁹ Für Schokolade hat das Bundesgericht in einem älteren Entscheid die Bedeutung der Namensangabe sogar akzentuiert.⁴⁰ Allgemein gilt oder sollte gelten, dass Verwechslungsgefahr durch hinreichend klarstellende Zusätze beseitigt wird.⁴¹ Das Etikett auf dem Konkurrenzhasen ist deutlich hervorgehoben. Eine Verwechslungsgefahr wird hierdurch ausgeschlossen. Funktionswidrig gewährt das Bundesgericht Schutz vor Imitation, obwohl der Kennzeichenschutz lediglich Schutz vor Konfusion einräumen sollte. In Zukunft sollte klarstellenden Zusätzen wieder das gebührende Gewicht eingeräumt werden. Die Nachahmung einer Form bei Ausschluss von Verwechslungsgefahr durch prägnante Etikettierung muss in Abwesenheit anderweitigen Sonderrechtsschutzes (Urheber- oder Designrecht) im Interesse des Wettbewerbs frei bleiben.⁴²

2.3.3 Fazit

Nicht weniger bedeutend als die adäquate Definition des Schutzgegenstands ist die funktionsgemässe Ausformulierung und Auslegung der materiellen Schutzvoraussetzungen. Bei den Formmarken ist zu berücksichtigen, dass sie ungleich stärker in den freien Wettbewerb eingreifen als Wortmarken.⁴³ Während die sozialen Kosten

³⁷ Ibid., E. 8.4.

³⁸ Zu Recht kritisch gegenüber der weiten Bestimmung des Schutzzumfangs in diesem Fall Brauchbar Birkhäuser, Brettschneider (2023), S. 240 ff.

³⁹ BGE 116 II 365 E. 4c. Der Fall betrifft zwar den wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz; der Begriff der Verwechslungsgefahr ist aber für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu bestimmen.

⁴⁰ BGE 95 II 191 E. II.3c: „Bei Schokoladen kommt dieser Namensangabe entgegen der Regel besonderes Gewicht zu, weil die schweizerische Bevölkerung im Allgemeinen zwischen den verschiedenen Schokoladeerzeugnissen sehr wohl zu unterscheiden weiss und sich eine Schokolade in erster Linie nach dem Namen des Herstellers merkt“.

⁴¹ Heinemann (2018b), N 55.

⁴² S. auch die Kritik von Hilty, Jaeger (2018), S. 682: „Berühmt geworden sind etwa die Bemühungen von Lindt, den Goldhasen als beliebtes Schokoladenprodukt zu Ostern für sich zu monopolisieren. Eine so weitreichende ausschliessliche Zuweisung eines ganzen Produkts zu einem einzigen Marktteilnehmer ist schlicht nicht notwendig, um die angesprochenen Frustrationen von Marktteilnehmern zu vermeiden, sondern vielmehr ein offensichtliches Vehikel dafür, Wettbewerb zu beseitigen“.

⁴³ Heinrich, Ruf (2005), S. 263.

durch den Ausschluss von der Marke normalerweise gering sind, da es sich bloss um Bezeichnungen handelt, steigen die sozialen Kosten, wenn über den Weg der Formmarke nicht nur Zeichen, sondern ganze Produkte gesperrt werden. Hierauf ist bei der Bestimmung der Schutzvoraussetzungen gebührende Rücksicht zu nehmen.

3 Schutzausnahmen und -beschränkungen

3.1 Allgemeines

Die Hintergründe von Schutzausnahmen und -beschränkungen sind sehr heterogen und können nicht auf einen Nenner gebracht werden. Hier seien einige Ausnahmebestimmungen herausgegriffen, die einen besonderen Wettbewerbsbezug haben. Im Patentrecht soll das Forschungs- und Versuchsprivileg (Art. 9 Abs. 1 lit. b PatG) auch Weiterentwicklungen und das *inventing around*, also Innovations- und Substitutionswettbewerb fördern. Der Anspruch auf Erteilung einer Abhängigkeitslizenz nach Art. 36 PatG soll die Blockade wichtigen Innovationswettbewerbs auflösen. Im Urheberrecht soll die Dekompilierungsschranke (Art. 21 URG) die Interoperabilität von Computerprogrammen gewährleisten, um dadurch den Wettbewerb zwischen konkurrierenden Herstellern sicherzustellen.⁴⁴ Die Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern in Art. 23 URG soll nicht nur die Vielfalt des Kulturlebens schützen, sondern auch Monopolstellungen vermeiden. Schutzrechtsübergreifend sollen die Erschöpfungsregeln Parallelimporte ermöglichen und die Preise im Inland stärkerem Wettbewerbsdruck aussetzen.⁴⁵

Schliesslich gehören in diesen Zusammenhang Einschränkungen auf der Durchsetzungsseite. Auf der Grundlage traditioneller *Equity*-Prinzipien in Common-Law-Jurisdiktionen hat der US Supreme Court in *eBay v. MercExchange* entschieden, dass im Fall einer Schutzrechtsverletzung ein Unterlassungsanspruch nicht automatisch besteht, sondern nur bei Vorliegen von vier Voraussetzungen zugesprochen wird.⁴⁶ Hierdurch soll sichergestellt werden, dass das Vorliegen einer Schutzrechtsverletzung nur in besonders gelagerten Fällen dazu benutzt werden kann, eine konkurrierende Produktionslinie aus dem Verkehr zu ziehen. Liegen die Voraussetzungen des *four-factor test* nicht vor, muss sich der Schutzrechtsinhaber mit Schadenersatz begnügen. Im schweizerischen Recht existiert eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs auf Gesetzebene nicht.⁴⁷ In der Literatur werden solche Überlegungen aber durchaus angestellt.⁴⁸

⁴⁴Hilty (2020), Rn. 543.

⁴⁵Vgl. BGE 124 III 321 E. 2i – Nintendo: „Das Gewinninteresse des Rechtsinhabers vermag deshalb das allgemeine Interesse am freien Handel und an der Ermöglichung des Wettbewerbs nicht aufzuwiegen [...]“.

⁴⁶US Supreme Court, *eBay Inc. v. MercExchange*, 547 U.S. 388 (2006).

⁴⁷Hingegen kennt das deutsche Patentrecht seit 2021 eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs aus Gründen der Verhältnismässigkeit, s. § 139 Abs. 1 S. 3 D-PatG.

⁴⁸S. z. B. de Werra (2008).

3.2 *Formmarken und technische Bedingtheit*

Höchste Wettbewerbsrelevanz hat der Ausschluss des Markenschutzes für technisch notwendige Formen in Art. 2 lit. b MSchG. Technische Notwendigkeit liegt vor, wenn den Konkurrenten für ein vergleichbares Produkte entweder überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht „oder im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann“, z. B. weil sie weniger praktisch, weniger solide oder aber teurer ist.⁴⁹ In Bezug auf Formmarken für Lego-Klemmbausteine entschied das Bundesgericht, dass Unwirtschaftlichkeit alternativer Formen bereits bei geringen Mehrkosten zu bejahen sei. Das Bundesgericht hielt fest: „Im Sinne der Gleichbehandlung im funktionierenden Wettbewerb ist den Konkurrenten eine gleichwertige Ausgangslage zu erhalten“.⁵⁰ Dies zeigt den hohen Stellenwert des Wettbewerbsgedankens bei der Auslegung von Schutzausnahmen. Die Wettbewerbsorientierung dieser Auslegung ist zu begrüßen, zumal die letzten einschlägigen Lego-Patente 1978 ausgelaufen waren, Imitationswettbewerb also möglich und wünschenswert wurde.⁵¹

Ein solcher Zusammenhang mit dem Ablauf von Schutzrechten besteht auch bei den Nespresso-Kaffeekapseln. Nach Ende des Patentschutzes erwirkte Nestle beim IGE eine Formmarke. Das Bundesgericht erklärte die Marke 2021 wegen technischer Notwendigkeit für nichtig. In diesem Zusammenhang machte das Bundesgericht grundlegende Ausführungen zum Verhältnis von Markenschutz und Wettbewerbsordnung: Das Markenrecht trage zum guten Funktionieren des Wettbewerbssystems bei, weshalb Wettbewerbsüberlegungen heranzuziehen seien, um den Begriff der technischen Notwendigkeit auszulegen. Das Markenrecht dürfe nicht dazu dienen, immerwährende Monopole einzuräumen. Der Patentschutz ermögliche die Amortisation der getätigten Investitionen; seine zeitliche Begrenzung ziele darauf ab, den Markt nach Ablauf des Schutzes dem Wettbewerb zu öffnen.⁵²

⁴⁹BGE 129 III 514 E. 2.4.2, 3.2.4 – Lego III. Der Alternativformtest unterscheidet sich von der Prüfung der technischen Erforderlichkeit in der EU, s. hierzu die Analyse in BGE 147 III 517 E. 6.3 – Nespresso VII und die Zusammenfassung in E. 6.5: „le Tribunal fédéral a pris l’option d’interpréter plutôt strictement la notion de ‘nécessité technique’ et de rechercher si les concurrents disposent de solutions alternatives – contrairement à la pratique européenne“.

⁵⁰BGer vom 3. Juli 2012, 4A_20/2012, E. 3.2 – Lego IV.

⁵¹S. auch EuGH vom 14. September 2010, C-48/09 P – Lego: Der Europäische Gerichtshof hatte ebenfalls technische Erforderlichkeit bejaht und dabei auf den Zusammenhang mit dem Wettbewerbssystem verwiesen (s. Rn. 44 ff.).

⁵²BGE 147 III 517 E. 6.5 – Nespresso VII. Für eine Ausrichtung am markenrechtlichen Spezialitätsprinzip hingegen Burnier, Schäffler (2022), S. 58 f.: Eine wettbewerbsbezogene Betrachtung soll dem Kartellrecht vorbehalten bleiben. Gegen eine solche Arbeitsteilung s. die Problemanalyse oben in Abschn. 1.

3.3 Fazit

Auch die Schutzausnahmen und -beschränkungen tragen wesentlich dazu bei, den Immaterialgüterschutz in die Wettbewerbsordnung einzupassen. Es gilt nicht etwa der Grundsatz, dass Ausnahmen eng auszulegen sind. Vielmehr sind sie so anzuwenden, dass ihr Zweck auch erfüllt wird.⁵³ Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Rechtsgebieten gehen in alle Richtungen. So beeinflusst der Wettbewerbsgedanke, wie gezeigt, die Auslegung der absoluten Ausschlussgründe des Markenrechts. Umgekehrt nimmt aber auch das Markenrecht Einfluss beispielsweise auf die Auslegung des UWG. So können die Ausschlussgründe des Markenrechts nicht dadurch überspielt werden, dass in ihrem Gegenstandsbereich lauterkeitsrechtlicher Schutz, z. B. wegen Verwechslungsgefahr, zugesprochen wird.⁵⁴

4 Folgerungen

Die Immaterialgüterrechte spielen eine wichtige Rolle im Wirtschaftssystem, wobei sich ihre Funktion je nach Schutzrecht unterscheidet. Grundlegend ist die Einsicht, dass es sich beim Recht des geistigen Eigentums nicht um ein vom Rest der Rechtsordnung isoliertes Rechtsgebiet handelt, sondern dass es eng mit dem Gesamtsystem, insbesondere auch der Wettbewerbsordnung, vernetzt ist. Dies ist nicht nur auf der Ebene der Gesetzgebung, sondern auch bei der Rechtsanwendung zu berücksichtigen. So sind nicht nur die Auswirkungen auf die Innovationsanreize des Rechtsinhabers zu berücksichtigen, sondern auch die Folgen für den Wettbewerb. Wettbewerbsgesichtspunkte fließen also nicht nur extern über das Wettbewerbsrecht ein, sondern sind auch intern von Bedeutung, nämlich bei der angemessenen Ausgestaltung und Auslegung des Immaterialgüterrechts. Den internen Schranken kommt sogar ein Primat vor den externen Schranken aus anderen Rechtsgebieten zu. Schutzübertreibungen können nicht durch den Hinweis auf die Existenz externer Schranken gerechtfertigt werden. Oder, wie es *Reto Hilty* auf der eingangs erwähnten Tagung so prägnant formuliert hat: „Letztlich kann eine externe Beschränkung niemals das wiedergutmachen, was wir am Anfang im Schutzrecht selbst falsch angelegt haben“.⁵⁵ Rechtsetzung und Rechtsanwendung sind gut beraten, das Werk des Jubilars aufmerksam zu studieren, um solche Fehler von vornherein zu vermeiden.

⁵³Zu Recht führen Hilty, Jaeger (2018), S. 669, aus, „dass das (auch in der europäischen Rechtsprechung nach wie vor vertretene) Dogma einer notwendigerweise engen Auslegung von Schranken nicht haltbar ist: Schutzbegrenzungen sind, wie jede andere Rechtsnorm auch, auf eine bestimmte Funktion ausgerichtet. Sie sind folglich so auszulegen, dass sie diese Funktion möglichst wirksam erfüllen können“.

⁵⁴Heinemann (2018a), N 50.

⁵⁵Hilty (2004), S. 2 f.

Literatur

- Arnet R (2004) Markenschutz für Formen. *Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht*:829–840
- Batista PHD, Gautschi A (2018) Stoffschutz. In: Hilty RM, Jaeger T (Hrsg) *Europäisches Immaterialgüterrecht – Funktionen und Perspektiven*. Springer, Berlin/Heidelberg, S 407–432
- Bechtold St, Hilty RM, Rigamonti CP, Thouvenin FI, de Werra J (2021) Stellungnahme zur Revision des Patentgesetzes. Zürich. https://www.unige.ch/droit/index.php/download_file/view/3804/3355. Zugegriffen am 23.03.2023
- Brauchbar Birkhäuser S, Brettschneider S (2023) Umfassender Markenschutz für Lindt-Goldhasen – Gerechtfertigter Eingriff in die Gestaltungsfreiheit? *Aktuelle Juristische Praxis*:238–242
- Burnier M, Schäffler A (2022) (Kein) Markenschutz für die Nespresso-Kapsel? *Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht*:57–61
- Heinemann A (2002) *Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung – Eine grundlagenorientierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen Eigentums*. Mohr Siebeck, Tübingen
- Heinemann A (2018a) *Lauterkeitsrecht und Immaterialgüterrecht*. In: Heizmann R, Loacker L (Hrsg) *UWG-Kommentar*. Dike, Zürich/St. Gallen, Rn. 1–65
- Heinemann A (2018b) *UWG 3 I lit. d*. In: Heizmann R, Loacker L (Hrsg) *UWG-Kommentar*. Dike, Zürich/St. Gallen, Rn. 1–180
- Heinrich P, Ruf A (2005) Die Formmarke nach „Lego III“, „Swatch-Uhrenarmband“ und „Katalysatorträger“. *Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht*:253–265
- Hilty RM (2004) *Tagung Interessenausgleich im Urheberrecht – Zusammenfassung und Ausblick*, München. <https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/projekte/TagungInteressenausgleich-Zusammenfassung.pdf>. Zugegriffen am 23.03.2023
- Hilty RM (2020) *Urheberrecht*, 2. Aufl. Stämpfli, Bern
- Hilty RM (2022) *KG 3 Abs. 2*. In: Amstutz M, Reinert M (Hrsg) *Basler Kommentar, Kartellgesetz*, 2. Aufl. Helbing & Lichtenhahn, Basel
- Hilty RM, Früh A (2017) *Lizenzkartellrecht*. Stämpfli, Bern
- Hilty RM, Jaeger T (Hrsg) (2018) *Europäisches Immaterialgüterrecht – Funktionen und Perspektiven*. Springer, Berlin/Heidelberg
- Hilty RM, Peukert A (Hrsg) (2004) *Interessenausgleich im Urheberrecht*. Nomos, Baden-Baden
- Institut für Geistiges Eigentum, IGE (2021) *Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente – Bericht über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens*, Bern. https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6020/57/cons_1/doc_7/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6020-57-cons_1-doc_7-de-pdf-a.pdf. Zugegriffen am 23.03.2023
- Ling P (2013) *US Supreme Court erklärt Patente auf isolierte DNA für ungültig*. *Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht*:781–785
- Ritscher M (2009) *Anmerkung zu Bundesgericht – Post*. *Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht*:172–174
- Schweizer M, Zech H (2019) *PatG 1*. In: Schweizer M, Zech H (Hrsg) *Stämpflis Handkommentar, Patentgesetz*. Stämpfli, Bern
- Werra J de (2008) *La mise en œuvre judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle: réflexions prospectives sur les conditions des actions défensives en interdiction et en cessation*. *Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht Sonderheft*:5–21