

## **BGer 4C.439/2006 vom 4. April 2007**

Bundesgericht, 2007-04-04, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4C.439\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.439_2006)

FR: TF 4C.439/2006 du 4 avril 2007

IT: TF 4C.439/2006 del 4 aprile 2007

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006, 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem OG ( Art. 132 Abs. 1 BGG ).

#### **E. 2**

Der Berufungsbeklagte kann nach Art. 59 Abs. 2 OG in der Antwort Anschlussberufung erheben, indem er eigene Abänderungsanträge gegen den Berufungskläger stellt. Auf die Anschlussberufung sind die Formvorschriften, die für die Berufungsschrift gelten, sinngemäss anwendbar ( Art. 59 Abs. 3 OG ). Die Berufungsschrift muss gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a OG die Begründung der Anträge enthalten. Sie soll kurz darlegen, welche Bundesrechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt sind.

Die Beklagte stellt in der Antwort den Antrag, die Widerklage sei gutzuheissen. Sie begehrt damit die Abänderung des angefochtenen Urteils in dem Sinne, dass ihre Widerklage nicht nur teilweise, sondern vollständig gutzuheissen und die Marke EUROJOBS der Klägerin vollumfänglich zu löschen sei. Der Berufungsantwort ist keine Begründung dafür zu entnehmen, inwiefern die Beklagte Bundesrechtsnormen dadurch als verletzt erachtet, dass die Vorinstanz die Marke R-0675473 EUROJOBS für die Dienstleistungen Werbung, Unternehmensführung und Unternehmensverwaltung (publicité, gestion d'entreprise, administration d'entreprise) als rechtsbeständig erachtet und insofern die Widerklage abgewiesen hat.

Da die Anschlussberufung auf vollständige Gutheissung der Widerklage jeder Begründung entbehrt, ist darauf nicht einzutreten.

#### **E. 3**

Die Vorinstanz hat ihre Zuständigkeit nach Art. 16 Ziff. 4 LugÜ zutreffend bejaht und sich angesichts des Sitzes der Beklagten im Kanton Zürich auch nach Art. 3 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 24. März 2000 über den Gerichtsstand in Zivilsachen (Gerichtsstandsgesetz, GestG; SR 272) zutreffend als örtlich zuständig erachtet. Sie hat ausserdem nach Art. 110 IPRG richtigerweise schweizerisches Recht angewandt. Die Parteien erheben insofern zu Recht keine Rügen.

#### **E. 4**

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 S. 81; 126 III 10 E. 2b S. 13; 120 II 97 E. 2b S. 99; 119 II 84 E. 3 S. 85, je mit Hinweisen).

#### **E. 4.1**

Ein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. d OG liegt vor, wenn das Gericht eine Tatsache oder ein bestimmtes Aktenstück übersehen oder mit einem falschen Wortlaut wahrgenommen hat; wenn jedoch die Tatsache oder das Aktenstück in der äusseren Erscheinung richtig wahrgenommen wurde, liegt kein Versehen vor, sondern allenfalls eine unzutreffende beweiswürdige oder rechtliche Würdigung, die mit der Versehensrüge nicht in Frage gestellt werden kann ( BGE 131 III 360 E. 6.2 S. 366; 115 II 399 E. 2a S. 399 f.). Die Klägerin verkennt die Tragweite der Versehensrüge, wenn sie unter Verweis auf verschiedene Stellen der kantonalen Akten vorbringt, sie habe entgegen der Feststellung der Vorinstanz behauptet, dass sie ihre Dienstleistungen auf dem schweizerischen Markt anbiete. Dass die Vorinstanz aus den von der Beklagten relevierten Andeutungen (dass etwa Publikationen in Printmedien in ihrem Auftrag erfolgt seien, sie Insertionen in Medien platziert habe, nach ihrem Plädoyer gewisse Originale auf dem Briefpapier der Klägerin den Anfragern zugestellt worden seien) eine derartige Behauptung nicht entnehmen konnte, beruht offenkundig auf einer Interpretation der entsprechenden Behauptungen und nicht auf einer unzutreffenden Wahrnehmung. Die Rüge, die Vorinstanz habe die Feststellung aufgrund eines offensichtlichen Versehens getroffen, ist unbegründet.

#### **E. 4.2**

Die Klägerin will die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz ergänzen mit dem Vorbringen, ihr Zeichen EUROJOBS sei im Verkehr durchgesetzt. Sie wendet sich damit gegen die Feststellung der Vorinstanz, wonach sie nicht dargetan hatte, dass ein Grossteil des Publikums die betreffende Bezeichnung einem bestimmten Unternehmen, das heisst der Klägerin zuschreibe. Die Klägerin macht geltend, sie berufe sich mit der Behauptung, ihre Marke habe Verkehrsdurchsetzung erlangt, auf ein neues rechtliches Vorbringen. Sie rügt allerdings nicht, die Vorinstanz habe den Begriff der Verkehrsdurchsetzung falsch verstanden. Die Vorinstanz ist denn auch von einem zutreffenden Verständnis der Durchsetzung eines Zeichens im Verkehr ausgegangen mit der Annahme, dass danach ein Kennzeichen von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird ( BGE 130 III 328 E. 3.1 S. 331; 128 III 441 E. 1 S. 443 ff., je mit Hinweisen, vgl. auch BGE 131 III 121 E. 6 S. 131). Die Klägerin strebt eine Ergänzung der tatsächlichen Feststellungen bzw. eine Erweiterung ihrer Tatsachenbehauptungen gegenüber ihren form- und fristgerechten Vorbringen im kantonalen Verfahren an, wenn sie unter Verweis auf die kantonalen Akten geltend macht, sie habe ihre Marke EUROJOBS schon seit fast zehn Jahren auch in der Schweiz intensiv genutzt und insbesondere Werbung gemacht. Es kann darauf nicht eingetreten werden. Der rechtlichen Beurteilung im vorliegenden Berufungsverfahren sind vielmehr die verbindlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid zugrunde zu legen.

#### **E. 5**

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

### **E. 5.1**

Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein ( BGE 131 III 495 E. 5 S. 503; 128 III 454 E. 2.1 S. 457 f. mit Hinweisen). Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein, wobei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft ( BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 227 f.; 128 III 447 E. 1.5 S. 450, mit Hinweisen). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird ( BGE 108 II 487 E. 3 S. 488 f.; 104 Ib 65 E. 2 S. 66 f.; 103 II 339 E. 4c S. 343; zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1, publ. in sic! 5/2004 S. 400).

### **E. 5.2**

Das Zeichen "Eurojobs" ist, wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, ohne besonderen Fantasiaufwand in seinem Sinngehalt verständlich. Es setzt sich aus den Bestandteilen "Euro" und "jobs" zusammen, die beide dem allgemeinen Sprachgebrauch in der Schweiz zuzurechnen sind. Unter "job" wird gemeinhin im alltäglichen Sprachgebrauch eine Arbeitsstelle verstanden und auch die Form der Mehrzahl "jobs" wird vom Publikum zwanglos in diesem Sinngehalt aufgefasst. Das Element "Euro" wird, wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend ausführt, allgemein als Hinweis auf Europa verstanden. Mit dem aus den Bestandteilen "Euro" und "jobs" bestehenden Zeichen wird in der Wahrnehmung der Adressaten die Vorstellung von Arbeitsstellen in Europa hervorgerufen. Die Vorinstanz hat zutreffend geschlossen, dass das Zeichen für Dienstleistungen, die sich auf die Vermittlung von Arbeitsstellen - in Europa - beziehen, beschreibenden Charakter hat.

### **E. 5.3**

Die Präjudizien, auf die sich die Klägerin zur Stützung ihres gegenteiligen Standpunktes beruft, vermögen daran nichts zu ändern. Es handelt sich dabei insbesondere um an sich in ihrem Sinngehalt verständliche Begriffe, die jedoch die beanspruchten Produkte gerade nicht charakterisieren. Die beschreibende und damit gemeinfreie, absolut vom Markenschutz ausgeschlossene Natur beurteilt sich allein im Verhältnis zu den gekennzeichneten Produkten. Dem hat die Vorinstanz zutreffend Rechnung getragen, indem das Zeichen EUROJOBS nur insoweit als markenrechtlich schutzunwürdig erklärt wurde, als es sich - beschreibend - auf Stellenvermittlung bezieht. Entgegen der Auffassung der Klägerin bestehen zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass der Begriff EUROJOBS vor zehn Jahren, als die Marke eingetragen wurde, vom Publikum noch nicht als Hinweis auf

Arbeitsstellen im europäischen Wirtschaftsraum verstanden worden wäre. Die Vorinstanz hat das Zeichen zutreffend als für Dienstleistungen im Bereich der Stellenvermittlung beschreibend und insoweit als gemeinfrei erachtet. Da der Markenschutz dafür absolut ausgeschlossen ist, kommt auch eine Verletzung nicht in Betracht.

## **E. 6**

Die Klägerin rügt sodann, die Vorinstanz habe Art. 3 lit. d UWG falsch ausgelegt, indem sie eine lauterkeitsrechtliche Verletzung des von ihr verwendeten Zeichens durch die Beklagte verneint habe.

### **E. 6.1**

Unlauter handelt nach Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten ( BGE 128 III 353 E. 4 S. 359; 126 III 239 E. 3a S. 245, je mit Hinweisen). Die Verwechselbarkeit kann dabei darin bestehen, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. Indessen ist keine direkte warenbezogene Verwechselbarkeit erforderlich. Sie kann auch bloss eine mittelbare oder indirekte sein, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird, die verwechselbar gekennzeichneten oder ausgestatteten Waren stammten aus Betrieben, die wirtschaftlich eng verbunden seien ( BGE 116 II 365 E. 3a S. 368; vgl. auch BGE 128 III 146 E. 2a S. 148 f.; 127 III 160 E. 2a S. 165 f., je mit Hinweisen). Eine Verwechslungsgefahr kann sich sodann ebenfalls daraus ergeben, dass das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt ( BGE 126 III 315 E. 6b/aa S. 320). Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist wettbewerbsrechtlich nur relevant, sofern die nachgeahmte Warenausstattung Kennzeichnungskraft besitzt, indem sie vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung ( BGE 116 II 365 E. 3b S. 368 f.; 108 II 69 E. 2b S. 73 f.; Mario M. Pedrazzini/ Federico A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. Aufl., Bern 2002, S. 109, Rz. 5.171). Die Gefahr der Verwechslung mit ähnlich gekennzeichneten Produkten ist anhand der tatsächlichen Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände in Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich aufmerksamem Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen (vgl. BGE 116 II 365 E. 3a S. 368 und 4a S. 370; Urteil 4C.169/2004 vom 8. September 2004, E. 2.4, publ. in sic! 2005 S. 221).

### **E. 6.2**

Zwar ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher ( BGE 128 III 401 E. 5 S. 403). Es geht stets um die Beurteilung, ob ein Zeichen einem anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die gekennzeichneten Gegenstände zu verwechseln ( BGE 128 III 146 E. 2a S. 148 f. mit Hinweisen). Für die Verwechselbarkeit zweier Zeichen allein, die namentlich durch die prägenden, in der Erinnerung haftenden Merkmale des Wortlauts, Schriftzugs, Bildes und der Form etc. bestimmt wird, gelten denn auch in den verschiedenen Bereichen des Kennzeichenrechts weitgehend gleiche Kriterien (vgl. etwa BGE 127 III 160 E. 2b und c S.

166 ff.). Die Umstände, die im Übrigen die Gefahr falscher Individualisierung erheblich beeinflussen, unterscheiden sich jedoch je nach dem Rechtsschutz, der für die Kennzeichen beansprucht wird (Eugen Marbach, Markenrecht, in Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 112). So sind etwa für den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz ( Art. 3 lit. d UWG ) Registereinträge nicht wesentlich. Die Gefahr der Verwechslung mit ähnlich gekennzeichneten Produkten ist anhand der tatsächlichen Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände in Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen (vgl. BGE 116 II 365 E. 4 S. 370).

### **E. 6.3**

Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid ist ein langjähriger bzw. intensiver Gebrauch des Kennzeichens durch die Klägerin nicht dargetan. Die Vorinstanz hat insofern zutreffend geschlossen, dass eine Rufausbeutung ausser Betracht fällt. Die Klägerin kann sich aus diesem Grund auch nicht auf den Schutz ihrer Firma berufen. Die Vorinstanz hat überdies festgestellt, dass die Klägerin nach ihren eigenen Behauptungen nicht selbst im schweizerischen Markt auftritt, sondern dass das Kennzeichen allenfalls durch ihre Rechtsvorgängerin oder ihre Lizenznehmerin genutzt wurde, welche letztere allerdings später als die Beklagte unter der Firma EUROJOBS aufgetreten sei. Eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG hat die Vorinstanz aufgrund dieser verbindlich festgestellten Umstände bundesrechtskonform verneint. Dies gilt auch für die Verwendung des Domain-Namens www.euro-job.ch durch die Beklagte. Soweit dieser Domain-Name nur aus einer gemeinfreien Sachbezeichnung besteht, ist ein Hinweis auf die Produkte besonders der Klägerin zu verneinen, und hat die Vorinstanz zutreffend ausgeschlossen, dass eine Verwechslung mit deren Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb in Betracht fällt. Die Vorinstanz hat zudem festgestellt, dass die Gestaltung der Website der Beklagten hinsichtlich des Farbenkonzepts mit derjenigen der Klägerin übereinstimmt. Sie hat insofern zutreffend und ohne Bundesrecht zu verletzen erwogen, dass Königsblau und Sternenbanner als Hinweis auf die Europäische Union verstanden wird und zusammen mit dem Bestandteil "Euro" als Hinweis auf das Tätigkeitsgebiet erscheint, das beide Parteien in ihren Zeichen beanspruchen, ohne sich dadurch zu individualisieren.

### **E. 6.4**

Die Vorinstanz hat weder die Tragweite der Generalklausel von Art. 2 UWG noch das lauterkeitsrechtliche Verbot, im Sinne von Art. 3 lit. d UWG Verwechslungen zu schaffen, verkannt, wenn sie ein unlauteres Verhalten der Beklagten durch die Verwendung der umstrittenen Zeichen verneinte.

### **E. 7**

Neu beruft sich die Klägerin schliesslich auf den Schutz ihres Namens, um der Beklagten den Gebrauch des Zeichens EUROJOB zu verbieten.

#### **E. 7.1**

Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasset, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen, sowie bei Verschulden auf Schadenersatz. Diese Bestimmung setzt voraus, dass die Namensanmassung unbefugt,

das heisst durch Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen des Namensträgers erfolgt, wobei schon die Übernahme des Hauptbestandteils des Namens in Betracht kommt. Entscheidend ist die Verwechslungsgefahr ( BGE 116 II 463 E. 3a S. 469 mit Verweisen). Eine Verwechslungsgefahr entfällt jedoch, wenn ein Hauptbestandteil übernommen wird, der dem allgemeinen Sprachgebrauch zuzurechnen ist ( BGE 127 III 33 E. 4 S. 40 mit Verweisen).

#### **E. 7.2**

Die Klägerin wendet sich auch in Zusammenhang mit der neu vorgetragenen rechtlichen Argumentation wiederum in unzulässiger Weise gegen die verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz bzw. versucht sie zu ergänzen mit der Behauptung, sie habe im kantonalen Verfahren aufgezeigt, dass sie ihren Handelsnamen in der Schweiz lange Zeit gebraucht habe. Darauf ist nicht einzugehen. Inwiefern dagegen auf der Grundlage der im angefochtenen Entscheid verbindlich festgestellten Tatsachen eine Beeinträchtigung des Namens der Klägerin vorliegen könnte, ist weder ersichtlich noch dargetan.

#### **E. 8**

Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Anschlussberufung ist unzulässig. Es rechtfertigt sich, bei diesem Ausgang des Verfahrens angesichts des Aufwandes für die Beurteilung der Berufung einerseits und der Anschlussberufung andererseits sowie der auf dem Spiele stehenden Vermögensinteressen die Gerichtsgebühr der Klägerin zu auferlegen ( Art. 153, 153a und 156 Abs. 1 OG ). Sie hat der anwaltlich vertretenen Beklagten, die sich im vorliegenden Verfahren hat vernehmen lassen, deren Parteikosten zu ersetzen (vgl. Art. 159 OG ).

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