

## **BGE 125 III 193**

Bundesgericht (BGE), 1999-02-15, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_125 III 193](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_125_III_193)

FR: ATF 125 III 193

IT: DTF 125 III 193

### **Regeste**

Regeste Bilaterale Abkommen zum Schutz von Herkunftsbezeichnungen; Art. 12 Abs. 1 MSchG; Art. 3 lit. d UWG. Grundsätze, auf denen die bilateralen Abkommen zum Schutz von Herkunftsbezeichnungen beruhen (E. 1a). Schutz gegen Zeichen, welche mit Herkunftsbezeichnungen, die durch ein bilaterales Abkommen geschützt werden, verwechselbar sind; Voraussetzungen, unter denen Verwechselbarkeit gegeben ist (E. 1b und c); Voraussetzungen der Verwirkung von Abwehransprüchen, die sich aus einem bilateralen Abkommen ergeben (E. 1e). Legitimation zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG (E. 2a). Voraussetzungen und Tragweite des Verwechslungsschutzes gemäss Art. 3 lit. d UWG (E. 2b).

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Das Handelsgericht geht davon aus, dass die Beklagte in der Schweiz an den Bezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» gegenüber der Klägerin das bessere Recht hat. Die Marken «BUD» und «BUD King of Beers» der Klägerin erachtet es wegen Verwechselbarkeit mit diesen Bezeichnungen als ungültig. Die Klägerin macht in ihrer Berufung geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht eine Gebrauchspriorität der Beklagten angenommen, in Verletzung von Bundesrecht eine Verwechslungsgefahr bejaht und zudem übersehen, dass die Bezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» als Marken gar nicht schutzfähig seien, da es sich um geographische Herkunftsbezeichnungen handle, die von anderen in Budweis ansässigen Brauereien ebenfalls verwendet werden könnten und auch verwendet worden seien. Im Weiteren wendet sie ein, entgegen der Auffassung der Vorinstanz seien allfällige Abwehransprüche der Beklagten jedenfalls verwirkt. a) Die Beklagte beansprucht die Zeichen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» einerseits als Marken, andererseits als geschützte Herkunftsbezeichnungen. Die gesetzliche Regelung der Herkunftsbezeichnungen findet sich in den Art. 47 ff. des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11). Dieses Gesetz behält in Art. 20 völkerrechtliche Verträge vor. Mit dem Schutz von Herkunftsbezeichnungen befassen sich verschiedene solche Verträge. So verbietet die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) in der in Stockholm revidierten Fassung vom 14. Juli 1967 (SR 0.232.04) den unmittelbaren oder mittelbaren Gebrauch falscher Herkunftsangaben (Art. 10 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9). Weiter ist auf das Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben (MHA) in der Lissaboner Fassung vom 31. Oktober 1958 (SR 0.232.111.13) hinzuweisen. An beiden multilateralen Staatsverträgen sind sowohl Tschechien als auch die Schweiz beteiligt. Zwischen Tschechien und der Schweiz besteht BGE 125 III 193 S. 198 aber vor allem auch ein bilaterales Abkommen über den Schutz von

Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen (SR 0.232.111.197.41). Dieses Abkommen ist am 16. November 1973 mit der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik geschlossen worden. Es ist am 14. Januar 1976 in Kraft getreten und ist unmittelbar anwendbar (Art. 4 Abs. 1). Nach einem Notenwechsel vom 24. Februar 1994 mit der Tschechischen Republik gilt es zwischen diesem Staat und der Schweiz weiter. Das bilaterale Abkommen verpflichtet die Vertragsstaaten insbesondere, bestimmte in den Anlagen A und B einzeln aufgelistete Herkunftsbezeichnungen zu schützen (Art. 1 Ziff. 2). Die tschechoslowakischen Herkunftsbezeichnungen gemäss der Liste von Anlage A bleiben im Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausschliesslich tschechoslowakischen Erzeugnissen oder Waren vorbehalten, und sie dürfen in der Schweiz - unter Vorbehalt hier nicht gegebener Ausnahmen - nur unter denselben Voraussetzungen benutzt werden, wie sie die tschechoslowakische Gesetzgebung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 und 2); Entsprechendes gilt für die Benutzung der in Anlage B aufgeführten schweizerischen Herkunftsbezeichnungen im Gebiet der früheren Tschechoslowakei (Art. 3 Abs. 1 und 2). Diese Regelung, die - wie jene anderer bilateraler Abkommen (vgl. die Abkommen mit Deutschland, SR 0.232.111.192.36, mit Spanien, SR 0.232.111.193.32, mit Frankreich, SR 0.232.111.193.49, mit Ungarn, SR 232.111.194.18, und mit Portugal, SR 0.232.111.196.54) - auf dem Ursprungslandprinzip beruht, gewährleistet einen gleichmässigen Schutz der beidseitigen Herkunftsbezeichnungen in beiden Vertragsstaaten (BBl 1974 II 1180; DUTOIT, *Le nouveau droit suisse des indications de provenance et des appellations d'origine: ombres et lumières*, ZSR 1993 I, S. 281) und führt zu einer eigentlichen Schutzrechtsübernahme vom Ursprungsland auf das Schutzland (JÜRIG SIMON, *Die Ursprungsregeln im WTO-Recht*, in: Baudenbacher, *Aktuelle Probleme des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts*, Bd. I, S. 435; vgl. zum entsprechenden französisch-spanischen Abkommen auch die Entscheidung «Turrões de Alicante» des EuGH, GRUR Int. 1993, S. 76 ff.). Das hat zur Folge, dass der Rechtsschutz unabhängig davon eingreift, ob auch nach der inländischen Verkehrsauffassung eine geographische Herkunftsbezeichnung vorliegt (so für die von Deutschland mit anderen Staaten geschlossenen bilateralen Abkommen BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, 20. Aufl. BGE 125 III 193 S. 199 1998, N. 260 zu § 3 UWG). Geschützt sind demnach auch Herkunftsbezeichnungen, die im Schutzland unbekannt sind und deren Verwendung für Waren anderer Herkunft somit nicht zu einer Irreführung des Publikums führen kann; der Schutz der in die Listen aufgenommenen Herkunftsbezeichnungen setzt keine konkrete Täuschungsgefahr voraus (J. DAVID MEISSER, *Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen*, in: *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Bd. III, S. 368). Das bilaterale Abkommen soll einerseits verhindern, dass die vom Listenschutz erfassten Herkunftsbezeichnungen sich zu Gattungsbegriffen entwickeln oder als Fantasiebezeichnungen verwendet werden (URS GLAUS, *Die geographische Herkunftsangabe als Kennzeichen*, Diss. Freiburg 1996, S. 131; vgl. auch BBl 1974 II 1180); andererseits soll es gegebenenfalls auch die Rückentwicklung zum Verständnis der geschützten Bezeichnungen als Herkunftsangaben ermöglichen (vgl. LUCAS DAVID, *Basler Kommentar*, N. 19 zu Art. 47 MSchG). Dem entspricht die Übergangsregelung, die das Abkommen in Art. 7 Abs. 2 vorsieht. Danach wird vorhandenen Besitzständen nur in beschränktem Umfang Rechnung getragen (vgl. BBl 1974 II 1181): Personen und Gesellschaften, die eine der geschützten Bezeichnungen bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens rechtmässig benutzt haben, steht das Recht zu, sie bis zum

Ablauf von sechs Jahren nach dem Inkrafttreten des Abkommens weiterzubedenken. Eine längere Weiterbenutzung ist unzulässig. In der Liste von Anlage A des tschechoslowakisch-schweizerischen Abkommens finden sich unter der Rubrik «Pivo» (Bier) die Bezeichnungen «Budejovické pivo (Budweiser Bier)», «Budejovické pivo-Budvar (Budweiser Bier-Budvar)» und «Budejovické Budvar (Budweiser Budvar)». Da das Abkommen am 14. Januar 1976 in Kraft getreten ist, durfte die Klägerin die Bezeichnung «Budweiser» für ihr amerikanisches Bier in der Schweiz längstens bis Januar 1982 weiterbenutzen. Welche der Parteien die Gebrauchspriorität für sich in Anspruch nehmen kann, ist somit unerheblich. Entscheidend ist, dass nach dem zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Tschechien geltenden Abkommen die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar», zu deutsch «Budbräu», seit 1982 ausschliesslich der Kennzeichnung von Bier aus der tschechischen Stadt Budweis vorbehalten sind. Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall von den offenbar zwischen den Parteien in einer Reihe anderer europäischer Länder ausgetragenen BGE 125 III 193 S. 200 Markenrechts-Streitigkeiten, in denen lediglich die relativ bessere Berechtigung aufgrund des - prioritären - Gebrauchs zur Diskussion stand (vgl. die englischen Urteile des High Court of Justice vom 27. Juli 1982 und des Court of Appeal vom 7. März 1984, abgedruckt in «Fleet Street Reports» 1984, die norwegischen Urteile des Osloer Stadtgerichts vom 31. Juli 1996 und des Appellationsgerichts vom 27. Oktober 1996, das Urteil des griechischen Verwaltungsgerichts vom 25. Oktober 1988 sowie die Urteile des Spanischen Tribunal Supremo vom 5. und 6. Februar 1992). Die Vorinstanz geht im Ergebnis zutreffend davon aus, dass die Beklagte gegenüber der Klägerin das bessere Recht an den geographischen Herkunftsbezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» hat. b) Das tschechoslowakisch-schweizerische Abkommen schliesst nicht nur die unveränderte Übernahme von in den Schutzlisten aufgeführten Herkunftsbezeichnungen für Waren anderer Herkunft aus. Es schützt die rechtmässigen Benutzer dieser Bezeichnungen vielmehr auch gegen damit verwechselbare Zeichen. Denn Art. 5 Abs. 1 des Abkommens verbietet ganz allgemein Kennzeichnungen, Marken, Namen, Aufschriften oder Abbildungen, die unmittelbar oder mittelbar falsche oder irreführende Angaben über die Herkunft enthalten. Auch Art. 47 Abs. 3 MSchG untersagt im Übrigen nicht nur den Gebrauch falscher Herkunftsangaben (lit. a), sondern ebenfalls den Gebrauch von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind (lit. b; vgl. auch die entsprechende Regelung in Art. 1 Abs. 1 und 2 MHA; anders Art. 10 Abs. 1 PVUe ). Das Benutzungsverbot, das sich aus dem Listenschutz des Abkommens ergibt, lässt sich somit nicht einfach dadurch umgehen, dass geschützte Herkunftsbezeichnungen in abgewandelter Form verwendet werden (vgl. DAVID, a.a.O., N. 26 zu Art. 47 MSchG ). Die Verwechselbarkeit beurteilt sich für Herkunftsangaben grundsätzlich nach den gleichen Kriterien wie in den anderen Gebieten des Kennzeichenschutzes, insbesondere im Markenschutz (MEISSER, a.a.O., S. 393; a.M. DAVID, a.a.O., N. 27 zu Art. 47 MSchG ). Sowohl beim Markenschutz als auch beim Schutz von Herkunftsangaben geht es darum, die Unterscheidungsfunktion des Kennzeichens zu gewährleisten und insbesondere Fehlzurechnungen - sei es zum Markeninhaber oder zum Herkunftsort - zu verhindern (vgl. BGE 122 III 382 E. 1 S. 383 ff., mit Hinweisen). Es entspricht denn auch ständiger Rechtsprechung, dass für das BGE 125 III 193 S. 201 gesamte Kennzeichenrecht von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr auszugehen ist ( BGE 119 II 473 E. 2c S. 475, mit Hinweisen). Anders als Marken ordnen Herkunftsangaben allerdings die damit gekennzeichneten Waren

nicht einem bestimmten Unternehmen, sondern einem Land, einer Gegend oder einer Ortschaft zu. Die Verwechselbarkeit muss sich folglich auf die Herkunft der Waren beziehen. Herkunftsangaben sind gegen Kennzeichnungen zu schützen, die geeignet sind, unzutreffende Vorstellungen über die Herkunft der Waren zu wecken (vgl. MEISSER, a.a.O., S. 391 ff.). Dabei ist allerdings zu beachten, dass das tschechoslowakisch-schweizerische Abkommen den in den Anlagen aufgeführten Herkunftsbezeichnungen einen umfassenden Schutz gewährt, der keine konkrete Täuschungsgefahr voraussetzt. Da das Abkommen verhindern soll, dass die vom Listenschutz erfassten Bezeichnungen sich zu Gattungsbegriffen entwickeln oder als Fantasiebezeichnungen verwendet werden, und da es gegebenenfalls auch ihre Rückentwicklung zum Verständnis als Herkunftsangaben ermöglichen soll, kann der Umfang des Schutzes nicht davon abhängen, wieweit die massgebenden Verkehrskreise die Bedeutung der geschützten Bezeichnungen als Herkunftsangaben tatsächlich kennen. Dieses Kenntnis ist vielmehr bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch dann als gegeben zu unterstellen, wenn tschechische Herkunftsbezeichnungen in Frage stehen, die in der Schweiz im Urteilszeitpunkt noch weitgehend unbekannt sind. Im vorliegenden Fall ist daher die Verwechselbarkeit der streitigen Kennzeichen aus der Sicht von schweizerischen Konsumenten zu beurteilen, die wissen, dass «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» Herkunftsbezeichnungen für Bier aus der tschechischen Stadt Budweis sind. c) Die Marke «BUD» deckt sich mit der Anfangssilbe des Ortsnamens Budweis bzw. tschechisch Budejovice. Dieselbe Anfangssilbe findet sich in den Wörtern «Budweiser» und «Budvar», zu deutsch «Budbräu». Das Gleiche gilt auch für die tschechische Bezeichnung «Budejovický pivo». Sowohl dem tschechischen und dem deutschen Ortsnamen (Budejovice, Budweis) als auch den daraus abgeleiteten Adjektiven (Budweiser, Budejovický) und Wortkombinationen (Budvar, Budbräu) ist gemeinsam, dass sie im Wortanfang bzw. im Wortstamm übereinstimmen und jeweils nur im Wortausklang voneinander abweichen. Wortanfang und Wortstamm werden jedoch im Verkehr regelmässig besonders beachtet, weshalb ihnen für die Beurteilung der kennzeichenrechtlichen BGE 125 III 193 S. 202 Verwechslungsgefahr erhöhtes Gewicht beizumessen ist (vgl. BGE 122 III 382 E. 5a S. 388). Aber auch vom Sinngehalt her erscheint die Anfangssilbe «Bud» in allen genannten Bezeichnungen als das prägende Element. Das zeigt sich besonders deutlich in den Wortkombinationen «Budvar» und «Budbräu»: Die Bestandteile «var» und «bräu» stehen als beschreibende Zusätze für das Brauerei-Erzeugnis Bier, während der Wortstamm «Bud» auf den Herstellungsort Budweis hinweist. Unter diesen Umständen liegt die Gedankenverbindung zwischen «BUD» und «Budweiser Bier» oder eben «Budbräu» nahe. «BUD» erscheint als Kürzel für «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu». Entgegen dem, was die Klägerin glauben zu machen sucht, hat das Wort «BUD» jedenfalls für Konsumenten, welche die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» als Herkunftsangaben für Bier aus der tschechischen Stadt Budweis kennen, nicht den Charakter einer blossen Fantasiebezeichnung. Dass es im amerikanischen Alltagsenglisch die Bedeutung von «Freund, Kumpan» hat, dürfte den schweizerischen Markenadressaten kaum geläufig sein. Die Klägerin macht auch nicht geltend dass die Marke «BUD» sich im schweizerischen Verkehr durchgesetzt und dabei eine eigenständige Bedeutung erlangt hätte, die Verwechslungen mit dem Bier, das die Beklagte unter den Bezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» vertreibt, zum vornherein ausschliessen würde (vgl. MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, S. 69;

DAVID, a.a.O., N. 54 zu Art. 2 MSchG ). Für eine solche Verkehrsdurchsetzung finden sich denn in den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz auch keine Anhaltspunkte. Das Handelsgericht geht zwar davon aus, dass in schweizerischen Konsumentenkreisen aufgrund der Bezeichnung «BUD» mehrheitlich auf ein amerikanisches Bier geschlossen wird. Daraus lässt sich jedoch nichts zu Gunsten der Klägerin ableiten. Denn, wie das Handelsgericht im angefochtenen Urteil ebenfalls festhält, bringt ein wesentlicher Teil der schweizerischen Konsumenten auch die Bezeichnung «Budweiser» mit Amerika in Verbindung, weil weite Bevölkerungskreise das Bier der Klägerin aus Ferienaufenthalten in den Vereinigten Staaten oder aus der internationalen (Sport-) Werbung kennen. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Marke «BUD» geeignet ist, bei Konsumenten, denen die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» als Herkunftsangaben für Bier aus der tschechischen Stadt Budweis bekannt sind, Fehlvorstellungen über BGE 125 III 193 S. 203 die Herkunft des damit gekennzeichneten amerikanischen Biers der Klägerin auszulösen. Die Klägerin darf deshalb das Kurzzeichen «BUD» in der Schweiz ebenso wenig gebrauchen, wie die vollständige Bezeichnung «Budweiser». Dagegen ist auch mit dem Argument nicht aufzukommen, dass es noch andere Ortsbezeichnungen gibt, die mit «Bud» beginnen, wie dies die Klägerin unter Hinweis auf die ungarische Hauptstadt Budapest, die ungarische Ortschaft Budafolk, die tschechische Ortschaft Budisov, die rumänische Ortschaft Budesti und die belgische Ortschaft Budingen geltend macht. Die Klägerin behauptet nicht, dass ihr Bier in einer dieser Ortschaften hergestellt wird. Vor allem aber übersieht sie, dass die Marke «BUD», wenn sie zur Kennzeichnung von Bier verwendet wird, die Gedankenverbindung zu Budweis nahelegt, wo eine jahrhundertealte Brauerei-Tradition besteht. Was für «BUD» gilt, trifft ohne weiteres auch auf die Marke «BUD King of Beers» zu. Denn für die Beurteilung der Verwechselbarkeit einer Marke mit geschützten Herkunftsangaben ist, wie im gesamten Kennzeichenrecht, stets vom Gesamteindruck auszugehen, den die Marke bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlässt ( BGE 122 III 369 E. 1 S. 370; BGE 121 III 377 E. 2a S. 378, je mit Hinweisen). Der Gesamteindruck der Marke «BUD King of Beers» wird aber durch den Bestandteil «BUD» geprägt. Dass der englische Ausdruck «King of Beers» auf deutsch «König der Biere» bedeutet, ist in der Schweiz angesichts der verbreiteten, jedenfalls einen Grundwortschatz umfassenden Englischkenntnisse weiten Bevölkerungskreisen ohne weiteres klar; das Publikum fasst diesen Markenbestandteil deshalb als blossen werbemässigen Zusatz ohne eigene Kennzeichnungskraft auf. Auch die Marke «BUD King of Beers» ist daher mit den geschützten Herkunftsbezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» verwechselbar. d) Das Handelsgericht hat somit die Marken «BUD» und «BUD King of Beers» zu Recht als nichtig erachtet und der Klägerin ihren Gebrauch zu Recht verboten. Da sich die entsprechenden Abwehransprüche der Beklagten bereits aus dem Schutz ergeben, den die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» als Herkunftsangaben geniessen, braucht nicht abschliessend geprüft zu werden, ob die Beklagte sich auch auf markenrechtlichen Schutz berufen kann. Der Einwand der Klägerin, es handle sich um gemeinfreie Herkunftsbezeichnungen, die als Marken nicht schutzfähig seien, stösst ins Leere. Im Übrigen ist ohnehin fraglich, wieweit an ausländischen Herkunftsangaben, die im Ursprungsland selbst als BGE 125 III 193 S. 204 Marken registriert sind, ein dem Markenschutz entgegenstehendes Freihaltebedürfnis bestehen kann, bleibt es doch jedem Land selbst vorbehalten, in eigener Verantwortung zu entscheiden, wieweit die eigenen geographischen Namen Freihaltebedürftig sind (vgl. BGE 117 II 327 E. 2b S. 331 f. sowie MARBACH, a.a.O., S. 53; DAVID, a.a.O., N. 23 zu Art. 2

MSchG und N. 6 vor Art. 47 MSchG ). e) Unbegründet ist schliesslich der Standpunkt der Klägerin, die Abwehransprüche der Beklagten seien verwirkt. Zwar ist grundsätzlich richtig, dass kennzeichenrechtliche Abwehransprüche untergehen können, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Der Verwirkungseinwand versagt jedoch da, wo über Individualinteressen hinaus auch Allgemeininteressen verletzt sind (VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 201 N. 18; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 759 Fn. 145). Bei geschützten Herkunftsbezeichnungen liegt es einerseits im allgemeinen Interesse aller am betreffenden Ort Ansässigen, einen Gebrauch dieser Bezeichnungen oder von damit verwechselbaren Zeichen durch Ortsfremde zu unterbinden. Andererseits gilt es zu verhindern, dass das Publikum durch einen derartigen unbefugten Zeichengebrauch irregeführt wird. Dieser Gesichtspunkt ist im Anwendungsbereich des zwischen Tschechien und der Schweiz geltenden bilateralen Abkommens auch dann zu berücksichtigen, wenn eine vom Listenschutz erfasste tschechische Herkunftsbezeichnung im Urteilszeitpunkt in der Schweiz noch weitgehend unbekannt ist, so dass noch keine konkrete Täuschungsgefahr besteht; denn die Gefahr einer Irreführung kann sich jederzeit aktualisieren, sobald die aufgrund des Abkommens ausschliesslich Berechtigten von der fraglichen Bezeichnung vermehrt Gebrauch machen. Die klägerischen Marken «BUD» und «BUD King of Beers» sind mit den geschützten Herkunftsbezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» verwechselbar. Sie sind deshalb - zumindest potentiell - irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG . Irreführende Zeichen verlieren ihren täuschenden Charakter nur, wenn sie aufgrund einer eindeutigen Durchsetzung im schweizerischen Verkehr ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt haben, die aus der Sicht der Konsumenten im Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Täuschungen praktisch ausgeschlossen werden können (MARBACH, a.a.O., S. 69; DAVID, a.a.O., N. 54 zu Art. 2 MSchG ; vgl. auch BGE 69 II 202 E. 6 S. 208). Eine Verkehrsdurchsetzung, die diesen Anforderungen genügen würde, ist aber weder für «BUD» noch für «BUD King of Beers» nachgewiesen. BGE 125 III 193 S. 205 Eine Verwirkung der Abwehransprüche der Beklagten fällt daher ausser Betracht. Im Übrigen wären ihre Voraussetzungen ohnehin nicht erfüllt. Insbesondere fehlt es am Nachweis, dass die Klägerin in berechtigtem Vertrauen darauf, dass die Beklagte ihren Markengebrauch dulden werde, einen wertvollen eigenen Besitzstand aufgebaut hätte (vgl. BGE 117 II 575 ff., insbes. E. 4a S. 577 f. und E. 6 S. 584 f., mit Hinweisen). Das Handelsgericht hält in diesem Zusammenhang fest, die Klägerin weise zwar schon für die Zeit von 1984 bis 1990 steigende Verkaufszahlen aus; zu den wesentlichen Umsatzsteigerungen sei es jedoch nach den eingereichten Beweismitteln erst nach Anhebung der Widerklage gekommen; damit sei das Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes zum damaligen Zeitpunkt fraglich und jedenfalls nicht nachgewiesen. Soweit diese Erwägungen tatsächliche Feststellungen enthalten, ist das Bundesgericht als Berufungsinstanz daran gebunden, zumal die Klägerin diesbezüglich keine hinreichend substantiierten Sachverhaltsrügen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 oder Art. 64 OG erhebt (vgl. BGE 115 II 484 E. 2a S. 485 f., mit Hinweisen). Inwiefern das Handelsgericht den bundesrechtlichen Begriff des wertvollen Besitzstandes verkannt haben soll, ist sodann weder dargetan noch ersichtlich. Die Vorinstanz hat für die Frage, ob ein wertvoller Besitzstand gegeben ist, zu Recht nicht auf den Urteilszeitpunkt abgestellt, wie dies der Klägerin vorschwebt. Sie hat die Umsatzsteigerungen, welche die Klägerin erst nach Einreichung der Widerklage erzielt hat, richtigerweise nicht mehr berücksichtigt. Denn spätestens, als sich die Klägerin mit der Widerklage konfrontiert sah, konnte sie in guten

Treuen nicht mehr davon ausgehen, dass die Beklagte den Gebrauch der Marken «BUD» und «BUD King of Beers» für amerikanisches Bier dulden werde. f) Die Berufung der Klägerin erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen. Das angefochtene Urteil ist in Bezug auf die Gutheissung der Widerklage zu bestätigen.

## E. 2

Das Handelsgericht hält die Marke «Bud» der Beklagten wegen Nichtgebrauchs für ungültig. Das Unterlassungsbegehren der Klägerin erachtet es als begründet, weil unter «Bud» in schweizerischen Konsumentenkreisen mehrheitlich «amerikanisches Budweiser» verstanden werde, so dass bei einer Verwendung des Zeichens für das tschechische Bier der Beklagten in naher Zukunft Fehlzurechnungen gewiss wären, womit einerseits die Abnehmer irreführt und andererseits die Marktstellung der Klägerin ausgebeutet würde. Die Beklagte vertritt in ihrer Berufung den Standpunkt, BGE 125 III 193 S. 206 sowohl für die Nichtigerklärung der Marke als auch für das vom Handelsgericht ausgesprochene Verbot ihrer Verwendung fehle eine Rechtsgrundlage. a) Wie die Vorinstanz im angefochtenen Urteil verbindlich feststellt, hat die Beklagte die Marke «Bud» in dieser Form in der Schweiz nie verwendet. Nach Art. 12 Abs. 1 MSchG fällt der Markenschutz dahin, wenn die Inhaberin einer Marke sie während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht. Wird der Gebrauch nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, lebt das Markenrecht wieder auf, sofern vor dieser Gebrauchsaufnahme niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat ( Art. 12 Abs. 2 MSchG ). Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs ist grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt (vgl. MARBACH, a.a.O., S. 188; abweichend DAVID, a.a.O., N. 14 zu Art. 12 MSchG ). Ausnahmsweise kann ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie die Markeneintragung zum vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann (vgl. DAVID, a.a.O.; abweichend MARBACH, a.a.O.). In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht werden, wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstände dennoch ein schutzwürdiges Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen Markenrechts zu verhindern. Da die Klägerin von der Verwendung des Zeichens «BUD» ohnehin schon wegen dessen Verwechselbarkeit mit den geschützten Herkunftsbezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» ausgeschlossen ist, lässt sich ihre Legitimation zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs der beklagten Marke «Bud» nicht bereits aus ihrem allgemeinen Interesse an einer freien Zeichenbildung ableiten; sie setzt nach dem Gesagten vielmehr das Bestehen anderweitiger schutzwürdiger Interessen voraus. In diesem Zusammenhang weist das Handelsgericht darauf hin, dass für die Klägerin offensichtlich ein Interesse bestehe, die Ergebnisse des getätigten Werbeaufwands für ihr Bier zu sichern, um dessen Marktwert unter einer abgewandelten Bezeichnung weiterhin nutzen zu können. Die Marktstellung, die das klägerische Bier in der Schweiz unter der BGE 125 III 193 S. 207 Marke «BUD» erlangt hat, beruht jedoch auf einem unbefugten Markengebrauch. Das Interesse der Klägerin an der Erhaltung dieser Marktstellung erscheint daher nicht schutzwürdig. Es kann als Legitimationsgrundlage nicht in Betracht kommen. Das Handelsgericht hätte die Nichtigkeitsklage der Klägerin mangels eines hinreichenden Rechtsschutzinteresses abweisen müssen. Unter diesen

Umständen kann offen bleiben, ob das Handelsgericht zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Beklagte ihre Marke «Bud» nicht gebraucht hat, oder ob im Gebrauch der Zeichen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» allenfalls auch ein Gebrauch der Marke «Bud» zu sehen wäre, wie dies die Beklagte im kantonalen Verfahren geltend gemacht hat. b) Den von der Klägerin eingeklagten Unterlassungsanspruch hat das Handelsgericht gestützt auf Art. 3 lit. d UWG bejaht. Nach dieser Vorschrift handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Damit soll verhindert werden, dass die Wertschätzung, die das Angebot eines Mitbewerbers bei den Konsumenten genießt, auf unlautere Weise für die Vermarktung eigener Waren ausgenutzt wird (vgl. VON BÜREN, a.a.O., S. 50 N. 28). Dieser Schutz gegen Ausnutzung setzt jedoch grundsätzlich voraus, dass überhaupt eine schutzwürdige Marktposition gegeben ist (vgl. PEDRAZZINI/VON BÜREN/MARBACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, S. 214 Rz. 884). Die Klägerin hat ihre Marktstellung in der Schweiz mit Hilfe eines unbefugten Markengebrauchs aufgebaut. Würde der Beklagten der Gebrauch des Zeichens «Bud» verboten, so würde dies auf den Schutz einer von der Klägerin widerrechtlich erworbenen Marktposition hinauslaufen. Das kann nicht Sinn und Zweck des UWG sein. Das Wettbewerbsrecht vermag deshalb entgegen der Auffassung des Handelsgerichts keine Grundlage für ein derartiges Verbot abzugeben. Unter diesen Umständen wäre auch nichts Anstössiges darin zu sehen, wenn der Beklagten bei einer Aufnahme des Gebrauchs der Marke «Bud» bis zu einem gewissen Grade die Werbeanstrengungen zugute kommen sollten, welche die Klägerin zur Lancierung ihrer mit geschützten Herkunftsbezeichnungen verwechselbaren Marken «BUD» und «BUD King of Beers» in der Schweiz unternommen hat. Dies bedeutet indessen nicht, dass die Beklagte Art. 3 lit. d UWG überhaupt nicht mehr zu beachten hätte. Der Umstand, dass die Klägerin ihre Marktposition in der Schweiz mit Hilfe eines unbefugten BGE 125 III 193 S. 208 Markengebrauchs aufgebaut hat, befreit die Beklagte nicht davon, das ihr Zumutbare vorzukehren, um Fehlzurechnungen zu verhindern. Sie ist deshalb zunächst auf ihrer Bereitschaft zu beharren, die Marke «Bud» nur unter deutlichem Hinweis auf die tschechische Herkunft ihres Biers zu verwenden. Eine solche Abgrenzung zur Klägerin ist schon deshalb angezeigt, weil einem erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten die Verbreitung der Marke «BUD» der Klägerin im Ausland, namentlich in Nordamerika, bekannt ist. Diese Sachlage begründet ein Allgemeininteresse daran, dass das Bier der Beklagten von jenem der Klägerin, wie es im Ausland angeboten wird, hinreichend unterscheidbar ist. Aus dem gleichen Grund hat die Beklagte eine über den blossen Gebrauch ihrer Marke «Bud» hinausgehende Annäherung an das Angebot der Klägerin auch sonst zu vermeiden. Insbesondere liesse es sich nicht rechtfertigen, wenn die Beklagte sich beim Gebrauch des Zeichens «Bud» systematisch und gezielt an die von der Klägerin verwendeten Warenausstattungen anlehnen würde (vgl. BGE 103 II 211 ff.). c) Das Handelsgericht hat die beklagtische Marke «Bud» zu Unrecht als nichtig erklärt und der Beklagten ihren Gebrauch zu Unrecht generell verboten. Die Berufung der Beklagten ist insoweit gutzuheissen, als in Abänderung des angefochtenen Urteils das Nichtigkeitsbegehren der Klägerin abzuweisen und der Beklagten der Gebrauch ihrer Marke «Bud» zu erlauben ist, sofern sie dabei deutlich auf die tschechische Herkunft ihres Biers hinweist.