

**Question A: Kann das Lauterkeitsrecht den Schutz der Spezialgesetze des Geistigen Eigentums ergänzen oder ersetzen, und wenn ja, in welchem Mass?**

Bericht für die Schweiz zuhanden des LIDC-Kongresses 2005 von David Aschmann<sup>1</sup>

**Erste Vorbemerkung: Vergleich von Schutzparametern des lauterkeitsrechtlichen und spezialgesetzlichen Schutzes**

Der folgende Vergleich und die Beantwortung der Teilfragen ist auf den zivilrechtlichen Schutz des Lauterkeitsrechts und der Spezialgesetze beschränkt. Straf- und verwaltungsrechtlicher Schutz dieser Gebiete folgen eigenen Strukturen. Question A wird in diesem Sinne einschränkend verstanden.

Question A fragt nach einem Vergleich der praktischen Auswirkungen beider Rechtsbereiche ("ergänzen oder ersetzen"), nicht etwa nach dem rechtshierarchischen, dogmatischen Verhältnis der Normen. Question A handelt darum nicht etwa nur von der oft unbeantworteten Frage der prozessualen (kumulativen oder alternativen) Anwendbarkeit des UWG neben den Spezialgesetzen, sondern allgemeiner von der praktischen Ergänzzbarkeit oder Ersetzbarkeit der Spezialgesetze auf dem Weg der Anrufung des Lauterkeitsrechts. Der folgende Vergleich von Schutzparametern beider Rechtsbereiche zeigt darum vorab auf, dass die Spezialgesetze mit Bezug auf gewisse Schutzparameter eine engere und mit Bezug auf andere Schutzparameter eine weitere Anspruchsgrundlage bieten als das UWG. Als Parameter werden hier jene Faktoren bezeichnet, anhand welcher sich der lauterkeitsrechtliche Schutz mit dem Schutz der Spezialgesetze vergleichen lässt, also zum Beispiel die Anwendbarkeits- und Gültigkeitsvoraussetzungen, Registrierungs Voraussetzungen oder der zeitliche Schutzzumfang etc.

**1. Breitere Anspruchsgrundlage im UWG als in den Spezialgesetzen**

**a) Vergleich der Anwendbarkeits-/Gültigkeitsvoraussetzungen**

Der Schutz der Spezialgesetze ist beschränkt auf Attribute der jeweiligen Schutzrechtskategorie.<sup>2</sup> Als "Kategorien" werden hier die einzelnen Schutzrechtstypen der Spezialgesetze bezeichnet, also die Marke, das Patent, das Werk usw. Während das UWG alle wiedererkennbaren Merkmale einer Ware, Leistung oder Person als Gesamtheit und im Wechselspiel schützt, können mit einer Marke nur graphisch-darstellbare und kennzeichnende, mit einem Design nur gestalterische, mit einem Patent nur gewerblich anwendbare und technische und mit einem Urheberrecht wiederum nur künstlerisch-individualisierende Merkmale geschützt werden. In der Realität ist eine Ware oder Dienstleistung kaum vorstellbar, deren wiedererkennbaren Merkmale mit nur einem einzigen Schutzrechtstyp korrelieren. Die Kategorienfixierung der Spezialgesetze erfolgt also nicht marktabhängig, sondern beschränkt bewusst die Anspruchsgrundlage der Spezialgesetze.

<sup>1</sup> Dr. iur., Zürich.

<sup>2</sup> Art. 1 DesG, Art. 2 Abs. 1 URG, Art. 1 Abs. 2 MSchG, Art. 1 Abs. 1 PatG.

Kein Unterschied ergibt sich dagegen aus den materiellen Voraussetzungen des Bestandes und der Gültigkeit, namentlich der Leistungshöhe ("Gemeingut", "Nichtnaheliegen", "Eigenart", "Gestaltungshöhe"<sup>3</sup>) und dem Freihaltebedürfnis. Diesbezüglich verwenden beide Normgruppen ähnliche Massstäbe.

#### **b) Vergleich der Registrierungs Voraussetzungen**

Die meisten Spezialgesetze setzen eine formelle Registrierung des Schutzgegenstandes und die Bezahlung einer Gebühr voraus. Mit der Registrierung werden Grenzen des Schutzgegenstandes fixiert. Jedes beim späteren Vertrieb noch hinzugefügte Element wird damit vom Schutz ausgeschlossen.<sup>4</sup> Das UWG verlangt dagegen keine Registrierung, sondern schützt nach einer Änderung auch wieder den neuen Marktauftritt des Berechtigten. Nur in viel geringerem Umfang lassen sich umgekehrt Elemente mitregistrieren, die beim Vertrieb des Schutzgegenstandes fehlen, und kann so ein überschüssender Schutz konstruiert werden.<sup>5</sup> Die formellen Voraussetzungen der Spezialgesetze führen somit zu einer Einschränkung ihrer Anspruchsgrundlage.

#### **c) Vergleich des zeitlichen Schutzzumfangs**

Mit Ausnahme von Markenrechten enden die unter den Spezialgesetzen gewährten Schutzrechte mit Ablauf der gesetzlichen Schutzperiode, ohne dass Anstrengungen des Rechteinhabers oder der Erfolg ihrer Vermarktung etwas daran ändern könnten. Im Lauterkeitsrecht besteht dagegen keine Höchstschutzdauer. Zeitlich besteht darum, ausser gegenüber dem Markenrecht, ebenfalls eine breitere Anspruchsgrundlage des UWG gegenüber den Spezialgesetzen.

#### **d) Vergleich der Schranken**

Das UWG kennt keine expliziten Schrankenbestimmungen. Es erfasst sogar Handlungen im Privatbereich, die einen Marktbezug haben.<sup>6</sup> Demgegenüber wird ein Schutzrecht unter den Spezialgesetzen durch abstrakte Schrankenbestimmungen – vor allem durch das Erfordernis eines gewerblichen verletzenden Gebrauchs – in seiner Wirkung absolut beschränkt.<sup>7</sup> Auch in dieser Hinsicht besteht also eine breitere Anspruchsgrundlage des UWG als bei den Spezialgesetzen.

---

<sup>3</sup> Art. 2 lit. a MSchG, Art. 1 Abs. 2 PatG, Art. 2 Abs. 1 DesG, Art. 2 Abs. 1 URG.

<sup>4</sup> Das Urheberrecht verlangt dagegen keine Registrierung und umfasst auch Bearbeitungen (Änderungen) der Erstfassung des Werks.

<sup>5</sup> Das Weglassen eines wesentlichen registrierten Elements – im Markenrecht nur während der Gebrauchs-Karenzfrist noch schutzerhaltend möglich – verändert den Gesamteindruck und damit wiederum den Schutz des tatsächlich verwendeten Kennzeichens oder Designs. Im Patentrecht können einzelne Erfindungsmerkmale zwar in Unteransprüchen hinzugefügt oder weggelassen werden, doch verhindert die Registrierung die Anmeldung jeder Weiterentwicklung, die sie nahe legt.

<sup>6</sup> Die unter dem UWG 1943 noch wie eine Schrankenbestimmung gehandhabte Voraussetzung des Wettbewerbsverhältnisses wurde in BGE 114/1988 II 111 E. 3b *Cebit* fallen gelassen und fehlt im UWG 1986. Zum Privatbereich im UWG H. P. WALTER in SMI 1992, 176.

<sup>7</sup> Zur Beschränkung auf gewerbliche Verletzungshandlungen vgl. Art. 9 DesG, Art. 13 Abs. 2 MSchG, Art. 19 Abs. 1 URG, Art. 8 Abs. 1 PatG.

### e) Vergleich der Verletzungshandlungen

Die in den Spezialgesetzen aufgezählten Verletzungshandlungen wie das Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, die Einfuhr oder Ausfuhr von Waren<sup>8</sup> sind objektive Tatbestandselemente der Schutzrechtsverletzung, also äusserliche Begehungshandlungen, die für eine Verletzung des Schutzrechts notwendig vorausgesetzt werden. Das UWG nennt in der Regel keine solchen Begehungshandlungen, sondern bedroht die unlautere Wirkung eines beliebigen Verhaltens bei anderen Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Irreführung, Herabsetzung, Verwechslung, Begünstigung etc. Diese Wirkung kann grundsätzlich auch auf andere Weise erreicht werden.<sup>9</sup> Mangels Fixierung auf bestimmte Verletzungshandlungen erweitert das UWG seine Anspruchsgrundlage im Vergleich zu den Spezialgesetzen also erneut.

### f) Vergleich des aktivlegitimierten Kreises

Die Klagebefugnis nach den Spezialgesetzen steht nur dem (oder den) Rechtsinhaber(n) zu. Insbesondere die Vertriebspartner, Lizenznehmer und Konsumenten bleiben damit von der Geltendmachung eines Schutzrechts ausgeschlossen. Die Klage gestützt auf UWG steht dagegen jedem zu, der "in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird"<sup>10</sup>. Zudem können auch Berufs- und Wirtschaftsverbände, Konsumentenschutzorganisationen und, zur Wahrung des Ansehens der Schweiz im Ausland, auch der Bund gestützt auf das UWG Zivilklage erheben.<sup>11</sup>

## 2. Breitere Anspruchsgrundlage im spezialgesetzlichen Schutz als im UWG

### a) Vergleich des sachlichen Schutzzumfangs

Unter den Spezialgesetzen ist der sachliche Schutzzumfang aus zwei Gründen meistens grösser als im UWG. Erstens deshalb, weil unter den Spezialgesetzen nur eine Auswahl von Leistungsmerkmalen massgeblich ist, während das UWG alle erkennbaren Merkmale der betreffenden Ware, Dienstleistung oder Unternehmung in die Beurteilung mit einbezieht. Dies folgt notwendig aus der Kategoriengebundenheit der Spezialgesetze<sup>12</sup>: Je weniger Merkmale schutzrelevant sind, desto grösser ist der sachliche Schutzzumfang dieser ausgewählten Merkmale. Zweitens bevorzugen die Spezialgesetze den Schutzrechtsinhaber, indem sie den Schutz ohne eine Abwägung der Interessen des Inhabers, des potentiellen Verletzers und weiterer Beteiligten im Einzelfall gewähren. Die Verhältnismässigkeit des Schutzes gegenüber dem sanktionierten Verletzer wird, analog zum Eigentum an Sachen, nicht berücksichtigt. Materielle Schutzrechtsverletzungen ohne erhebliches wirtschaftliches Interesse des Berechtigten an ihrer Verfolgung sind im Immaterialgüterrecht darum alltäglich und im Lauterkeitsrecht eher selten zu finden.

<sup>8</sup> Die Formulierungen in Art. 8 Abs. 2 PatG, Art. 9 Abs. 1 DesG und Art. 13 Abs. 2 MSchG sowie Art. 9-11 URG sind nicht einheitlich, beziehen sich aber auf ähnliche Tatbestände.

<sup>9</sup> Zum Beispiel könnte die Übermittlung von Konstruktionszeichnungen zum Bau einer patentverletzenden Maschine als selbständiges unlauteres Verhalten beurteilt werden, obwohl sie keine Verletzungshandlung nach Art. 8 Abs. 2 PatG, also keine Patentverletzung darstellt.

<sup>10</sup> Art. 9 Abs. 1 UWG.

<sup>11</sup> Art. 10 Abs. 2 UWG.

<sup>12</sup> Vgl. vorstehend, II.1.a).

## b) Vergleich des geographischen Schutzzumfangs

Das UWG setzt eine Wirkung des verletzenden Verhaltens auf dem Schweizer Markt voraus, lässt hierfür aber Begehungshandlungen im Ausland genügen.<sup>13</sup> Demgegenüber verlangen die Spezialgesetze einen verletzenden inländischen Gebrauch, der mindestens einen Warentransport in die Schweiz oder bei Marken eine gezielte Mitteilung in die Schweiz voraussetzt<sup>14</sup>, und bloss Reflexwirkungen am Schweizer Markt genügen nicht. Auf der anderen Seite ist im Lauterkeitsrecht der relevante Markt und folglich der inländische geographische Schutzzkreis häufig kleiner als die ganze Schweiz, während Immaterialgüterrechte stets landesweit gelten. Im Ergebnis überwiegt dieses zweite Kriterium. Die Anspruchsgrundlage unter den Spezialgesetzen ist in Bezug auf den geographischen Schutzzumfang also häufiger, wenn auch nicht immer, breiter als im Lauterkeitsrecht.

## c) Vergleich der Klagansprüche

UWG und Spezialgesetze gewähren übereinstimmend die Unterlassungs-, Beseitigungs- und Feststellungsklage gegen bestehende und drohende Verletzungen, die Klagen auf Urteilspublikation, auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe sowie auf Genugtuung.<sup>15</sup> Die Spezialgesetze gewähren zusätzlich auch die Nichtigkeitsklage<sup>16</sup>, die Klage auf Auskunfterteilung betreffend die Herkunft von verletzender Ware<sup>17</sup>, die Klage auf Übertragung eines Registerrechts<sup>18</sup> und die Klage auf Einziehung im Zivilverfahren<sup>19</sup>.

## d) Vergleich der Instanzenzüge

Die Spezialgesetze sehen in Zivilsachen eine einzige kantonale Instanz ohne Streitwertgrenze vor und gewähren gegen deren Urteile die Berufung an das Bundesgericht.<sup>20</sup> Keine entsprechende Vorschrift findet sich im UWG. Dessen Instanzenzug umfasst gemäss kantonalem Recht drei bis vier Instanzen, und für den Weiterzug ist eine Streitwertgrenze zu überwinden.

## 3. Zusammenfassung

In sechs Punkten ist die Anspruchsgrundlage des UWG breiter als diejenige der Spezialgesetze, und nur in vier Punkten überwog in diesem Vergleich die Anspruchsgrundlage der Spezialgesetze. Dennoch zeigt die Gerichtspraxis, dass ein erfolgreiches Vorgehen gegen Nachahmungen sich einfacher auf ein Spezialgesetz als auf das UWG stützen lässt, da die unter einem Spezialgesetz entschiedenen Fälle die Fälle, die hauptsächlich nach dem UWG beurteilt werden, klar überwiegen.

<sup>13</sup> L. DAVID, Kommentar Markenschutzgesetz, 2. Aufl. Basel 1998, N. 26 zu Art. 13 MSchG.

<sup>14</sup> Art. 136 Abs. 1 IPRG, P. HEINRICH, DesG/HMA, Zürich 2002, Rz. 9.44 zu Art. 9 DesG.

<sup>15</sup> Art. 9 UWG, Art. 52, 54, 55, 60 MSchG, Art. 61, 62, 66 URG, Art. 33, 35, 39 DesG, Art. 72-74 PatG.

<sup>16</sup> Art. 52 MSchG, Art. 33 DesG, Art. 26 PatG, Art. 61 URG. Eine Befugnis zur negativen Feststellungsklage folgt aus Art. 9 UWG nicht.

<sup>17</sup> Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG, Art. 62 Abs. 1 lit. c URG.

<sup>18</sup> Art. 53 MSchG, Art. 34 DesG, Art. 29 f. PatG.

<sup>19</sup> Art. 57 MSchG, Art. 36 DesG, Art. 69 PatG.

<sup>20</sup> Art. 76 PatG, Art. 55 Abs. 3 MSchG, Art. 64 Abs. 3 URG, Art. 37 DesG.

## Zweite Vorbemerkung: Der "Schutzumfang" des schweizerischen UWG

Es ist eigentlich eine Fiktion, wenn im Folgenden von einem "Schutzumfang" des Lauterkeitsrechts gesprochen wird. Das schweizerische Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ("UWG") schützt private Interessen nicht derart, dass sich die Menge des verbotenen Verhaltens als Kontinuum von der Menge des Erlaubten unterscheiden und als Schutz-"Umfang" bezeichnen liesse. Hierfür wurden die im UWG genannten Fallgruppen zu unsystematisch formuliert, und zudem wägt das UWG fallweise die Intensität einer Verletzung in Bezug auf die Interessen aller Verkehrsbeteiligten ab, was der Vorstellung eines zusammenhängenden Schutzumfangs zuwiderläuft.

In der zivilrechtlichen Praxis dient das Lauterkeitsrecht jedoch oft als alternative Begründung für eine gleichzeitig auch auf ein Spezialgesetz gestützte Klage. Wenigstens als Faustregel wird zudem oft behauptet, dass die Verletzung eines der Spezialgesetze auch eine Verletzung des UWG impliziere und dass umgekehrt, bei Nichtverletzung eines der Spezialgesetze, auch keine UWG-Verletzung auf Grund der gleichen Tatbestandselemente vorliege.<sup>21</sup> Es entspricht darum einem vitalen Bedürfnis, den einerseits aus den Spezialgesetzen und andererseits vom Lauterkeitsrecht zu erwartenden Schutz im vereinfachenden Sinn eines "Schutzumfangs" miteinander zu vergleichen. Die dogmatischen, entstehungsgeschichtlichen und strukturellen Unterschiede des Lauterkeitsrechts zu den Spezialgesetzen müssen jedoch beachtet werden, und es darf insbesondere nicht erwartet werden, dass die beiden Normengruppen sich als Folge ihres Vergleichs positiv zusammenführen und zu einer Kodifikation des "Gewerbsrechts" vereinigen liessen.

Durch einen Vergleich der Schutzzwecke der beiden Normengruppen ist zunächst zu prüfen, ob die unterschiedlichen Zwecke der beiden Rechtsmassen einen Vergleich ihrer Schutzwirkungen überhaupt erlauben: Das UWG stellt private Interessen nicht in den Mittelpunkt wie die Immaterialgüterrechte. Schutzzwecke des UWG sind zunächst objektive Ideale des Marktes, die dem allgemeinen Wohlstand dienen, nämlich wettbewerbliches Funktionieren, Konsumentenschutz, Geschäftsmoral und (soweit umsetzbar) das Prinzip des Leistungswettbewerbs.<sup>22</sup> Die Spezialgesetze verfolgen an sich dasselbe Ziel<sup>23</sup>, gehen dafür aber indirekt auf

<sup>21</sup> Der erste Teil dieser Regel führt in immaterialgüterrechtlichen Urteilen oft zur prüfungsfreien Bejahung unlauteren Verhaltens im Nebenpunkt (vgl. J. MÜLLER, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/"SIWR" Band V/1, 2. Aufl. Basel 1998, S. 43, L. DAVID, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. Bern 1997, Rz. 17). Der zweite Teil, die sogenannte "Umwegthese", es könne nicht auf dem Umweg über das Lauterkeitsrecht verboten werden, was die Spezialgesetze erlaubten, wurde von der älteren Rechtsprechung schematisch angewandt und nun wird von der neueren Lehre und einem Teil der neueren Rechtsprechung relativiert (MÜLLER, S. 43, C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Basel 2001, N. 87 zu Art. 1 UWG, BGE 129 III 358 E. 3.3 *Puls Media*, umgekehrt BGE 4C.139/2003 E. 5.2 *CAP*). Beide Erfahrungssätze sind zwar statistisch meistens richtig, aber nicht zwingend. Dogmatische Begründungsversuche dafür sind zweifelhaft.

<sup>22</sup> MÜLLER, [zit. Fn. 1], S. 20 ff., insbesondere S. 28 ff., M. BERGER, [zit. Fn. 1], S. 211 ff., D. IVANOV, [zit. Fn. 1], S. 164 und 167 ff., P. J. ABBT, Konsumentenschutz und Wettbewerb – ein Spannungsverhältnis, Zürich 1994, S. 84; positiv zum Leistungswettbewerb Bundesgerichtsentscheid/"BGE" 104 II 334 E. 5 *Schuhmodelle*, relativierend BGE 107 II 283 E. 2 *Immer am billigsten*, 122 III 419 E. 3d *Vin blanc*; BAUDENBACHER, [zit. Fn. 1], N. 48 ff. zu Art. 1 UWG, M. PEDRAZZINI/F. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. Aufl. Bern 2002, Rz. 1.44, MÜLLER, a.a.O., S. 6).

<sup>23</sup> Der Grundsatz der Einheit der Gesetzgebung lässt keine unabhängige, miteinander unverträgliche Auslegung des Wettbewerbs- und Immaterialgüterrechts zu. Die Spezialgesetze des Geistigen Eigentums sind darum unter denselben Prämissen der schweizerischen Verfassung auszulegen wie die wettbewerbsrechtlichen Erlasse UWG und Kartellgesetz ("KG").

dem Umweg beschränkter Ausschliesslichkeitsrechte vor, die als Belohnung (Anreiz) für besondere Leistungen gewährt werden. Die Spezialgesetze pflegen private Interessen also – im Gegensatz zum UWG – stärker als entgegenstehende Interessen von Mitanbietern, des Publikums oder anderer Beteiligter zu berücksichtigen und zu gewichten. Darin liegt kein Widerspruch zum objektiven Zweck des funktionierenden Wettbewerbs. Vielmehr können die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Spezialgesetze und des UWG durch unterschiedliche Bedrohungen dieses Wettbewerbs erklärt werden: Ein langfristig funktionierender Wettbewerb und gesellschaftlicher Fortschritt setzen ein Qualitätswachstum (*Innovation/Investition*) und eine unverfälschte Mitteilung (*Kommunikation*) an die Abnehmer voraus.<sup>24</sup> Die meisten Spezialgesetze sind hauptsächlich dem Ziel der Förderung der wachsenden Qualität (Innovation) gewidmet, indem sie die Kreation neuer, marktfähiger Ware belohnen. Die meisten UWG-Normen, nämlich jene, die dem Schutz vor Täuschung (unlauterer Beeinflussung) gewidmet sind, sind demgegenüber auf den Schutz der korrekten und unverfälschten Kommunikation gerichtet. Die Spezialgesetze und das UWG verfolgen also übereinstimmend das Ziel eines funktionierenden Wettbewerbs, schützen aber vor allem unterschiedliche Teilzwecke davon. Allerdings bestehen auf beiden Seiten auch Ausnahmen. So sind Art. 5 und 6 UWG dem Schutz vor "Ausbeutung", also der Förderung der Innovation, gewidmet.<sup>25</sup> Umgekehrt schützt das Markenschutzgesetz mit spezialgesetzlichen Mitteln Grundvoraussetzungen der unverfälschten Mitteilung (Kennzeichnung als Kommunikation) und enthalten zum Beispiel auch das Patentgesetz ("PatG") und das Urheberrechtsgesetz ("URG") Nebenbestimmungen aus dem Bereich des Kommunikationsschutzes<sup>26</sup>. Die grob unterschiedenen Schutzobjekte *Innovation* und *Kommunikation* lassen sich also nicht völlig von einander trennen, sondern durchdringen sich teilweise gegenseitig. Es ist darum sachlich möglich und, wie erwähnt, vor allem für die Praxis sinnvoll, den "Schutzumfang" des UWG mit dem Schutzumfang der Spezialgesetze zu vergleichen.

### III. Beantwortung der Teilfragen

#### 1. Bietet die Klage aus Unlauterem Wettbewerb einen kumulativen Schutz zu den Bestimmungen zum Schutz des Geistigen Eigentums

##### a) Wenn nein, inwiefern nicht?

Die Klage aus Unlauterem Wettbewerb bietet mit Bezug auf den sachlichen Schutzumfang, die Klagansprüche und den Instanzenzug weniger Schutz als die Spezialgesetze.<sup>27</sup>

##### b) Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?

Die Praxis pflegt als Alternativbegründung den lauterkeitsrechtlichen Schutz in der Regel zu bejahen, wenn sie einen spezialgesetzlichen Schutz gewährt. Nach überwiegender, wenn auch uneinheitlicher Rechtsprechung, der ein Teil der Lehre folgt, bedeutet die Verletzung eines spezialgesetzlichen Schutzrechts mehr oder weniger zwingend auch eine materielle Verlet-

<sup>24</sup> Weitere Elemente wie der Respekt vor Konkurrenten (ihre Nichtbehinderung, die Unterlassung des Rechtsbruchs ihrer vertraglichen Beziehungen) können hinzukommen.

<sup>25</sup> Namentlich Art. 5 und 6 UWG.

<sup>26</sup> Z. B. das Recht auf Namensnennung des Autors oder Erfinders.

<sup>27</sup> Vgl. vorstehend, II.2.

zung von Art. 3 lit. d UWG (Verbot des Herbeiführens einer Verwechslungsgefahr) oder jedenfalls von Art. 2 UWG (Generalklausel).<sup>28</sup> Nur im Designrecht wird die Unabhängigkeit von Spezialgesetz und UWG häufiger betont.<sup>29</sup>

Dieser Doppelschutz kann mit Bezug auf nachgeahmte Merkmale aus anderen Schutzrechtskategorien sowie mit Bezug auf die Registrierungs Voraussetzungen, die zeitliche Schutzdauerbegrenzung, die Schrankenbestimmungen, besondere Verletzungshandlungen und den breiteren Kreis von Aktivlegitimierten eine breitere Schutzwirkung ergeben.<sup>30</sup> Zum Beispiel wurde im *Le Corbusier*-Entscheid das Vorliegen einer unlauteren Verwechslungsgefahr auch für ein urheberrechtlich nicht als schützenswert beurteiltes Liege-Modell bejaht, weil alle Modelle als Kopien der Originalliegen vertrieben und sklavisch nachgebaut worden waren.<sup>31</sup>

**c) Steht die Klage aus Unlauterem Wettbewerb den durch die Verletzung eines Immaterialgüterrechts geschädigten Personen zur Verfügung?**

Ja, abgeleitet aus Art. 12 Abs. 2 UWG. In diesen Fällen ist auch der Weiterzug an das Bundesgericht ohne Erreichen der sonst anwendbaren Streitwertgrenze möglich.<sup>32</sup>

**d) Was ist Ihre Meinung dazu?**

Eine UWG-Verletzung folgt wegen der unterschiedlich gehandhabten Schutzparameter aus der Verletzung eines unter den Spezialgesetzen gewährleisteten Schutzrechts nicht notwendig. Die Beurteilung nach dem einen Rechtsbereich lässt sich durch die Beurteilung nach dem anderen Rechtsbereich nicht abkürzen, sondern sollte dessen einschlägige Tatbestandsmerkmale auf der Grundlage seiner eigenen Zweckrichtung anwenden. Dies wird in der neuesten Rechtsprechung erst teilweise erkannt.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> L. DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/"SIWR" Band I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 61. Betreffend Markenrecht: J. MÜLLER, in: SIWR Band V/1, 2. Aufl. Basel 1998, S. 43, L. DAVID, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. Bern 1997, Rz. 17, BGE 116 II 470 f., E. 4c *Coca-Cola*, 102 II 127 E. 3 *Annabelle*. Betreffend Patentrecht: BGE 120 II 364 E. 3 *Hebebühnen*. Betreffend Urheberrecht: BGE 113 II 201 E. II/1b *Le Corbusier*.

<sup>29</sup> BGE 95 II 477 E. III.2 *Milchkästen*, BGer in SMI 1991, 397 E. 4 *Cône*, gleicher Meinung mit ausführlicher Begründung P. HEINRICH, DesG/HMA, Zürich 2002, Rz. 0.212. Anders BGer in SMI 1989, 105 E. 4 *Tausendfüssler*.

<sup>30</sup> Strafrechtlich kann eine materielle Markenverletzung als Folge des Doppelschutzes zudem dennoch als Lauterkeitsverletzung bestraft werden, wenn die markenrechtliche Strafverfolgung verjährt, die lauterkeitsrechtliche Strafverfolgung aber noch nicht verjährt ist, obwohl die Markenrechtsverletzung den Straftatbestand des unlauteren Verhaltens normalerweise konsumiert, vgl. BGE 117 IV 46 E. 2c *Uhrenfälschung*.

<sup>31</sup> BGE 113 II 201 E. II/1 *Le Corbusier*.

<sup>32</sup> Art. 12 Abs. 2 UWG.

<sup>33</sup> In einem neueren Entscheid werden "unterschiedliche Gesetzeszwecke" der beiden Rechtsbereiche erwähnt und eine unabhängige Beurteilung postuliert, vgl. nicht publizierte Erwägung 4.1 von BGE 130 III 645 *Armbanduhren*, Nr. 4C.32/2004.

## 2. Das Lauterkeitsrecht als Ergänzung der Bestimmungen zum Schutz des Geistigen Eigentums

### a) Wenn nein, inwiefern nicht?

Keine Ergänzung akzeptieren Lehre und Rechtsprechung dann<sup>34</sup>, wenn das Schutzgut auf spezialgesetzlich zulässige Weise – also jenseits einer registerlichen, zeitlichen, geographischen oder sachlichen Grenze (Schranke) des Schutzrechts – *innerhalb der Kategoriengrenzen des Schutzrechts* (ohne Hinzukommen von kategorienfremden Merkmalen) nachgeahmt wird. In diesen Fällen heisst es oft, die spezialgesetzlich getroffene Interessenabwägung zwischen Rechtsinhaber und Mitanbieter könne für die geschützten Angebotsmerkmale nicht "auf dem Umweg über das UWG" geändert werden (sogenannte "Umwegthese"). Da die Spezialgesetze die Interessen der Schutzrechtsinhaber – wie ausgeführt, im Gegensatz zum Lauterkeitsrecht – stärker gewichten als die Interessen der Mitbewerber<sup>35</sup>, kann eine Interessenabwägung, die sogar unter einem Spezialgesetz zulasten des Berechtigten ausfiel, lauterkeitsrechtlich in der Tat zu keinem anderen Resultat führen, solange keine zusätzlichen Argumente berücksichtigt werden. Wie in allen übrigen Fällen, in welchen kein spezialgesetzlicher Schutz unter den Bestimmungen der Spezialgesetze und kein lauterkeitsrechtlicher Schutz unter den Bestimmungen des UWG bejaht wird, ist in solchen Fällen keine Ergänzung nach Teilfrage 2 gegeben.

Kritik erwuchs der "Umwegthese" allerdings, weil sie von der Rechtsprechung dahingehend vereinfacht und damit verfälscht wurde, (a) das die Spezialgesetze und das Lauterkeitsrechts angeblich übereinstimmende Zwecke verfolgten, (b) die lauterkeitsrechtliche Interessenabwägung schutzkategorienfremde Merkmale gar nicht berücksichtigen dürfte, und vielmehr sogar (c) ein hierarchisches Verhältnis zwischen den Spezialgesetzen und dem UWG bestünde.<sup>36</sup> Präzisierungen in neueren Entscheidungen deuten zwar an, dass dieser Kurs korrigiert werden soll, doch finden sich pauschale Erwähnungen der Umwegthese in anderen Entscheidungen immer noch.<sup>37</sup>

### b) Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Können in diesem Fall Sanktionen gestützt auf das Lauterkeitsrecht ausgesprochen werden?

Eine Ergänzung nach Teilfrage 2 ist möglich, wenn kategorienfremde Merkmale zu der an sich schon spezialgesetzlich erfassten Nachahmung hinzukommen. Zum Beispiel wurde 1982, vor Einführung der Formmarke in der Schweiz, trotz Fehlens eines Designschutzes eine unlautere Nachahmung des *Rubik's Cube* wegen der identischen Übernahme aller sechs Farben dieses Würfels und wegen eines übereinstimmenden Gesamteindrucks bejaht.<sup>38</sup> Das praktisch wichtigste "kategorienfremde" Merkmal ist wahrscheinlich die Täuschungsabsicht des Nachahmers, die im Lauterkeitsrecht stärker beachtet wird.<sup>39</sup> Auch 2003 wurde die Farbgestaltung

<sup>34</sup> L. DAVID, Rz. 4 zu Vorbemerkungen zum 1. Titel MSchG, P. HEINRICH, PatG/EPÜ, Rz. 8.20, derselbe, DesG/HMA, Rz. 0.213, je mit Hinweisen auf die Rechtsprechung.

<sup>35</sup> Vgl. vorstehend, Erste Vorbemerkung.

<sup>36</sup> Zur Kritik an der "Umwegthese" vgl. J. MÜLLER, SIWR V/1, S. 40 ff., W. HEINZELMANN, Es kann nicht auf dem Weg des UWG verboten werden, was das Kennzeichenrecht erlaubt, in: Festschrift Lucas David, Zürich 1996, S. 95 ff., BGE 129 III 358 E. 3.3 *Puls Media*.

<sup>37</sup> Z.B. BGer im nicht amtlich publizierten Entscheid 4C.139/2003 E. 5.2 *CAP*.

<sup>38</sup> BGE 108 II 75 E. c *Rubik's Cube*.



von Sechserpaketen mit Frischkäse gestützt auf Art. 2 und 3 lit. d UWG geschützt, ohne das Fehlen eines markenrechtlichen Schutzes zu beachten.<sup>40</sup>

**c) Was ist Ihre persönliche Meinung dazu?**

Die Nachahmung eines bewährten Produkts kann die von den Spezialgesetzen nur ungenügend geschützte Kommunikation des Marktangebots und damit eine andere Seite des Wettbewerbs schwächen als sie von den Spezialgesetzen erfasst wird. Insbesondere übertrifft eine Nachahmung häufig die Kategoriengrenzen der Schutzrechte. Ein Schutz durch das Lauterkeitsrecht an Stelle des spezialgesetzlichen Schutzes ist darum in der Tat sinnvoll, solange das Lauterkeitsrecht nicht (i) schematisiert und (ii) im Wesentlichen innerhalb einer Schutzrechtskategorie angewandt wird.

**3. Die Klage aus Unlauterem Wettbewerb als Ersatz der Bestimmungen zum Schutz des Geistigen Eigentums**

**3.1 Ersatzwirkung, wenn ein Schutz unter dem nationalen Recht fehlt**

**a) Wenn nein, weshalb nicht?**

Die Frage ist wie unter 2.a zu beantworten: Das UWG wird selbst in autonomer Anwendung keine Ersatzwirkung haben, wenn keine kategorienfremden Merkmale, insbesondere im Hinblick auf die verfälschte Kommunikation als Wettbewerbsgut, hinzukommen, die die Interessenabwägung beeinflussen.

**b) Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?  
Sind die Verurteilung, den unlauteren Wettbewerb einzustellen und den Schaden zu ersetzen, vergleichbar mit den Konsequenzen einer [immaterialgüterrechtlichen] Verletzungsklage?**

Eine gewisse Ersatzwirkung ist beim Hinzukommen kategorienfremder Merkmale nicht ausgeschlossen.<sup>41</sup> Die Verurteilung, den unlauteren Wettbewerb einzustellen und den Schaden zu ersetzen, ist grundsätzlich mit den Konsequenzen einer Verurteilung wegen einer Verletzung eines Spezialgesetzes vergleichbar, doch wird die Begründung nie übereinstimmend lauten, da kategorienfremde Merkmale hinzukommen.<sup>42</sup> Ein lauterkeitsrechtlich begründetes Unterlassungsurteil verbietet erfahrungsgemäss kumulativ mehr Merkmale als ein Unterlassungsurteil, das gestützt auf ein Spezialgesetz ergangen ist. Die Schutzwirkung des spezialgesetzlich motivierten Urteils wird darum oft grösser sein und mehr Fälle umfassen, während das gestützt auf Lauterkeitsrecht ergangene Urteil eher dazu tendiert, die ganz konkrete Verlet-

<sup>39</sup> Ein Täuschungsvorsatz wird im Lauterkeitsrecht stark berücksichtigt, vgl. MÜLLER, SIWR V/1, S. 54, eine Nachahmungsabsicht unter den Spezialgesetzen – mit Ausnahmen in der Praxis – höchstens als Verletzungsindiz.

<sup>40</sup> Nicht amtlich publizierter Entscheid 4C.60/2003, *Frischkäse IV*.

<sup>41</sup> Vgl. die Antwort auf Teilfrage 2.b.

<sup>42</sup> Als kategorienfremdes Merkmal ist zum Beispiel auch die Bekanntheit eines Kennzeichens anzusehen.

zungsform zu verbieten. Dies ist eine notwendige Folge des erweiterten Blickfelds im Lauterkeitsrecht.

**c) Was ist Ihre persönliche Meinung dazu?**

Die eingeschränkte Schutzwirkung eines gestützt auf Lauterkeitsrecht begründeten Urteils "mit Ersatzwirkung"<sup>43</sup> illustriert, dass durch die Anwendung des UWG auf unter anderem auch spezialgesetzlich erfassbare Merkmale nie ein dem spezialgesetzlichen Schutzzumfang ähnlicher Erfolg erreicht werden wird. Eine einzelfallbezogene Anwendung des UWG aber erscheint verhältnismässig und angemessen.

**3.2 Ersatzwirkung nach Ablauf eines Schutzes**

**a) Wenn nein, weshalb nicht?**

Die Schutzdauer von nach den Spezialgesetzen erlassenen Schutzrechten wurde durch eine Abwägung der beteiligten Interessen festgelegt. Die Frage ist darum gleich wie unter Teilfrage 2.a zu beantworten.

**b) Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?  
Sind die Sanktionen mit denjenigen aus einem Immaterialgüterrechtsprozess vergleichbar?**

Eine (eingeschränkte) Ersatzwirkung ist an sich möglich, doch sind keine entsprechenden Fälle bekannt und bedarf es dafür jedenfalls zusätzlicher kategorienfremder Merkmale.

**c) Was ist Ihre persönliche Meinung dazu?**

Mit dem Ablauf der Schutzdauer eines unter den Spezialgesetzen gewährten Schutzrechts endet die besondere Berücksichtigung des Interesses des Schutzrechtsinhabers, die der Gesetzgeber für diese Schutzperiode angeordnet hatte. Die Schutzdauer wurde auf Grund einer Interessenabwägung durch den Gesetzgeber bestimmt.<sup>44</sup> Dies sollte im Fall einer Ersatzwirkung gemäss Teilfrage 3 m.E. erschwerend ins Gewicht fallen, vermag das Vorliegen unlauteren Wettbewerbs in einer Gesamtbeurteilung unter Berücksichtigung kategorienfremder Merkmale jedoch nicht ganz auszuschliessen.

**4. Ihre Vorschläge für eine Verbesserung des in Ihrem Lande geltenden Systems**

**Generell:** Für die Beurteilung lauterkeitsrechtlicher Prozesse ist eine einzige kantonale Instanz vorzuschreiben und sollte keine Streitwertgrenze bestehen.

---

<sup>43</sup> Vgl. vorstehend, c.

<sup>44</sup> Vgl. zur Interessenabwägung die Zweite Vorbemerkung, S. 6.

- Zu Teilfrage 1:** Die Beurteilung nach dem einen Rechtsbereich lässt sich durch die Beurteilung nach dem anderen Rechtsbereich nicht abkürzen. Die "Inkorporationsthese", die Verletzung eines Spezialgesetzes stelle automatisch eine Lauterkeitsrechtsverletzung dar, ist darum aufzugeben.
- Zu Teilfrage 2:** Die "Umwegthese", es könne nicht über den Umweg des Lauterkeitsrechts verboten werden, was die Spezialgesetze nicht verböten, sollte nur innerhalb der entsprechenden Schutzrechtskategorie weitergeführt werden und ist mit Bezug auf kategorienfremde Merkmale aufzugeben.
- Zu Teilfrage 3:** Für die Anwendung des UWG, insbesondere der Generalklausel, sollten eigene Leistungskategorien (z.B. Innovationsleistung, Investitionsleistung, Kommunikationsleistung, Bekanntheit etc.) entwickelt werden, die nicht den spezialgesetzlichen Kategorien folgen.

050413 David Aschmann