

BGer 4A 500/2017 vom 12. Februar 2018

Bundesgericht, 2018-02-12, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_500_2017

FR: TF 4A 500/2017 du 12 février 2018

IT: TF 4A 500/2017 del 12 febbraio 2018

Regeste

vorsorgliche Massnahmen (UWG) | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwägungen

E. 1

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG), sie richtet sich gegen den Entscheid eines oberen kantonalen Gerichts, das als einzige Instanz gestützt auf Art. 5 ZPO entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG), ein Streitwert ist nicht erforderlich (Art. 74 Abs 2 lit. b BGG), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen unterlegen (Art. 76 BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 BGG).

E. 1.1

Der angefochtene Entscheid betrifft eine vorsorgliche Massnahme. Selbständig eröffnete Massnahmeentscheide, die vor oder während eines Hauptverfahrens erlassen werden und nur für die Dauer des Hauptverfahrens Bestand haben bzw. unter der Bedingung, dass ein Hauptverfahren eingeleitet wird, stellen Zwischenentscheide im Sinne von Art. 93 BGG dar (BGE 138 III 76 E. 1.2, 333 E. 1.2; 137 III 324 E. 1.1 S. 327 f.). Gegen solche ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG). Dabei muss es sich um einen Nachteil rechtlicher Natur handeln, der auch durch einen für den Beschwerdeführer günstigen Entscheid in der Zukunft nicht mehr behoben werden kann (BGE 142 III 798 E. 2.2 S. 801; 141 III 80 E. 1.2 S. 80; 140 V 321 E. 3.6 S. 326; 138 III 46 E. 1.2 S. 47, 333 E. 1.3.1). Der Beschwerdeführerin obliegt darzutun, dass ein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht (BGE 142 III 798 E. 2.2 S. 801 mit Verweisen).

E. 1.2

Die Beschwerdeführerin bringt insofern vor, mit dem angefochtenen Entscheid werde ihr der Markteintritt - den sie für das 3. Quartal 2017 geplant hatte - für einen ganzen neuen Geschäftsbereich unter dem Kennzeichen "OTTO" oder "OTTO-VERSAND" verwehrt; es werde ihr nicht möglich sein, den ihr durch das ausgesprochene Verbot verursachten Schaden zu beheben, da keine Vergleichszahlen aus der Vergangenheit für einen derartigen Geschäftsbereich vorlägen und auch eine künftige Geschäftsentwicklung in der Schweiz keine schlüssigen Informationen zum entgangenen Gewinn verschaffen werde. Namentlich würden im (für die Beschwerdeführerin wesentlichen) Modebereich in einem späteren Geschäftszyklus andere Produkte offeriert als im Zeitpunkt der geplanten Geschäftsaufnahme.

E. 1.3

Die Beschwerdegegnerin entgegnet in der Antwort, dass die von der Beschwerdeführerin betriebenen Onlineshops "C._____" und "D._____" über weite Strecken ein mit dem Otto-Onlineshop vergleichbares Sortiment mit Schwerpunkt Mode aufwiesen und die X._____-Gruppe aufgrund langjähriger Handelstätigkeit über Umsatzzahlen verfüge, welche durchaus Rückschlüsse auf ungefähre Verkaufszahlen erlauben würden. Diese Vorbringen bestreitet die Beschwerdeführerin in ihrer Replik.

E. 1.4

Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid geschlossen, für die Beschwerdeführerin scheine keine grosse Rolle zu spielen, ob sie mit dem Markteintritt in der Schweiz noch bis zum Abschluss des Hauptverfahrens zuwarten müsse oder nicht, wie sich aus ihrem eigenen Verhalten ergebe. Namentlich gebe sie im vorliegenden Verfahren keinen genauen Zeitpunkt für den geplanten Markteintritt an und bestreite sogar, dass dieser auf das zweite Halbjahr 2017 geplant sei. Sie sei lange Zeit nicht interessiert gewesen, unter "OTTO" resp. "OTTO-VERSAND" ihren Onlinehandel in der Schweiz zu tätigen, sondern habe dies über H._____ und andere Marken getan. Es sei ihr daher zumutbar, für die Dauer des Hauptprozesses auf diese etablierten Vertriebskanäle zu setzen. Sie habe nicht näher dargelegt, dass ihr aus einem solchen Zuwarten ein (finanzieller) Schaden entstehen werde.

E. 1.5

Mit der angefochtenen provisorischen Massnahme wird für die Dauer des Prozesses das von der Beschwerdegegnerin im Hauptverfahren beantragte Verbot angeordnet; es handelt sich um eine Leistungsmassnahme (vgl. für die Unterscheidung zu Sicherungs- und Regelungsmassnahmen statt aller ANDREAS GÜNGERICH, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 5 ff. zu Art. 262 ZPO ; LUCIUS HUBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 261 zu Art. 262 ZPO ; JOHANN ZÜRCHER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 262 ZPO ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. II, 2. Aufl. 2010, Rz. 1737 f.; FRANCESCO TREZZINI, in: Commentario pratico, Trezzini und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 1 zu Art. 262 ZPO). Dabei ist in der Lehre umstritten, ob an die Anordnung von Leistungsmassnahmen regelmässig strenge Anforderungen gestellt werden müssen, da sie das vom Kläger erwünschte Ergebnis des Prozesses mindestens für dessen Dauer vorwegnehmen (so etwa GÜNGERICH, a.a.O., N. 8 zu Art. 262 ZPO) oder ob die Unterscheidung praktisch keine Bedeutung hat (so etwa ZÜRCHER, a.a.O., N. 4 zu Art. 262 ZPO). Im vorliegenden Fall begründet die Beschwerdeführerin nicht, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz zu ihren Nachteilen willkürlich sein sollen, welche diese im angefochtenen Urteil im Rahmen der Nachteilsprognose vornimmt (Art. 105 Abs. 2 BGG , vgl. BGE 143 IV 241 E. 2.3.1 S. 244 mit Verweisen). Es erscheint unter diesen Umständen zweifelhaft, ob ihr durch das angefochtene Verbot, während der Dauer des Prozesses im Schweizer Markt unter dem umstrittenen Kennzeichen aufzutreten, ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Art im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. BGG entstehen kann (oben E. 1.1). Die Frage kann letztlich aber offenbleiben, da sich die Beschwerde als unbegründet erweist, soweit darauf einzutreten ist.

E. 2

Die Beschwerdeführerin rügt als formelle Rechtsverweigerung, dass die Vorinstanz die Frage auf eine spätere Prüfung im Hauptverfahren verschoben hat, ob sich die Beschwerdeführerin auf das Übereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) berufen kann, um die rechtlich fingierte Benutzung ihrer Marken im Konflikt mit den später registrierten Marken der Beschwerdegegnerin geltend zu machen. Sie bringt vor, die Vorinstanz habe ihr das rechtliche Gehör verweigert, indem sie ohne Berücksichtigung ihrer Berufung auf den fingierten Gebrauch nach Staatsvertrag geschlossen habe, der Beschwerdegegnerin stehe die Gebrauchspriorität in der Schweiz zu. Als Verweigerung des rechtlichen Gehörs rügt sie sodann, dass die Vorinstanz ihre Argumente gegen die Verwirkung ihres Markenrechts nicht berücksichtigt hat.

E. 2.1

Nach Art. 261 ZPO trifft das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei deren Voraussetzungen glaubhaft macht. Auf das Verfahren der vorsorglichen Massnahmen findet das Summarverfahren Anwendung (Art. 248 lit. d ZPO). Das Gericht würdigt die behaupteten Tatsachen mit dem Beweismass der Glaubhaftmachung und es beurteilt die Rechtslage summarisch (vgl. BGE 131 III 473 E. 2.3 S. 476). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4. 1; 132 III 715 E. 3.1 S. 720; 130 III 321 E. 3.3 S. 325; vgl. auch BGE 143 III 140 E. 4.1.3; vgl. für den Gegenbeweis des Gesuchsgegners Urteile des Bundesgerichts P.903/1987 vom 28. Oktober 1987 E. 3, publ. in: SMI 1990 I S. 226 ff. S. 228; 4P.64/2003 vom 6. Juni 2003 E. 3.1, publ. in: sic! 12/2003 S. 984 f.; 4P.11/1999 vom 27. Mai 1999 E. 2a mit Hinweis auf BGE 102 II 287 E. 2 S. 290). Die summarische Prüfung der Rechtslage führt nicht zu einer endgültigen Klärung der sich stellenden rechtlichen Fragen, sondern beschränkt sich auf eine vorläufige Beurteilung (vgl. BGE 138 III 232 E. 4.1.1 S. 234 mit Verweisen, vgl. schon BGE 108 II 69 E. 2a S. 72 mit Hinweisen). Die Vorinstanz hat ihre Kognition nicht zu Unrecht beschränkt und der Beschwerdeführerin das Recht nicht verweigert (BGE 141 II 103 E. 4.2; 131 II 271 E. 11.7.1 mit Verweis), soweit sie die behaupteten Tatsachen mit dem Beweismass der Glaubhaftigkeit gewürdigt und die Rechtslage summarisch geprüft hat.

E. 2.2

Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass das Gericht aus lauterkeitsrechtlichen Erwägungen in besonderen Situationen von der markenrechtlichen Priorität absehen kann, wenn eine umfassende Interessenabwägung ergibt, dass die Berechtigung Treu und Glauben widerspricht. Da eine derart umfassende Interessenabwägung im Massnahmeverfahren nicht erfolgen kann, hat die Vorinstanz in summarischer Würdigung geschlossen, dass die von der Beschwerdegegnerin gehaltenen Marken auch für den Onlinehandel gelten, während die Beschwerdeführerin bzw. ihre Gruppe in der Schweiz schon lange aktiv sind, aber nicht unter den umstrittenen Zeichen. Die Vorinstanz hat in summarischer rechtlicher Beurteilung dieser Sachlage als nicht unwahrscheinlich erachtet, dass die Markenrechte der Beschwerdeführerin bzw. ihrer Muttergesellschaft verwirkt sein könnten, und sie hat die Auslegung des von der Beschwerdeführerin angerufenen Staatsvertrags dem Hauptverfahren vorbehalten mit der Begründung, die von der Beschwerdegegnerin diesbezüglich erhobenen Einwände erschienen vertretbar.

E. 2.3

Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie die Ansicht vertritt, die Vorinstanz habe sich vorliegend nicht mit einer summarischen Prüfung der Rechtsfrage begnügen dürfen, ob sich die Beschwerdeführerin auf den fingierten Gebrauch nach dem Staatsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz aus dem Jahre 1892 berufen könne. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht ist diese Rechtsfrage keineswegs so "einfach und leicht verständlich", dass auch in einem summarischen Verfahren eine Hauptsacheprognose nicht ohne Mitberücksichtigung des Staatsvertrags gestellt werden könnte. Die Beschwerdeführerin rügt die prozessuale Feststellung der Vorinstanz nicht als willkürlich, dass die Auslegung des Staatsvertrags aus dem Jahre 1892 unter den Parteien umstritten ist. Sie zeigt auch nicht auf, welche Rechte ihr dieser Staatsvertrag so garantieren würde, dass aufgrund einer summarischen Prüfung von diesem Resultat willkürfrei nicht abgewichen werden könnte. Sie lässt schliesslich unbeachtet, dass die Tragweite dieses Staatsvertrages Gegenstand eines Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) bildete, das bei der Anwendung der staatsvertraglichen Normen nicht einfach unberücksichtigt bleiben kann (vgl. Urteil des EuGH vom 12. Dezember 2013 C-445/12 P Rivella International betr. "BASKAYA" / "Passaia", dazu DIRK JAESTAEDT, Die EUGH-Entscheidung "BASKAYA" / "Passaia", sic! 5/2014 S. 307 ff.; vgl. auch MICHAEL TREIS, Passaia / Baskaya, sic! 1/2013 S. 56).

E. 2.4

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat ihr die Vorinstanz auch das rechtliche Gehör nicht verweigert mit der Erwägung, dass eine Verwirkung des der Muttergesellschaft der Beschwerdeführerin in der Schweiz zustehenden Rechts an der Marke im Raum stehe. Dass die Vorinstanz damit die nähere Beurteilung dieser Frage dem Hauptprozess vorbehalten hat, erkennt die Beschwerdeführerin selbst. Damit genügt aber die Begründung im angefochtenen Entscheid den Anforderungen von Art. 29 Abs. 2 BV. Dass im Übrigen die von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argumente so liquid wären und diejenigen der Beschwerdegegnerin derart eindeutig überwiegen würden, dass sie entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht erst im Rahmen der dem Hauptprozess vorbehaltenen Interessenabwägung zu beurteilen wären, begründet die Beschwerdeführerin nicht. Sie rügt auch nicht, dass die Hauptsacheprognose der Vorinstanz im Ergebnis willkürlich ausgefallen sei (Art. 106 Abs. 2 BGG).

E. 3

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG willkürlich falsch zur Anwendung gebracht.

E. 3.1

Die Vorinstanz hat erwogen, die Beschwerdegegnerin könne die Gebrauchspriorität beanspruchen, weil die Beschwerdeführerin ihre prioritär registrierten Kennzeichen in der Schweiz bisher tatsächlich nicht gebraucht hat. Massgebend sei, dass die Beschwerdeführerin zwar seit langem in der Schweiz aktiv sei, aber nicht explizit unter den umstrittenen Kennzeichen. Die Vorinstanz erachtete die Gefahr einer Verwechslung der Kennzeichen der Parteien als glaubhaft und stellte fest, die Beschwerdegegnerin habe eine schutzwürdige Marktposition erworben. Denn es liege auf der Hand, dass sie den Onlinehandel mit Blick auf die Zukunft ausbauen wolle, um ihre starke Marktposition im stationären Geschäft nicht zu gefährden. Beide Parteien strebten sodann denselben Markt an

und ihre Sortimente und Vertriebskanäle seien zumindest ähnlich und zielten auf ähnliche Kundschaft.

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe übersehen, dass eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbs bestimmt werden müsse. Sie habe verkannt, dass die Parteien nicht in einer Sonderbeziehung stehen. Die Parteien hätten von ihren jeweiligen Markenrechten seit langem Kenntnis. Sie habe keinen Anlass, wegen der entgegenstehenden, rein wirtschaftlichen Interessen auf ihr Benutzungsrecht zu verzichten und dass dies zur Koexistenz führe, könne ihr nicht lauterkeitsrechtlich vorgeworfen werden. Falls der Vorwurf unlauteren Verhaltens erhoben werden solle, treffe dieser Vorwurf die Beschwerdegegnerin, welche in Kenntnis der Hinterlegungspriorität und des rechtserhaltenden Gebrauchs in Deutschland ihre eigene Marke hinterlegt habe. Erst damit sei die Verwechslungsgefahr geschaffen worden.

E. 3.3

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Diese Bestimmung hat die Vorinstanz nicht in schlechterdings nicht vertretbarer Weise angewendet. Denn dass die umstrittenen Kennzeichen mit denjenigen der Beschwerdegegnerin verwechselbar sind, bestreitet die Beschwerdeführerin nicht. Sie bestreitet auch nicht, dass die Beschwerdegegnerin unter ihren Kennzeichen eine Marktposition in der Schweiz erworben hat. Sie legt zudem selbst dar, dass beide Parteien - und damit auch sie selbst - von ihren Markenrechten gegenseitig seit langem Kenntnis haben. Mit der Annahme, es sei glaubhaft gemacht, dass die Verwechslungsgefahr im heutigen Zeitpunkt durch die Beschwerdeführerin geschaffen wird, hat die Vorinstanz das Willkürverbot nicht verletzt.

E. 4

Die Beschwerdeführerin rügt schliesslich eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) sowie einen Verstoss gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV).

E. 4.1

Die Vorinstanz hat im Rahmen der "Nachteilsprognose" der Beschwerdeführerin erwogen, es scheine für diese keine grosse Rolle zu spielen, ob sie mit dem Markteintritt in der Schweiz mit dem Kennzeichen OTTO und OTTO-VERSAND noch bis zum Abschluss des Hauptprozesses zuwarten müsse oder nicht. Dies leitete die Vorinstanz aus dem eigenen Verhalten der Beschwerdeführerin ab, welche lange Zeit nicht daran interessiert war, unter den umstrittenen Kennzeichen ihren Onlinehandel in der Schweiz zu tätigen, sondern diesen Handel über H. _____ und weitere Marken betrieb. Die Vorinstanz schloss daraus, es sei der Beschwerdeführerin zuzumuten, mindestens vorläufig für die Dauer des Hauptprozess weiterhin auf ihre etablierten Vertriebskanäle zu setzen.

E. 4.2

Nach Art. 106 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerde klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen, inwiefern die angerufenen verfassungsmässigen Rechte verletzt worden sein sollen (BGE 142 II 369 E. 2.1 ; 141 I 36

E. 1.3 S. 41 ; 139 I 229 E. 2.2; je mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin beruft sich zwar auf Art. 27 BV , sie legt jedoch nicht dar, inwiefern ihr dieses Grundrecht einen Anspruch auf sofortigen Gebrauch der umstrittenen Kennzeichen in der Schweiz verschaffen soll, bzw. inwiefern dieses Grundrecht durch das angefochtene einstweilige Verbot verletzt sein soll. Die Beschwerdeführerin macht vielmehr unter diesem Titel letztlich eine Verletzung völkerrechtlicher Verträge geltend, ohne dass sie ein verfassungsmässiges Recht anruft. Es ist darauf nicht einzugehen.

E. 4.3

Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz ist kein verfassungsmässiges Recht (BGE 135 V 172 E. 7.3.2 ; 134 I 153 E. 4.1 S. 156). Er kann daher nicht selbständig angerufen werden; insofern ist auf die Rüge nicht einzutreten. Soweit die Beschwerdeführerin sinngemäss eine Verletzung von Art. 27 BV durch unverhältnismässigen Eingriff in ihre wirtschaftliche Entfaltungsfreiheit rügt, ist ihre Rüge im Übrigen unbegründet. Die Vorinstanz hat berücksichtigt, dass die Beschwerdeführerin ihre Produkte auf dem Schweizer Markt seit Jahren unter anderen Marken vertreibt und dass sie keine Gründe für einen dringlichen Markteintritt unter den umstrittenen Kennzeichen anführt. Dagegen vermag die Beschwerdeführerin mit der Behauptung nicht aufzukommen, der angefochtene Entscheid sei für sie gravierend nachteilig.

E. 4.4

Die Rügen in der Beschwerde erweisen sich als unbegründet.

E. 5

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Diesem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin zu auferlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Diese hat der Beschwerdegegnerin deren Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu ersetzen (Art. 68 Abs. 2 BGG).

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