

BGer 4C.159/2005 vom 19. August 2005

Bundesgericht, 2005-08-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.159_2005

FR: TF 4C.159/2005 du 19 août 2005

IT: TF 4C.159/2005 del 19 agosto 2005

Erwägungen

E. 1

Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2 OG) oder im Hinblick auf den Tatbestand einer anwendbaren Sachnorm ergänzungsbedürftig sind (Art. 64 OG). Werden solche Ausnahmen geltend gemacht, so hat die Partei, welche den Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu machen (Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG ; BGE 130 III 102 E. 2.2 S. 106 mit Hinweisen). Blosser Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung ist im Berufungsverfahren unzulässig (BGE 127 III 73 E. 6a).

Soweit die Klägerin unter Hinweis auf die Rügen, die sie gegen die Tatsachenwürdigung der Vorinstanz mit dem Rechtsmittel der staatsrechtlichen Beschwerde erhoben hat, vorbringt, es sei im vorliegenden Verfahren der Berufung davon auszugehen, dass die mit staatsrechtlicher Beschwerde als willkürlich gerügten Annahmen nicht zutreffen, kann ihr nicht gefolgt werden. Wenn ihre Rügen im zuerst durchgeführten Beschwerdeverfahren (Art. 57 Abs. 5 OG) begründet wären und sich erwiesen hätte, dass die Vorinstanz verfassungsmässige Rechte verletzt hätte, wäre der angefochtene Entscheid aufgehoben und das vorliegende Rechtsmittel gegenstandslos geworden. Da dies nicht zutrifft und die staatsrechtliche Beschwerde mit Urteil vom heutigen Tag abgewiesen wurde, sind gemäss Art. 43 Abs. 3 und Art. 63 Abs. 2 OG die verbindlichen Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz der Beurteilung zugrunde zu legen. Da der Klägerin obliegt aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz mit der rechtlichen Würdigung der verbindlich festgestellten Tatsachen Bundesrechtsnormen verletzt haben soll (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG), erscheint es fraglich, ob auf die Berufung überhaupt eingetreten werden kann. Sie ist jedenfalls unbegründet.

E. 2

Die Klägerin will mit ihrer Klage die Löschung der IR-Bildmarke 619 279 im Schweizerischen Markenregister mit der Begründung erreichen, die Beklagte habe diese Marke während der Frist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht gebraucht und den Gebrauch vor der Abmahnung vom 24. Dezember 2003 nicht aufgenommen (Art. 12 Abs. 2 MSchG).

E. 2.1

Die Vorinstanz hat ihre Zuständigkeit zur Beurteilung der Streitsache zwischen den beiden im Ausland domizilierten Parteien gestützt auf Art. 16 Ziff. 4 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 3 IPRG bundesrechtskonform bejaht (BGE 124 III 509 E. 3c S. 510). Sie hat das Interesse der Klägerin an der Löschung der Marke der Beklagten im schweizerischen Register

zutreffend bejaht; die Klägerin ist Inhaberin einer jüngeren Wortmarke, welche mit dem Wortelement in der Bildmarke der Klägerin teilweise identisch ist und teilweise für dieselben Waren beansprucht wird. Bei dieser Sachlage ist praktisch ohne Bedeutung, ob es sich entsprechend der Formulierung des Klagebegehrens um eine Feststellungsklage im Sinne von Art. 52 MSchG oder um eine Beseitigungsklage im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG handelt (vgl. Robert Flury, Nichtgebrauch der Marke - Rechtsfolgen und dogmatische Einordnung, sic! 2003, S. 639 ff.). Die Vorinstanz hat sodann aus dem im elektronischen Telefonverzeichnis der Unternehmen (pages jaunes) verwendeten Firmenzusatz VOODOO sowie aus den als Antwortbeilagen 11-17 ins Recht gelegten Akten auf einen umfassenden Gebrauch der streitigen Bildmarke durch die Beklagte für Waren der beanspruchten Art geschlossen. Sie hat konkret festgestellt, dass die Beklagte ihre Produktlinie VOODOO in der Schweiz durch ihren Agenten Heuberg bereits vor dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von Boutiquen unter dem hinterlegten Kennzeichen lieferte und dass sie diese mittels Katalogen bewarb.

E. 2.2

Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Der rechtserhaltende Gebrauch muss nach Rechtsprechung und Lehre ernsthaft sein, das heisst von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass allerdings ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss (BGE 102 II 111 E. 3 S. 116 f. mit Verweisen; David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 3 zu Art. 11; Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 9/37 zu Art. 11; Marbach, SIWR Bd. III, Basel 1996, S. 173; vgl. auch Bericht AIPPI in sic! 2002, S. 305). Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (Willi, a.a.O., N 37 f. zu Art. 11). Der Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein (BGE 107 II 356 E. 1c S. 360) und zwar muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden (Willi, a.a.O., N 9/27 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 172). Schliesslich muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend zu sein; die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird (Willi, a.a.O., N 22 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 169; David, a.a.O., N 5 zu Art. 11). Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt, wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung angebracht ist (BGE 88 II 28 E. 3b S. 34 mit Verweisen). Die Marke kann jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (David, a.a.O., N 5 zu Art. 11; Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 169).

E. 2.3

Die Vorinstanz hat aufgrund ihrer verbindlichen Feststellungen den rechtserhaltenden Gebrauch für sämtliche der von der Beklagten beanspruchten Waren bundesrechtskonform bejaht. Da die Beklagte nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil Kleider verschiedenster Art, auf denen ihre Bildmarke angebracht war, bereits vor dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von Boutiquen in der Schweiz lieferte, stellt sich entgegen der Ansicht der Klägerin die Frage nicht, unter welchen Voraussetzungen ein Gebrauch der Marke ausschliesslich in der Werbung rechtserhaltend wäre (vgl. differenzierend Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11). Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz wurden

sodann Stiefel und Schuhe ebenso wie Handtaschen in den Katalogen der VOODOO-Produktlinie der Beklagten bereits vor dem 24. Dezember 2003 in der Schweiz angeboten und war die Beklagte bereit, am schweizerischen Markt auftretende Bedürfnisse nach diesen Waren zu decken. Die Klägerin behauptet nicht, in den Katalogen sei jeweils kein konkreter Bezug der Marke zu den umstrittenen Waren hergestellt worden. Die Vorinstanz hat insofern bundesrechtskonform geschlossen, dass der Verkehr aufgrund der Angebote in diesen Katalogen das umstrittene Kennzeichen mit den entsprechenden Produkten funktionell in Zusammenhang brachte. Ob, wie die Vorinstanz mit beachtlichen Gründen erwägt, Accessoires wie etwa Handtaschen, Schuhe oder Kopfbedeckungen von den Adressaten nicht ohnehin dem Oberbegriff der Kleidung zugeordnet werden, kann daher dahingestellt bleiben. Auch die den Eventualantrag der Klägerin stützenden Vorbringen sind unbegründet.

E. 3

Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann. Der Klägerin ist diesem Verfahrensausgang entsprechend die Gerichtsgebühr zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Sie hat überdies der anwaltlich vertretenen Beklagten die Parteikosten zu ersetzen (Art. 159 Abs. 3 OG).

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