

Das immaterialgüterrechtliche Frühstück

920



ARNOLD F. RUSCH*

Wer zum Frühstück Cornflakes von Kellogg's isst und dazu ein Nespresso-Kapselkännchen schlürft, hat den Rohstoff für eine ganze immaterialgüterrechtliche Vorlesung mitsamt hundertjähriger Rechtsgeschichte schon intus.

Dr. John Harvey Kellogg war ein Pionier der Cerealien und ein glühender Adventist. In seinem Sanatorium praktizierte er alle möglichen und unmöglichen Therapien – mit einem Fokus auf *Einläufen, Turnen und Ernährung*. Seine auf viel Weizen basierende Diät sollte insbesondere die Onanie bekämpfen, die er als Ursprung vielen Übels betrachtete: *«In place of such articles as have been condemned, eat fruits, grains, and vegetables. There is a rich variety of these kinds of food, and they are wholesome and unstimulating. Graham flour, oatmeal, and ripe fruit are the indispensables of a dietary for those who are suffering from sexual excesses.»*¹ Er nannte seine Cerealien zuerst *granula* und später aufgrund eines Markenstreits *granola*.²

* ARNOLD F. RUSCH, Prof. Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Universität Freiburg i.Ue.

¹ JOHN HARVEY KELLOGG, *Plain Facts for Old and Young*, Burlington 1881, 393.

² HILARY GREENBAUM/DANA RUBINSTEIN, *Who Made That Granola?* Internet: [http://](http://www.nytimes.com/2012/03/25/magazine/who-made-that-granola.html)

Der grosse Durchbruch gelang ihm aber erst mit der Erfindung der *Cornflakes*, für die er im Jahre 1896 zunächst sogar ein Patent erhielt – und später mangels Innovationshöhe wieder verlor. Das Gericht beschied ihm, dass Henry D. Perky mit seiner patentierten Erfindung *«bread and method of preparing same»* die *Cornflakes* in den wesentlichen Grundzügen schon antizipiert habe.³ Sie entwickelten sich dennoch zu einem kommerziellen Riesenerfolg. Die Kommerzialisierung fiel in die Zuständigkeit des an der Erfindung beteiligten, aber im Patent nicht erwähnten jüngeren Bruders Will Keith Kellogg. Er war es auch, der den *Cornflakes* später Zucker zufügte, was dem strengen John Harvey Kellogg den Kragen platzen liess. Der Streit zwischen den Brüdern drehte sich indes mehr darum, wessen Produkte und Firmen den Namen Kellogg tragen durften. Der jüngere Bruder ging als Sieger aus dem Streit hervor und erhielt im Rahmen einer Einigung schliesslich die meisten Kellogg-Markenrechte.⁴

das Brot erfunden, sondern das, was als *shredded wheat* auf vielen Frühstückstischen steht: es geht um kissenförmige Cerealien, die man heute auch unter der Marke *Toppas* kaufen kann. Der jüngere Kellogg wollte diese auch vertreiben, blieb aber vorsichtig. Er wartete mit der Markteinführung seiner Version von *shredded wheat* bis zum Ablauf von Perkys Patent, doch machte die *National Biscuit Company* (Nabisco) als Perkys Nachfolgerin eine Markenverletzung geltend: Kellogg dürfe seine Produkte nicht als *shredded wheat* und nicht in Kissenform verkaufen.

Der Streit um den kissenförmigen *shredded wheat* ging bis vor den Supreme Court, der 1938 zu einer kleinen immaterialgüterrechtlichen Vorlesung ansetzte. Wer ein Patent erhalten habe, könne sich nach dessen Ablauf nicht auf den Schutz von Inhalten berufen, die das Patent schon beschrieben habe: *«It is self-evident that on the expiration of a patent the monopoly granted by it ceases to exist, and the right to make the thing*



Abb.: Ein Teller *shredded wheat* in mundgerechten Stücken (Bild: Pete unseth).

Perkys Patent sollte später erneut eine Rolle spielen. Mit diesem Patent hat er nicht etwa, wie der Titel vermuten lässt,

www.nytimes.com/2012/03/25/magazine/who-made-that-granola.html (Abruf 9.6.2017).

³ US Patent No. 548086; US Patent No. 558393; *Sanitas Nut Food v. Voigt*, 139 F. 551, 555 f.

⁴ Vgl. *Kellogg Food Company v. Kellogg Toasted Corn Flake Company*, 46 App. D.C. 521, 522 f.

formerly covered by the patent becomes public property. It is upon this condition that the patent is granted.» Doch Nabisco feuerte nach: *Shredded wheat* habe sich im Verkehr als Herkunftshinweis auf Nabisco durchgesetzt. Die Richter liessen sich auch dadurch nicht beeindrucken – *shredded wheat* sei eine generische Bezeichnung, die niemand exklusiv für sich beanspruchen könne, und: *«[...] to establish a trade name in the term «shredded wheat» the plaintiff must*

show more than a subordinate meaning which applies to it. It must show that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer. This it has not done.» Jetzt setzte der Supreme Court zum endgültigen Abschluss des von Perky beantragten Verbots der Verwendung der Kissenform an: «Moreover, the pillow-shape must be used for another reason. The evidence is persuasive that this form is functional – that the cost of the biscuit would be increased and its high quality lessened if some other form were substituted for the pillow-shape.»⁵ Diese Überlegung legte den Grundstein für die *functionality doctrine*. Der Supreme Court wendet diese noch heute an, stets unter Hinweis auf den Kellogg-Entscheid.⁶

Kommt Ihnen das alles irgendwie bekannt vor? Ja! Nespresso und Lego haben das gleiche Theater vor Schweizer Gerichten während vielen Jahren veranstaltet. Die Patente für die Kapseln und die Lego-Steine sind abgelaufen, doch haben sie für ihre Produkte *Formmarken* eintragen lassen – die sich im Unterschied zu den Patenten ewig verlängern lassen.⁷ Nespresso behauptete genau wie Nabisco, dass sich die Kapselform im Verkehr als Hinweis auf den Hersteller Nespresso durchgesetzt habe.⁸ Ebenso verneinte Nespresso, dass die Form der Kapsel technisch notwendig sei, und schlug mehrere Ersatzformen vor.⁹ Nespresso verlor schliesslich den Kampf um die vorsorglichen Massnahmen, weil die Gerichte bezüglich der Kapselform die Verwechslungsgefahr verneinten¹⁰ oder

deren technische Notwendigkeit bejahen.¹¹

Ende gut, alles gut? Mitnichten! Nespresso hat es während der über dreijährigen Dauer des Rechtsstreits mit den gleichen Argumenten wie Nabisco mehrfach geschafft, die Konkurrenten mit vorsorglichen Massnahmen zu stoppen und sie zu zwingen, auf Alternativformen auszuweichen. Der Lego-Rechtsstreit zog sich gar über zwölf Jahre hin.

Wie kann es sein, dass man über derart klare und schon seit 100 Jahren bekannte Phänomene so lange streiten kann? Diese Prozesse bringen das austarierte Anreizsystem des Immaterialgüterrechts aus dem Lot. Das Bundesgericht erkannte zwar den Trick hinter dem Vorgehen, äusserte sich aber zurückhaltend: «*Le législateur entendait récompenser l'inventeur pour son activité novatrice en lui accordant le monopole de la commercialisation pendant une durée limitée à vingt ans; après l'expiration de ce délai, il a voulu que l'invention tombe dans le domaine public et que la libre concurrence puisse à nouveau jouer son rôle. Cette volonté du législateur ne saurait être érudée, lorsque l'invention se matérialise dans un objet, en faisant ensuite inscrire celui-ci comme une marque de forme en trois dimensions (art. 1 al. 2 LPM) avec cette conséquence que la protection d'une marque peut se renouveler indéfiniment de dix ans en dix ans (art. 10 al. 1 et 2 LPM).*»¹² Das Bundesgericht trägt eine Mitschuld an der Misere, weil es für die Frage der technischen Notwendigkeit der Form als Ausschlussgrund (Art. 2 lit. b MSchG) den Sachverstand der Richter nicht genügen lässt und damit beliebige Verzögerungen möglich macht.¹³

Vielleicht würde sich die Situation verbessern, wenn die Gerichte etwas mehr Voreingenommenheit an den Tag legen würden, wie es in Amerika der Fall ist: «*A prior patent, we conclude, has vital significance in resolving the trade dress claim. A utility patent is strong evidence that the features therein claimed are functional.*»¹⁴ Vielleicht wäre es sogar angezeigt, die Rechtsanwältinnen, die sich für solche Verfahren hergeben, zu disziplinieren – notfalls mit der zwangsweisen Verabreichung einer lustdämpfenden Kellogg-Weizendiät!

⁵ Kellogg Company v. National Biscuit Company, 305 U.S. 111, 122.

⁶ Qualitex Company v. Jacobson Products Company, 514 U.S. 159, 164 f.

⁷ BGer, 4A_20/2012, 3.7.2012 (Lego), und BGer, 4A_36/2012, 26.6.2012 (Nespresso).

⁸ Vgl. HGer SG, HG.2011.10-HGP, 4.3.2011, E. 1.2, BGer, 4A_36/2012, 26.6.2012, E. 2.3, und Tribunal Cantonal VD, Cour Civile, 15.9.2014, E. A.6.

⁹ HGer SG, HG.2011.10-HGP, 4.3.2011, E. 2c.

¹⁰ HGer SG, HG.2011.199, 21.5.2013, E. 13 f.

¹¹ Tribunal Cantonal VD, Cour Civile, 15.9.2014, E. III.c.

¹² BGer, 4A_36/2012, 26.6.2012, E. 2.3.

¹³ BGE 137 III 324 E. 3.2.2; vgl. auch BGer, 4A_20/2012, 3.7.2012, B.c.b; vgl. die Kritik bei BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, Art. 2 N 271, in: Lucas David/Markus R. Frick (Hrsg.), Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. A., Basel 2017.

¹⁴ Traffix Devices v. Marketing Displays, 532 US 23, 29.