

BGE 127 III 160

Bundesgericht (BGE), 2001-01-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_127 III 160](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_127_III_160)

FR: ATF 127 III 160

IT: DTF 127 III 160

Regeste

Regeste Firmenrechtlicher und markenrechtlicher Schutz eines im Verkehr durchgesetzten Zeichens oder Zeichenbestandteils; Defensivmarke. Nichtigkeit von Defensivmarken (E. 1). Mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den prioritären Firmen und Marken der Securitas-Gruppe, welche den durchgesetzten Bestandteil "Securitas" aufweisen, und der Firma sowie den Marken einer Konkurrentin mit dem Bestandteil "Securi" (E. 2).

Erwägungen

E. 1

Die Vorinstanz hat die Hinterlegung der Marke "Securicall" als rechtsmissbräuchlich erachtet und sie deshalb in teilweiser Gutheissung der Widerklage für nichtig erklärt. Mit der Berufung wird gerügt, die Vorinstanz habe die Marke zu Unrecht als unzulässige Defensivmarke qualifiziert und deshalb mit deren Nichtigklärung die Bestimmungen des Markenschutzgesetzes verletzt. a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum alten Markenschutzgesetz wurde einer eingetragenen Marke der Schutz versagt, wenn sie nicht wirklich zum Gebrauch bestimmt war und deren Inhaber nicht ernsthaft beabsichtigte, den Gebrauch innert der Karenzfrist aufzunehmen. Dies wurde hauptsächlich damit begründet, dass der Gebrauchszwang keine systemwidrigen Ausnahmen für Defensivmarken oder blosse Vorratszeichen zulasse (BGE 57 II 603 E. 12; BGE 62 II 60 E. 2 S. 62; BGE 98 Ib 180 E. 3 S. 185). BGE 127 III 160 S. 164 Das geltende Markenschutzgesetz vom 28. August 1992 (MSchG; SR 232.11) hat die Bedeutung des Gebrauchs der Marke abgeschwächt. Statt der altrechtlichen Gebrauchspriorität gilt nun die Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG ; vgl. dazu die Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990, BBl 1991 I 23). Zudem ist die Frist, innerhalb welcher die Marke gebraucht werden muss (Karenzfrist), von drei auf fünf Jahre verlängert worden (Art. 12 Abs. 1 MSchG gegenüber Art. 9 aMSchG), wobei der Nichtgebrauch während dieser Zeit nicht in jedem Fall den Verlust des Markenrechts zur Folge hat (Art. 12 Abs. 2 MSchG ; vgl. Botschaft, BBl 1991 I 25 f.; DESSEMONTET, Droit à la marque, in: AJP 1993 S. 523). Am Grundsatz des Gebrauchszwangs hat sich jedoch nichts geändert, denn die Gültigkeit der Marke erlischt auch neurechtlich in der Regel (Art. 12 Abs. 1 MSchG) nach einem fünfjährigen ununterbrochenen Nichtgebrauch. Dazu kommt, dass die Verkürzung der Gültigkeitsdauer von zwanzig auf zehn Jahre (Art. 10 Abs. 1 MSchG) mit dem Anliegen begründet worden ist, einer Überfüllung des Registers mit eingetragenen, aber nicht oder nicht mehr gebrauchten Marken entgegenzutreten (Botschaft, BBl 1991 I 24). Die Vorinstanz hat daher zutreffend erkannt, dass auch nach neuem Recht für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden kann, wenn diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Defensivmarken sind

auch nach geltendem Recht als nichtig zu betrachten. Daran ändert nichts, dass der Beweis für die fehlende Gebrauchsabsicht unter Umständen schwierig zu erbringen ist (vgl. zum Ganzen DAVID, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., N. 4 zu Art. 12 MSchG ; MARBACH, SIWR, Bd. III, Kennzeichenrecht, S. 145 und 176). b) Nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil hat die Klägerin 1 die Marke "Securicall" zum Schutz ihrer im Verkehr eingeführten Zeichen hinterlegt, nachdem sie von der bevorstehenden Gründung der Beklagten erfahren hatte und eine Verwechslung mit ihren Serienzeichen befürchtete. Die Vorinstanz hat aus der zeitlichen Nähe zwischen der Gründung der Beklagten und der Hinterlegung der Marke durch die Klägerin 1 auf den defensiven Charakter der Markeneintragung geschlossen. Sie hat damit in Würdigung der Beweislage die Absicht der Klägerin 1 verneint, die Marke "Securicall" tatsächlich als Zeichen für Waren oder Dienstleistungen der benannten Klassen zu gebrauchen. An diese tatsächliche Feststellung BGE 127 III 160 S. 165 ist das Bundesgericht gebunden (Art. 63 Abs. 2 OG). Soweit mit der Berufung gerügt wird, die Vorinstanz habe den Sachverhalt falsch gewürdigt, wenn sie davon ausgehe, dass die Marke "Securicall" lediglich in der Absicht hinterlegt worden sei, den Schutzbereich der schon vorher eingetragenen Marken der Klägerin 1 zu erweitern, wendet sie sich in unzulässiger Weise gegen die Feststellungen der Vorinstanz. Die Vorbringen der Klägerinnen sind deshalb unbeachtlich. Wie bereits festgehalten worden ist, hat die Vorinstanz im Übrigen zu Recht erkannt, dass eine Defensivmarke wie "Securicall" auch nach neuem Markenrecht keinen Schutz beanspruchen kann und für nichtig erklärt werden muss. Die Berufung erweist sich damit als unbegründet, soweit sie gegen die Nichtigerklärung der Marke "Securicall" und die teilweise Gutheissung des Widerklagebegehrens 2 durch die Vorinstanz gerichtet ist. Das hat zur Folge, dass bei der nachfolgenden Beurteilung der Rechtsbegehren der Klägerinnen der Umstand ausser Betracht zu bleiben hat, dass die Klägerin 1 die Marke "Securicall" hat hinterlegen und eintragen lassen.

E. 2

Die Klägerinnen verlangen unter Berufung auf ihre prioritären Firmen und Marken, es sei der Beklagten der Gebrauch ihrer Firma "Securicall AG" sowie der Marken "Securibasic", "Securidata", "Securitop" und "Securiisdn" zu verbieten, weil eine Verwechslungsgefahr bestehe. Prioritär sind nach den Erwägungen der Vorinstanz die Firmen der vier Klägerinnen und deren Marken "Securitas", "Securitas Direct", "Securiton", "Securitel", "Securipro", "Securistar", "Securilan" und "Securiline". Die bessere Berechtigung der Klägerinnen aufgrund der zeitlichen Priorität wird von der Beklagten grundsätzlich nicht bestritten. Zu beachten ist allerdings der unterschiedliche Schutzzumfang, den das Firmenrecht einerseits und das Markenrecht andererseits verleiht. So genießt die Firma branchenübergreifenden Schutz (BGE 100 II 224 E. 2), aber nur gegenüber dem firmenmässigen Gebrauch (BGE 107 II 356 E. 3), während die Marke - mit Ausnahme der berühmten Marke - nur für die eingetragenen Warenklassen oder Dienstleistungen geschützt ist (Art. 13 Abs. 1 und 15 MSchG). a) Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 126 III 239 E. 3a mit Hinweisen). Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner BGE 127 III 160 S. 166 Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten

Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 118 II 322 E. 1 S. 323 f.; BGE 116 II 463 E. 2d/bb S. 468; MARBACH, a.a.O., S. 112; DAVID, a.a.O., N. 6 zu Art. 3 MSchG ; HILTI, SIWR, Bd. III, Kennzeichenrecht, S. 308). Die Zeichenverwechselbarkeit - das heisst die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild - ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Denn massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten. b) Die Klägerinnen befürchten, dass das Unternehmen der Beklagten aufgrund der gewählten Firma vom Publikum als mit ihnen wirtschaftlich verbunden aufgefasst wird und die mit den Marken der Beklagten versehenen Waren und Dienstleistungen ihnen zugeschrieben werden. Sie weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ihre Firmen sowie acht ihrer Marken den Bestandteil "Securi" am Zeichenanfang aufweisen, und machen geltend, die Verwendung dieser Serienzeichen führe dazu, dass jedes andere Zeichen mit dem Bestandteil "Securi" ihrer Unternehmensgruppe zugerechnet werde. aa) Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten nach ständiger Praxis Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang BGE 127 III 160 S. 167 mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 116 II 609 E. 1; BGE 114 II 371 E. 1 S. 373). Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 56 II 222 E. 2 S. 232). bb) Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, ist der Markenbestandteil "Securi" für Waren und Dienstleistungen von Unternehmen der Sicherheitsbranche beschreibend, weil er in diesem Zusammenhang ohne weiteres mit den französischen oder englischen Wörtern für Sicherheit ("sécurité" und "security") in Verbindung gebracht wird. Daran ändert nichts, dass es sich um Serienmarken handelt, denn auch für solche Marken gilt der Grundsatz, dass gemeinfreie Bestandteile dem Gemeingebrauch freizuhalten sind (ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., S. 242). Markenschutz könnte das Element "Securi" in den Serienmarken der Klägerinnen somit nur durch Verkehrsdurchsetzung erhalten haben. Dem steht indessen die für das Bundesgericht verbindliche Feststellung der Vorinstanz entgegen, wonach sich zwar der Firmen- oder Markenbestandteil "Securitas", nicht jedoch der Bestandteil "Securi" im Verkehr durchgesetzt hat. Dabei geht die Vorinstanz zutreffend davon aus, dass das Wort "Securitas" von den Adressaten nicht gedanklich in die Teile "Securi" und "tas" aufgespalten wird. Der Begriff wird als Einheit verstanden, und zwar unabhängig davon, ob ihn die Adressaten als das lateinische Wort mit der Bedeutung "Sicherheit" verstehen oder

nicht. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht abgelehnt, aus der Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils "Securitas" auf eine entsprechende Verkehrsdurchsetzung des Elements "Securi" zu schliessen. cc) Daraus darf allerdings nicht gefolgert werden, dass das Element "Securi" ohne Rücksicht auf die übrigen Bestandteile des jeweiligen Zeichens in jedem Fall für andere Unternehmen der Sicherheitsbranche frei verwendbar bleiben muss. Denn auch Zeichen, die einen gemeinfreien Bestandteil aufweisen, können sowohl nach Firmen- wie nach Markenrecht schützbar sein (BGE 122 III 369 E. 1 S. 371, 382 E. 2a S. 385). Zudem sind an sich gemeinfreie Bestandteile markenrechtlich geschützt, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben. Im Firmenrecht gilt der Grundsatz, dass sich die Firma einer Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden muss, ansonsten der Inhaber der BGE 127 III 160 S. 168 älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (Art. 951 Abs. 1 und 956 Abs. 2 OR). Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem, aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinander gehalten werden können. Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen; solchen Bestandteilen kommt daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung zu. Bei gemeinfreien Bestandteilen ist jedoch zu beachten, dass diese als kennzeichnungsschwach gelten (BGE 122 III 369 E. 1 mit Hinweisen). Anders verhält es sich dagegen für an sich gemeinfreie Elemente, die sich im Verkehr durchgesetzt haben und damit kennzeichnungsstark geworden sind. Im Markenrecht wird ebenfalls auf den Gesamteindruck abgestellt, wie er in der Erinnerung der Adressaten haften bleibt. Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt (BGE 121 III 377 E. 2b S. 379). Den Klang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 119 II 473 E. 2c S. 475 f.). Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang bzw. Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388). Diese Regeln kommen entsprechend auch im Firmenrecht bei der Prüfung der hinreichenden Unterscheidbarkeit zweier Firmen zur Anwendung. c) Die Firmen der Klägerinnen 1 und 2 werden geprägt vom durchgesetzten Bestandteil "Securitas", während die Angabe der Gesellschaftsform ("AG") von ebenso schwacher Wirkung ist wie die als Beschreibung des Tätigkeitsbereiches erscheinenden Elemente "Direct" bzw. "Schweizerische Bewachungsgesellschaft". Die Firma der Beklagten besteht neben der kennzeichnungsschwachen Angabe der Gesellschaftsform am Ende ("AG"; das seit dem 22. Juni 1999 vorangestellte "Swiss" ist in diesem Verfahren unbeachtlich) aus dem im Gedächtnis des Publikums haften bleibenden Bestandteil "Securicall". Werden die jeweils charakteristischen Bestandteile der Firmen ("Securitas" und "Securicall") miteinander verglichen, ergibt sich eine unbestreitbare Zeichenähnlichkeit. Beim viersilbigen BGE 127 III 160 S. 169 Wort "Se-cu-ri-tas" prägt sich zunächst keine der Silben besonders im Gedächtnis ein. Der Gesamteindruck wird vielmehr durch die vier je gleichmässigen Silben bestimmt, deren erste drei aus zwei und deren vierte aus drei Buchstaben bestehen, wobei in der deutschen Aussprache die zweite betont wird; als prägend erscheint sodann allenfalls die Folge der Vokale: e-u-i-a. Der prägende Bestandteil der Firma der Beklagten ist in den drei ersten Silben identisch mit jenem der Firmen der

Klägerinnen 1 und 2. Die vierte und letzte Silbe unterscheidet sich zwar durch die Anzahl der Buchstaben. Zudem kann der Buchstabe "a" von "call" bei englischer Aussprache als "o" verstanden werden, was zur abweichenden Vokalfolge e-u-i-o führt. Diese Unterschiede in der vierten Silbe reichen jedoch entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht aus, um eine Verwechslung der Firmen in der Erinnerung des Publikums generell auszuschliessen. Die Unterschiede der Firmen, welche trotz bestehender Zeichenähnlichkeit vom Publikum wahrgenommen werden, vermögen zwar allenfalls eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verhindern. Die Zeichenähnlichkeit in Verbindung mit dem Umstand, dass sich der Zeichenbestandteil "Securitas" in der ganzen Schweiz im Verkehr durchgesetzt hat, führt dagegen dazu, dass das Publikum eine Gesellschaft mit der Firma der Beklagten als zur Securitas-Gruppe gehörend vermutet, womit eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die betroffenen Aktiengesellschaften nach ihrem statutarischen Zweck in der gleichen Branche tätig sind, womit grundsätzlich strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen zu stellen sind (BGE 97 II 234 E. 1 S. 235). Die Vorinstanz hat demnach die Verwechslungsgefahr zwischen den Firmen der Klägerinnen 1 und 2 und der Firma der Beklagten zu Unrecht verneint. d) Die Klägerinnen beantragen sodann, der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnungen "SECURICALL", "SECURIBASIC", "SECURIDATA", "SECURITOP" und "SECURIISDN" zur Kennzeichnung von Alarmanlagen, Alarmempfangs- und Übertragungsanlagen sowie von Dienstleistungen aller Art im Alarmwesen zu verwenden. aa) Sämtliche Marken der Beklagten wie auch die Bezeichnung "Securicall" sind aus je zwei beschreibenden Bestandteilen zusammengesetzt. Wie bereits festgehalten worden ist (vorn E. 2b/bb), wird das Element "Securi" im gegebenen Zusammenhang mit den Begriffen "sécurité" oder "security" in Verbindung gebracht. Zudem ist BGE 127 III 160 S. 170 davon auszugehen, dass die Bedeutung der englischen Wörter "call", "basic", "top" und "data" sowie die Abkürzung "isdn" (für integrated services digital network) dem einschlägigen schweizerischen Publikum bekannt sind. Die Verbindung dieser gemeinfreien Elemente ist bei keiner der Marken derart originell, dass sie deswegen als schutzfähig betrachtet werden könnten. Da im Übrigen nicht behauptet wird, sie hätten sich im Verkehr als Marken durchgesetzt, können sie gemäss Art. 2 lit. a MSchG keinen Markenschutz beanspruchen. Entsprechendes gilt freilich auch für die Serienmarken der Klägerinnen ("Securistar", "Securipro", "Securiline", "Securiton", und "Securitel"), deren Bestandteil "securi" sich nach dem angefochtenen Urteil ebenfalls nicht im Verkehr durchgesetzt hat. Die Klägerinnen können sich daher nicht auf diese Marken berufen, um der Beklagten den Gebrauch ihrer Zeichen verbieten zu lassen. Zu prüfen bleibt damit, ob ihnen das gestützt auf die durchgesetzte Marke "Securitas" möglich ist. bb) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist zwar davon auszugehen, dass die durchgesetzte Marke "Securitas" von den Adressaten nicht gedanklich in die Teile "Securi" und "tas" aufgespalten, sondern als Einheit verstanden wird (vgl. vorn E. 2b/bb). Das heisst indessen nicht, dass den drei ersten Silben in diesem Zusammenhang keine Bedeutung zukommt. Da das Wort "Securitas" - jedenfalls nach deutscher und französischer Aussprache - auf der ersten oder zweiten Silbe betont wird und die ersten drei Silben drei Viertel des Wortes ausmachen, erscheinen schon vom Aufbau her solche viersilbigen Wortzeichen als ähnlich, die in den drei ersten Silben damit übereinstimmen und ebenfalls auf der ersten oder zweiten Silbe betont werden. So verhält es sich mit "Securicall" und "Securitop", wogegen die fünfsilbigen "Securibasic", "Securidata" und "Securiisdn" unter diesem Gesichtspunkt nurmehr eine entfernte Ähnlichkeit mit "Securitas" aufweisen. Da die Endung in jedem der

Zeichen der Beklagten aus einem kurzen, in seinem Sinngehalt sofort verständlichen Begriff besteht, stellt sich indessen die Frage, ob die Adressaten solche Gegenstände oder Dienstleistungen, welche mit den Zeichen der Beklagten versehen sind, nicht wegen des identischen dreisilbigen Wortanfangs der Securitas-Gruppe zuordnen. Eine derartige mittelbare Verwechslungsgefahr ist aus den folgenden Gründen zu bejahen. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass sich die Marke "Securitas" für Sicherheits- und Bewachungsdienste nicht nur im Verkehr durchgesetzt hat, sondern dass sie in der ganzen Schweiz über einen grossen Bekanntheitsgrad verfügt. In diesem BGE 127 III 160 S. 171 Zusammenhang ist den Klägerinnen beizustimmen, wenn sie vorbringen, dass ein Zeichen mit dem Wortanfang "Securi" im Bereich von Sicherheits- und Bewachungsangeboten vom grössten Teil der schweizerischen Bevölkerung als Hinweis auf die Leistungen ihrer Gruppe verstanden wird. Obschon der Bestandteil "Securi" nicht als solcher zur Kennzeichnung der Klägerinnen oder ihrer Produkte durchgesetzt ist, ordnet das schweizerische Publikum doch Leistungen im Bereich der Sicherheit der Securitas-Gruppe zu, wenn diese mit Zeichen versehen sind, welche in den drei ersten Silben mit "Securitas" übereinstimmen und deren Wortende aus einem kurzen, leicht verständlichen Begriff besteht. Diese Erwägungen führen zum Ergebnis, dass die Vorinstanz die Verwechselbarkeit der von der Beklagten eingetragenen Marken mit der durchgesetzten Marke "Securitas" zu Unrecht verneint hat.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.