

BGer 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005

Bundesgericht, 2005-06-30, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.76_2005

FR: TF 4C.76/2005 du 30 juin 2005

IT: TF 4C.76/2005 del 30 giugno 2005

Erwägungen

E. 1.1

Die Beklagte wirft der Klägerin eine unzulässige Klageänderung vor, weil das Berufungsbegehren Ziffer 2 inhaltlich weiter gefasst sei als das entsprechende Begehren vor dem Handelsgericht.

Zwar trifft zu, dass gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b OG neue Begehren im Berufungsverfahren vor Bundesgericht ausgeschlossen sind. Entgegen der Meinung der Beklagten hat jedoch die Klägerin mit der abweichenden Formulierung ihres Antrages Ziffer 2 kein neues Begehren gestellt. Während sie im kantonalen Verfahren die Formulierung verwendete, der Beklagten sei zu verbieten, "die Bezeichnung S100 als Marke" für bestimmte Produkte "zu verwenden", verlangt sie nun vor Bundesgericht, der Beklagten sei zu verbieten, "die Marke S100 zur Kennzeichnung" dieser Produkte "zu verwenden". Beide Formulierungen können nur so verstanden werden, dass der Beklagten zu verbieten sei, das Zeichen S100 als Marke für die Produkte zu verwenden. Inhaltlich liegt somit keine Klageänderung vor, weshalb für das Bundesgericht kein Grund besteht, das Rechtsbegehren Ziffer 2 der Klägerin als unzulässig zu erklären.

E. 1.2

In der Berufungsschrift wird darauf hingewiesen, dass das Urteil des Handelsgerichts nicht angefochten werde, soweit damit der auf die Notorietät der klägerischen Marke gestützte markenrechtliche Schutz (Art. 3 MSchG) abgelehnt worden sei. Unter diesen Umständen besteht für das Bundesgericht kein Anlass, das angefochtene Urteil in diesem Punkt zu überprüfen.

E. 2.1

Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2 OG), dass die Zusammenarbeit zwischen den Parteien im Jahre 1984 ihren Anfang genommen hat, als die Klägerin begann, ihr Produkt S100 in die USA zu exportieren, und die Beklagte den Vertrieb in diesem Gebiet übernahm. Festgestellt ist sodann, dass die Beklagte das Zeichen S100 in den USA und Kanada als Marke auf ihren Namen eintragen liess und dass die Klägerin die Beklagte über die Zusammensetzung des Produktes S100 informierte. Festgestellt ist schliesslich, dass die von der Beklagten am 2. September 1986 für die USA angemeldete Marke am 9. März 1992 vom US-Patentamt für definitiv erklärt wurde und dass sowohl der District Court wie auch der United States Court of Appeals am 17. Mai 2000 bestätigt haben, dass die Beklagte die Marke kraft eigenen Rechts eingetragen hat.

In rechtlicher Hinsicht ist das Handelsgericht zum Ergebnis gekommen, dass der Schutzausschlussgrund von Art. 4 MSchG nicht gegeben sei. Es hält dazu fest, dass diese Bestimmung nur bei einem unmittelbaren und engen Zusammenhang insbesondere in zeitlicher und geographischer Hinsicht zwischen der Hinterlegung und dem

Vertragsverhältnis zum Tragen kommen könne. Die Zusammenarbeit der Parteien habe indessen in erster Linie den amerikanischen Markt betroffen. Zudem habe die Markenhinterlegung rund sechs Jahre nach dem Ende der Zusammenarbeit stattgefunden. Schliesslich sei von den USA-Gerichten festgestellt worden, dass die Beklagte ihre Marke S100 kraft eigenen Rechts eingetragen habe.

E. 2.2

Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 4 MSchG verletzt. Sie macht geltend, aus der für die USA rechtskräftig entschiedenen Tatsache der beklagten Inhaberschaft an der US-Marke S100 könne die Beklagte - entgegen der Meinung der Vorinstanz - aus Gründen des Territorialitätsprinzips nichts für die Situation in der Schweiz ableiten. Es könne nicht angehen, dass einem für die USA Nutzungsberechtigten trotz Art. 4 MSchG erlaubt werde, die Marke in Asien oder Europa registrieren zu lassen. Demgemäss setze Art. 4 MSchG keinen engen räumlichen Zusammenhang voraus. Die Bestimmung setze aber auch keinen engen zeitlichen Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen berechtigtem und formellem Markeninhaber voraus. Auch nach der Beendigung dieser Zusammenarbeit, beispielsweise nach Wegfall der wohl meist für die Dauer der Zusammenarbeit erteilten Zustimmung, könne Art. 4 MSchG vom Markeninhaber angerufen werden.

E. 2.3

Art. 4 MSchG (Marginale: "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter") hat den folgenden Wortlaut:

"Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben."

Die Norm bezweckt den Schutz des Markeninhabers gegenüber einem Nutzungsberechtigten, der bloss zum Gebrauch der Marke ermächtigt ist. Solche Personen dürfen die Marke nur mit Zustimmung des besser Berechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen und müssen, sobald die Zustimmung - beispielsweise wegen Beendigung der Zusammenarbeit - weggefallen ist, die Eintragung der Marke löschen lassen (Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I S. 1 ff., S. 22). Der Vertreter oder Agent soll sich nicht die Marke seines Geschäftsherrn eigenmächtig aneignen, wenn die Marke mit der vertraglichen Tätigkeit im Zusammenhang steht und vom Geschäftsherrn bereits früher in einem anderen Land gebraucht worden ist (Willi, Markenschutzgesetz: MSchG, Zürich 2002, N. 2 zu Art. 4 MSchG). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt somit einen Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemessenen Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht (Lucas David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 3 zu Art. 4 MSchG). Erforderlich ist ein Vertrag, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn zum Inhalt hat und eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke (Willi, a.a.O., N. 2, 6 und 7 zu Art. 4 MSchG).

Nach den Feststellungen der Vorinstanz betraf das im Jahre 1992 beendete Vertragsverhältnis der Parteien ausschliesslich die Tätigkeit der Beklagten im Gebiet der USA und Kanadas. Dass die Klägerin im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit mit der Beklagten auch eine Ermächtigung für den Gebrauch des Zeichens S100 in der Schweiz erteilt hätte, ist dagegen im angefochtenen Entscheid nicht festgestellt. Daran ändert nichts,

dass die Klägerin davon Kenntnis hatte, dass die Beklagte die S100-Produkte über das internationale Harley-Davidson-Netz auch in der Schweiz vertreiben liess. Denn selbst wenn diese Zeichenverwendung von der Klägerin geduldet worden wäre, hätte sie nicht auf einer vertraglichen Ermächtigung beruht. Die Vorinstanz hat somit die Anwendbarkeit von Art. 4 MSchG mangels einer vertraglichen Verpflichtung der Beklagten zur Wahrung der Interessen der Klägerin in der Schweiz im Ergebnis zu Recht verneint. Soweit die Vorinstanz mit einer anderen Begründung zum gleichen Ergebnis gelangt ist, braucht ihr Entscheid und die von der Klägerin dagegen erhobene Kritik vom Bundesgericht nicht überprüft zu werden.

E. 3

Die von der Klägerin geltend gemachten Abwehransprüche aus UWG hat die Vorinstanz nicht gelten lassen, weil sie zum einen unbegründet und zum andern wegen zu langen Zuwartens verwirkt seien.

Die Klägerin rügt sowohl die Verletzung von Art. 2 sowie Art. 3 lit. b und d UWG wie auch von Art. 2 ZGB betreffend Verwirkung der lauterkeitsrechtlichen Abwehransprüche. Ihre Berufung ist abzuweisen, wenn entweder die Rüge betreffend Verletzung von Art. 2 ZGB oder die Rüge betreffend Verletzung von Lauterkeitsrecht unbegründet ist. Nachfolgend wird die erstgenannte Rüge zuerst behandelt werden.

E. 3.1

Die Klägerin ist der Meinung, die Vorinstanz habe die Dauer ihres widerspruchslosen Duldens der Verwendung des Zeichens S100 durch die Beklagte zu Unrecht auf mehr als zehn Jahre bemessen. Nach ihrem Vorbringen hätte die Vorinstanz den Beginn der Verwirkungsfrist nicht in die Zeit vor 1992 verlegen dürfen, als die Parteien noch in vertraglichen Beziehungen zueinander gestanden hätten und ausschliesslich klägerische S100-Originalprodukte vertrieben worden seien. Die Vorinstanz hätte zudem beachten müssen, dass die Beklagte bösgläubig war, weil sie gewusst habe, dass ihre Vertriebsrechte nur für die USA und Kanada, nicht aber für Deutschland und die Schweiz eingeräumt worden waren. Die Beklagte, die in den USA und in Deutschland mit der Klägerin in gerichtlichen Auseinandersetzungen gestanden habe, habe nicht darauf vertrauen dürfen, die Klägerin werde die Verwendung des Zeichens S100 für die Schweiz der Beklagten kampflos überlassen.

Schliesslich sei entgegen der Annahme der Vorinstanz nicht erstellt, dass die Beklagte im Vertrauen auf die Untätigkeit der Klägerin einen wertvollen Besitzstand erworben habe. Die Vorinstanz habe selbst ausgeführt, dass die Beklagte ihre S100-Produkte auf dem Schweizer Markt lediglich in geringem Umfang abgesetzt habe.

E. 3.2

Die Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung aufgrund widersprüchlichen Verhaltens, das heisst eines *venire contra factum proprium* (Merz, Berner Kommentar, N. 423 und 512 zu Art. 2 ZGB). Die Verwirkung ist ein Ausfluss des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) und sie gilt auch für lauterkeitsrechtliche Ansprüche (Merz, a.a.O., N. 517 zu Art. 2 ZGB; BGE 117 II 575 E 4a S. 577). Rechtsfolge der Verwirkung ist, dass der Anspruchsteller die an sich aufgrund der Verletzung seiner Rechte gegebenen Ansprüche nicht mehr geltend machen kann. Verwirkung kann daher nicht leichthin angenommen werden; gemäss Art. 2 ZGB kann ein Recht nur dann nicht geschützt werden,

wenn sein Missbrauch offenbar ist (BGE 117 II 575 E. 4a S. 577 mit Hinweis). Der blosser Zeitablauf begründet den Rechtsmissbrauch nicht. Zusätzlich erforderlich ist, dass aus der Sicht des Verletzers der Verletzte Kenntnis von der Wettbewerbsverletzung hatte oder haben musste und trotzdem untätig geblieben ist (Urteil des Bundesgerichts 4C.247/1996 vom 13. November 1998, E. 5b, abgedruckt in sic. 1999, S. 132 ff.). Dann erst kann der Zeitablauf beim Verletzer die Erwartung begründen, auch in Zukunft nicht mehr in Anspruch genommen zu werden (Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Basel 2001, N. 273 f. zu Art. 9 UWG).

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Verletzer desto weniger mit der Inanspruchnahme durch den Verletzten rechnen muss, je länger dieser mit der Geltendmachung seiner Ansprüche zuwartet (BGE 117 II 575 E. 4a S. 577 f.). Nach welcher Dauer des Duldens die Verwirkung anzunehmen ist, hängt von den besonderen Umständen des Einzelfalles ab. Die Rechtsprechung im Zeichenrecht schwankt zwischen vier und acht Jahren (Willi, a.a.O., N. 62 Vorbemerkungen zu Art. 52-60 MSchG). Zu den massgebenden Umständen des Einzelfalles kann gehören, dass der Verletzte mit Rücksicht auf bestehende Rechtsbeziehungen untätig war (Baudenbacher, a.a.O., N. 278 zu Art. 9 UWG mit Hinweis).

Der Verletzer muss in der Zwischenzeit, das heisst während der Dauer des Duldens, einen eigenen wertvollen Besitzstand geschaffen haben. Erforderlich ist ein Vermögenswert, dessen Preisgabe dem Verletzer nicht ohne weiteres zugemutet werden kann. Der Verletzer muss inzwischen eine so starke Wettbewerbsstellung besitzen, dass es die Nachteile, die ihm aus der Aufgabe des verletzenden Zeichens erwachsen, rechtfertigen, dem Verletzten die Rechtsausübung zu verwehren (BGE 117 II 575 E. 6a S. 584).

Eine letzte Voraussetzung ist schliesslich die Schutzwürdigkeit des geschaffenen Besitzstandes. Dazu muss der Verletzer den Besitzstand im Vertrauen auf die Zulässigkeit seines Verhaltens oder auf den durch die Untätigkeit des Verletzten hervorgerufenen Anschein der Duldung geschaffen haben (Baudenbacher, a.a.O., N. 280 zu Art. 9 UWG mit Hinweisen).

E. 3.3

Der Vorwurf der Klägerin, das Handelsgericht habe zu Unrecht angenommen, sie habe die Verwendung des Zeichens S100 über zehn Jahre lang geduldet, ist unbegründet. Die Klägerin hat zwar nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz im Jahre 1984 die Zusammenarbeit mit der Beklagten gesucht, damit diese ihr S100-Produkt in den USA vertreibe, und nicht etwa in der Schweiz. "Umgekehrt" sei der Klägerin jedoch von Anfang an bekannt gewesen, dass eine der Kundinnen der Beklagten für das Produkt S100 seit 1985/86 die amerikanische Motorradherstellerin Harley-Davidson war, die - wie aus dem weiteren Zusammenhang des angefochtenen Urteils hervorgeht - schon damals in der Schweiz vertreten war.

Insofern als die Schweiz nicht Gegenstand der Zusammenarbeit zwischen den Parteien war, beruhte der von der Beklagten über Harley-Davidson organisierte Vertrieb der S100-Produkte in der Schweiz jedenfalls nicht auf vertraglicher Grundlage und wurde demzufolge von der Klägerin geduldet. Nichts anderes galt nach der im Jahre 1992 wegen schwerwiegender Meinungsverschiedenheiten beendeten Zusammenarbeit. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien in den USA und in Deutschland hätten ohne weiteres Anlass für die Klägerin geben können, der Beklagten die weitere

Verwendung des Zeichens S100 zu verbieten, da nach den Feststellungen der Vorinstanz eine Marktverwirrung nicht auszuschliessen war.

Die Klägerin nimmt zu Unrecht Bösgläubigkeit der Beklagten deshalb an, weil sie gewusst habe, dass ihr nur für die USA und Kanada Vertriebsrechte eingeräumt worden waren. Aus der widerspruchslösen Verwendung eines Zeichens allein kann nicht auf Bösgläubigkeit geschlossen werden. Denn der Mangel fehlender förmlicher Zustimmung wird geheilt, wenn der Berechtigte einen Vertrauensstatbestand geschaffen hat, aufgrund dessen der Verletzer erwarten durfte, wegen seines Tuns nicht in Anspruch genommen zu werden. Mit dem genannten Hinweis der Klägerin lässt sich daher keine Bösgläubigkeit begründen.

E. 3.4

Die Vorinstanz hat - als letzte Voraussetzung der Verwirkung - befunden, die Beklagte habe einen wertvollen Besitzstand geschaffen. Die Vorinstanz hat hiezu in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, die Motorradherstellerin Harley-Davidson sei angesichts ihres weltweiten Verteilsystems eine der wichtigsten Abnehmerinnen der Beklagten. Der von der Beklagten geschaffene Vermögenswert bestehe darin, dass sie der Harley-Davidson unter anderem dank deren ubiquitären Verwendung des Zeichens S100 zu einem weltweit einheitlichen Marktauftritt gegenüber ihren Kunden verholfen habe.

Vorweg ist zu bemerken, dass auf die Voraussetzung des wertvollen Besitzstandes nicht verzichtet werden kann, weil er die eigentliche Grundlage des Einwandes der Verwirkung im Immaterialgüterrecht bildet (Simone Brauchbar, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht: unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Diss. Basel 2000, S. 101). Sodann wird aber auch die Ansicht vertreten, dass ein wertvoller Besitzstand vorliegt, sobald das tolerierte Zeichen nicht ohne ernstliche Nachteile durch ein anderes ersetzt werden kann, das heisst wenn das Auswechseln des Zeichens den Verkauf der mit ihm versehenen Waren merklich mindert (Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Auflage, Basel 1985, S. 757 mit Hinweisen). Demzufolge ist nicht allein auf den Umsatz mit dem betroffenen Zeichen in einem bestimmten Land abzustellen, sondern der Blick auf die gesamte wirtschaftliche Bedeutung der Zeichenverwendung auszuweiten. Denn es gilt auch qualitativen Aspekten, insbesondere der strategischen Bedeutung des "verletzenden" Angebotes Rechnung zu tragen (Eugen Marbach, Markenrecht, in: SIWR, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 212). Im Übrigen bestehen zwischen den Tatbestandselementen Wechselwirkungen und es sind umso geringere Anforderungen an den Besitzstand zu stellen, je schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers ist (Willi, a.a.O., N. 62 Vorbemerkungen zu Art. 52-60 MSchG ; Brauchbar, a.a.O., S. 112). Unter diesen Aspekten fallen die von der Vorinstanz betonte wichtige Stellung der weltweit tätigen Harley-Davidson als Kundin der Beklagten und der dank durchgehender Verwendung des Zeichens S100 einheitliche Marktauftritt dieser Kundin ins Gewicht. Es ist gut vorstellbar, dass die Beklagte diese Kundin vor den Kopf gestossen oder gar die Kundenbeziehung gefährdet hätte, wenn sie ihr die Verwendung des Zeichens S100 in der Schweiz hätte untersagen müssen. So wäre mit der jahrzehntelang, anfänglich auch im Interesse der Klägerin gepflegten Kundenbeziehung zur Harley-Davidson-Gruppe für die Beklagte ein wertvoller Besitzstand in Frage gestellt worden. Indem die Vorinstanz aufgrund aller Umstände eine Verwirkung angenommen hat, hat sie kein Bundesrecht verletzt, weshalb die Berufung abzuweisen ist.

E. 4

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Diese hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).

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