

BGer 4C.308/2005 vom 24. Januar 2006

Bundesgericht, 2006-01-24, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.308_2005

FR: TF 4C.308/2005 du 24 janvier 2006

IT: TF 4C.308/2005 del 24 gennaio 2006

Regeste

Markenrecht; unlauterer Wettbewerb | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwägungen

E. 1

Das Kantonsgericht hat im Wesentlichen ausgeführt, die Beklagte 2 habe als Herstellerin und Lieferantin der Käsesorten "Feta" und "Manouri" die Bestellungen der Beklagten 1 von der Klägerin entgegen genommen. Anschliessend habe die Beklagte 2 die Ware mit der neu geschaffenen Verpackung versehen und diese an die Beklagte 1 spediert. Die Rechnungen seien der Klägerin gestellt worden. Nach Abschluss des Exklusivliefervertrages, von dem die Beklagte 2 als Lieferantin zunächst nichts gewusst habe, sei die Verpackung im Interesse und nach den Vorstellungen der Beteiligten neu gestaltet worden. Dabei könne offen bleiben, wie viel Initiative von wem ausgegangen sei und wie die Klägerin die Kosten für die neue Gestaltung bezahlt habe, da ihr dafür entweder der Zwischengewinn aus den Käselieferungen oder die Möglichkeit zur Verfügung gestanden habe, die Beklagte 2 als Lieferantin zu belasten. Jedenfalls hätten alle Beteiligten ein gleich gutes Recht zur Verwendung des Zeichens gehabt, das mit der ab 26. Februar 1996 gebrauchten Verpackung geschaffen worden sei. Damit sei auch jeder Nutzer der gemeinschaftlich benutzten Zeichen gleichermaßen berechtigt gewesen, diese - ohne Verletzung von Namensrechten der anderen Beteiligten - als Marken einzutragen. Auch nach dem Abbruch der Zusammenarbeit mit der Klägerin anfangs 1997 seien sowohl die Beklagte 1 als Abnehmerin als auch die Beklagte 2 als Lieferantin zur Nutzung der Zeichen berechtigt gewesen. Daran ändere nichts, dass die Klägerin seit der rechtskräftigen Erledigung eines Widerspruchsverfahrens am 26. November 1998 über ein unangefochtenes Markenrecht verfüge. Denn die Klägerin als Markeninhaberin könne gemäss Art. 14 Abs. 1 MschG (SR 232.11) einem Anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu benutzen.

E. 2

Die Klägerin wendet dagegen ein, das Kantonsgericht habe Art. 3 lit. b und Art. 9 UWG (SR 241) verletzt, indem es zum Vorwurf der UWG-Verletzung gar nicht Stellung genommen habe. Ferner sei die Vorinstanz zu Unrecht davon ausgegangen, dass das MSchG als Spezialgesetz vor dem UWG Vorrang habe. Indem Euro RSCG ihr die Urheberrechte an der Gestaltung als "enveloppe soleau" durch Zession vom 9. Dezember 1997 rückwirkend per 27. August 1995 abgetreten habe, habe sie Ausschliesslichkeitsrechte erworben, bevor die Beklagten 1 und 2 die von ihr eingetragenen Marken (als Teil des mit der Verpackung geschaffenen Zeichens) in Gebrauch genommen hätten. Soweit die Klägerin geltend macht, die Vorinstanz habe zum Vorwurf der UWG-Verletzung nicht Stellung genommen, erweist sich die Berufung als unbegründet. Abgesehen davon, dass der

sinngemäss erhobene Vorwurf der Verletzung der Begründungspflicht und damit des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs 2 BV) im Berufungsverfahren nicht zu hören ist (BGE 129 III 753 E. 2.4), muss sich die Klägerin auch entgegen halten lassen, dass der Vorwurf ohnehin sachlich nicht haltbar wäre. Die Vorinstanz hätte sich die Begründung viel einfacher machen können, wenn sie sich auf den Vorwurf der Markenrechtsverletzung beschränkt hätte. Das hat sie nicht getan, indem sie einlässlich und aufgrund eines sorgfältigen Beweisverfahrens dargelegt hat, dass die Rechte an der im Interesse und unter Mitwirkung aller Beteiligten neu geschaffenen Verpackung mit dem neu geschaffenen Zeichen allen Beteiligten in gleichem Masse zustanden. Die Beklagte 2 hätte Euro RSCG am 24. Januar 1996 nämlich kaum ihr Einverständnis zur Verwendung des Herstellernamens "Hotos" auf den neugeschaffenen Verpackungen erteilt, wenn sie nicht hätte davon ausgehen dürfen, dass sie wie die andern Beteiligten zum Gebrauch der neuen Verpackung berechtigt ist. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist daher die Hinterlegung der neuen Zeichen durch Euro RSCG am 27. August 1995 als "enveloppe soleau" als Massnahme zum Schutze aller Beteiligten vor Ansprüchen Dritter und nicht als Massnahme zum Schutze der Firma Euro RSCG - bzw. der Klägerin als Zessionarin - gegenüber den Ansprüchen der anderen Beteiligten zu verstehen. Der Versuch der Klägerin, allfällige unter dem Gesichtspunkt des Lauterkeits- oder Urheberrechts relevanten älteren Rechte gegenüber den Beklagten 1 und 2 aus der im Übrigen erst mit Schreiben vom 9. Dezember 1997 rückwirkend erklärten Zession von Urheberrechten gemäss "enveloppe soleau" abzuleiten, ist somit haltlos. Selbst wenn die Vorinstanz - wie die Klägerin meint - einem offensichtlichen Versehen erlegen wäre, weil sie die Rückwirkung der Zession nicht beachtet habe, wäre das Versehen unbeachtlich, da die Zession an einen Beteiligten für die andern Beteiligten rechtlich nicht relevant ist.

E. 3

Die Klägerin macht weiter geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht ein Weiterbenützensrecht der Beklagten 1 und 2 im Sinne von Art. 14 Abs. 1 MSchG für die von der Klägerin eingetragenen Marken angenommen. Die Klägerin habe Euro RSCG beauftragt, eine neue Verpackung und damit auch Bildmarken zu schaffen. Anschliessend habe sie sich die Rechte an den von Euro RSCG - als "enveloppe soleau" - hinterlegten Zeichen abtreten lassen, so dass diese Zeichen von den Beklagten 1 und 2 nur mit ihrer Zustimmung hätten benützt werden dürfen. Der Gebrauch der Zeichen mit Zustimmung des Inhabers gelte in analoger Anwendung von Art. 11 Abs. 3 MSchG als Gebrauch durch diesen selbst, weshalb der Gebrauch durch die Beklagten nicht in den Anwendungsbereich von Art. 14 Abs. 1 MSchG falle. Nach dieser Bestimmung könne der Markeninhaber "einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen". Bei den Beklagten 1 und 2 handle es sich nicht um "Andere", weil der Zeichengebrauch als Gebrauch durch die Klägerin selbst gelte. Auch diese Rüge ist unbegründet. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil war die neue Verpackung mit den neuen Zeichen Ergebnis gemeinsamer Bemühungen der Beteiligten und ist lange vor der Markeneintragung von diesen gemeinsam und gleichzeitig in Gebrauch genommen worden. Deshalb bedurfte der Gebrauch durch die eine Partei nicht der Zustimmung durch die andere. Von einem stellvertretenden, nur der Klägerin anzurechnenden Gebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG, kann daher keine Rede sein. Entgegen der Auffassung der Klägerin fällt deshalb der Gebrauch durch die Beklagten 1 und 2 in den Anwendungsbereich von Art. 14 Abs. 1 MSchG. Da die Vorinstanz bundesrechtskonform

ein Weiterbenützungrecht der Beklagten 1 und 2 festgestellt und zu Recht einen Verstoss gegen das Lauterkeitsrecht verneint hat, ist die Berufung, die sich auf die Widerrechtlichkeit der Weiterbenützung der umstrittenen Zeichen stützt, abzuweisen.

E. 4

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG).

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