

## **BGE 129 III 353**

Bundesgericht (BGE), 2003-03-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_129 III 353](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_129_III_353)

FR: ATF 129 III 353

IT: DTF 129 III 353

### **Regeste**

Regeste Verhältnis zwischen dem Markenschutzgesetz und dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; unlauterer Gebrauch einer Marke; Art. 13 MSchG; Art. 2 und Art. 3 lit. d UWG. Das Markenrecht stellt gegenüber dem Lauterkeitsrecht keine vorrangige Spezialregelung dar (Bestätigung der Rechtsprechung). Dem Inhaber einer markenrechtlich geschützten Marke kann deren Gebrauch verboten werden, soweit dieser unlauter ist. Eine Partei handelt unlauter, wenn sie nach dem Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation ein von der anderen Partei zuerst verwendetes Zeichen als Marke hinterlegt und gebraucht und damit die Gefahr der Verwechslung mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Partei schafft, welche das Zeichen zuerst benutzte (E. 3).

### **Erwägungen**

#### **E. 3.1**

Das Handelsgericht kam zum Ergebnis, die Klägerin habe die Benutzung der Marke PULS auf dem Gebiet der im Markenregister eingetragenen Waren- bzw. Dienstleistungsklassen 16, 35 und 38 nicht nachweisen können. Da die gesetzliche Gebrauchs-Schonfrist inzwischen abgelaufen sei, könne die Klägerin ihr Markenrecht gemäss Art. 12 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) nicht mehr geltend machen. Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch stehe ihr gegenüber der Beklagten mithin nicht zu. Hingegen könne das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) den Schutz eines Kennzeichens bewirken, das nicht als Marke registriert sei. Art. 3 lit. d UWG verbiete Bezeichnungen oder Aufmachungen, welche zur Verwechslung mit anderen, älteren Waren oder Leistungen führen können. Dies setze voraus, dass die BGE 129 III 353 S. 357 Bezeichnung originell sei oder sich im Verkehr durchgesetzt habe, wobei bezüglich der Kennzeichnungskraft die für das Markenrecht geltenden Grundsätze herangezogen werden könnten. Der Begriff "Puls" sei zwar als Sachbegriff aus dem allgemeinen Sprachgebrauch wenig kennzeichnungskräftig. Er sei jedoch in Folge seiner offensichtlichen Verkehrsdurchsetzung als Titel der klägerischen Fernsehsendung zu Gesundheitsfragen im Verlaufe der Jahre zu einem starken Zeichen geworden, das angesichts seiner Bekanntheit eine erhebliche Individualisierungskraft habe. Damit sei von einem weiten Schutzbereich des Zeichens PULS auszugehen. Zudem sei die Warenähnlichkeit zwischen der Sendung der Klägerin und der von der Beklagten herausgegebenen Zeitschrift PULS-Tipp, dem Puls-Dossier bzw. Puls-Tipp-Dossier und dem von ihr betriebenen Puls-Tipp-Telefon zu bejahen, da diese an ein nicht fachkundiges Publikum gerichteten Informationsquellen zu Gesundheitsfragen einen ähnlichen Abnehmerkreis ansprechen und auf die Befriedigung eines gleich gelagerten Informationsbedürfnisses gerichtet seien. Auf Grund dieser Elemente sei das Bestehen einer abstrakten Verwechslungsgefahr zu bejahen. Ebenso sei eine konkrete Gefahr einer

Unternehmensverwechslung nicht von der Hand zu weisen. Das von der Klägerin gestellte Unterlassungsbegehren sei daher - eingeschränkt auf die tatsächliche Verletzungsgefahr - dahingehend gutzuheissen, dass der Beklagten zu verbieten sei, das Zeichen PULS-Tipp weiterhin für das von ihr herausgegebene Gesundheitsmagazin zu gebrauchen. Weiter sei der Beklagten zu verbieten, ihr Beratungstelefon zu Gesundheitsfragen unter der Bezeichnung Puls-Tipp-Telefon zu betreiben und die Bezeichnung Puls-Dossier oder Puls-Tipp-Dossier als Titel ihrer Ratgeber-Reihe zu ausgewählten Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit zu verwenden. Die Beklagte könne sich nicht auf ein aus der Vorbenützung fliessendes Weiterbenutzungsrecht berufen, da die Klägerin das von ihr hinterlegte Zeichen PULS schon vor der Beklagten benutzt habe und damit kein Vorbenützungsfall vorliege.

### **E. 3.2**

Die Beklagte macht geltend, das Handelsgericht habe Art. 13 MSchG verletzt, indem es - durch Ablehnung des Verteidigungsrechts der Klägerin - indirekt die Gültigkeit der Marken der Beklagten bejaht und ihr dennoch deren Benützung gestützt auf das Lauterkeitsrecht untersagt habe. Dies könne nicht dem Sinn des Markenschutzgesetzes entsprechen.

### **E. 3.3**

Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung BGE 129 III 353 S. 358 der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt ( Art. 6 MSchG ). Dieses Prinzip der Hinterlegungspriorität wird durch Art. 14 MSchG zugunsten vorbenützter Zeichen insoweit eingeschränkt, als der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten kann, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. In einem Teil der Literatur wird die Meinung vertreten, diese Bestimmung sei als Spezialgesetz zu verstehen, das den Schutz vorbenützter nicht markenrechtlich geschützter Zeichen abschliessend regle, weshalb solchen Zeichen gestützt auf das Lauterkeitsrecht kein darüber hinausgehender Schutz zukommen könne.

Andernfalls würde das Eintragungsprinzip durchlöchert und seiner Transparenz beraubt (LUCAS DAVID, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., N. 3 f. der Vorbemerkungen zum 1. Titel; vgl. auch derselbe, Ausstattungsrecht auf neuer Grundlage, in: AJP 1992 S. 1501 ff., 1502). Demgegenüber wird jedoch auch die Auffassung vertreten, das Markenrecht könne gegenüber dem UWG nicht als vorrangige Spezialregelung verstanden werden (CHRISTAN HILTI, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, S. 455 ff., 469 ff.; CARL BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], N. 9 zu Art. 3 lit. d UWG ; vgl. auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR, Bd. III, S. 1 ff., 13 f.). Das Bundesgericht folgt dieser Auffassung, da das Lauterkeitsrecht bezweckt, den lautereren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten ( Art. 1 UWG ) und dieser Zweck durch das Markenrecht nicht vereitelt werden darf ( BGE 127 III 33 E. 3a S. 3 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4C.51/2001 vom 7. Juni 2001, E. 4 und 5c, publ. in: sic! 1/2002 S. 47 f.). Auch der Inhaber einer Marke darf diese daher nicht unlauter verwenden. Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebahren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern

beeinflusst ( Art. 2 UWG ). Wann dies zutrifft ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Allgemein besagt das Gesetz, dass unlauter handelt, wer Massnahmen trifft die geeignet sind Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen BGE 129 III 353 S. 359 ( Art. 3 lit. d UWG ). Eine solche Verwechslungsgefahr ist insbesondere anzunehmen, wenn auf Grund der Ähnlichkeit von Zeichen zu Unrecht der Eindruck eines Serienzeichens entsteht, das vom gleichen Unternehmen oder von Unternehmen stammt, die wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind ( BGE 102 II 122 E. 2; BAUDENBACHER, a.a.O., N. 7 zu Art. 3 lit. d UWG , mit weiteren Hinweisen). So ist als unlauter zu qualifizieren, wenn eine Partei nach dem Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation ein von der anderen Partei zuerst verwendetes jedoch nicht registriertes Zeichen hinterlegt und gebraucht und damit die Gefahr der Verwechslung mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Partei schafft, welche das Zeichen zuerst benutzte (vgl. HILTI, a.a.O., S. 471). Ob eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen (BAUDENBACHER, a.a.O., N. 5 zu Art. 3 lit. d UWG ). Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten ( Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG ).

#### **E. 3.4**

Da sich die Klägerin nach unbenütztem Ablauf der Gebrauchs-Schonfrist nicht mehr auf die von ihr eingetragene Marke PULS berufen kann, kommt der Beklagten, welche die Bezeichnung PULS später in Verbindung mit ergänzenden Zusätzen als Marke hat eintragen lassen, markenrechtliche Priorität zu. Da die Klägerin das Zeichen PULS jedoch vor der Beklagten verwendete, kann entgegen der Annahme der Beklagten nicht sie, sondern die Klägerin gemäss Art. 14 MSchG das Recht beanspruchen, das Zeichen PULS im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Die Klägerin kann darüber hinaus gegenüber der Beklagten ein lauterkeitsrechtliches Verbot erwirken, wenn die Beklagte ihre Marken unlauter verwendet. Dies ist zu bejahen. Die Beklagte hat das von der Klägerin zuerst gebrauchte Zeichen PULS auch nach Beendigung der Zusammenarbeit mit ihr für Informationen zu Gesundheitsfragen gebraucht. Damit hat die Beklagte die konkrete Gefahr hervorgerufen, dass die Empfänger dieser Informationen zu Unrecht eine weitere Zusammenarbeit bzw. einen Zusammenhang mit der allgemein bekannten klägerischen Fernsehsendung PULS oder bzw. dem Geschäftsbetrieb der Klägerin annehmen. Diese Gefahr der Unternehmensverwechslung wird von der Beklagten in ihrer Berufung zu Recht nicht bestritten. Die Beklagte hat demnach mit der weiteren Verwendung BGE 129 III 353 S. 360 der Bezeichnung PULS für Informationen auf dem Gesundheitsgebiet gegen Art. 3 lit. d UWG verstossen und damit unlauter gehandelt, weshalb die Beklagte insoweit keinen markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann. Inwiefern die weiteren Voraussetzungen gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG für ein Verbot des unlauteren Verhaltens nicht erfüllt sein sollen, wird von der Beklagten nicht dargetan und ist auch nicht ersichtlich. Das Handelsgericht hat daher nicht gegen Bundesrecht verstossen, wenn es gegenüber der Beklagten ein entsprechendes Verbot aussprach.

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