

# **BL\_GERICHTE 100 2005 996 vom 25. Juli 2006**

BL Gerichte, 2006-07-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bl\\_gerichte\\_100\\_2005\\_996](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bl_gerichte_100_2005_996)

FR: BL\_GERICHTE 100 2005 996 du 25 juillet 2006

IT: BL\_GERICHTE 100 2005 996 del 25 luglio 2006

## **Regeste**

Berechtigung des Nichtinhabers einer eingetragenen Marke, die Marke als Domain-Namen zu verwenden

## **Erwägungen**

### **E. 1**

( ... )

### **E. 2**

In formeller Hinsicht ist zunächst die hinreichende Klarheit des Rechtsbegehrens umstritten. Der Beklagte hält dafür, dass das ursprüngliche Klagbegehren zu allgemein formuliert und nicht in ein Urteil umsetzbar sei; folglich sei es unzulässig. Die im Rahmen der Replik erfolgte Anpassung des Rechtsbegehrens sei als unzulässige Klageänderung zu qualifizieren. Auf die Klage könne deshalb nicht eingetreten werden. Bei Prozessen mit friedensrichterlicher Verhandlung treten die verschiedenen Aspekte der Rechtshängigkeit schon vor Abgabe des Akzessscheines beim Gericht ein. So erfolgt die Fixierung des Streitgegenstandes und die Bindung des Klägers an den Prozess bereits mit der Ausstellung des Akzessscheines. In schriftlichen Verfahren, die der friedensrichterlichen Verhandlung nicht unterstellt sind, erfolgt namentlich die Stellung des Rechtsbegehrens und die Bindung an dieses erst mit der Einreichung der schriftlich begründeten Klage (H. Weibel / M. Rutz, Gerichtspraxis zur basellandschaftlichen Zivilprozessordnung, 4. Auflage, 1986, S. 148 f.). Im vorliegenden Fall lautet das gemäss Akzessschein vom 19. Oktober 2005 ausgewiesene Rechtsbegehren "Unbefugter und widerrechtlicher Gebrauch der eingetragenen Marke "systech" (Art. 13 MSchG)". Dieses ist als taugliches Begehren in der Tat ungenügend. Allerdings entfällt gemäss ständiger Praxis bei zivilrechtlichen Streitigkeiten, für welche die Bundesgesetzgebung eine einzige kantonale Instanz vorschreibt und für die gemäss § 12 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a ZPO die Fünferkammer der Abteilung Zivil- und Strafrecht des Kantonsgerichts zuständig ist, die friedensrichterliche Instanz (H. Weibel / M. Rutz, a.a.O., S. 7). Der friedensrichterliche Akzessschein war für die vorliegende Klageeinreichung somit entbehrlich, weshalb auch das darauf vermerkte ungenügende Rechtsbegehren unbeachtlich bleiben muss. Der Beklagte ist indessen der Ansicht, dass auch das Rechtsbegehren gemäss Klage vom 26. Oktober 2005 den zivilprozessualen Bestimmtheitsanforderungen nach § 104 ZPO nicht genüge, zumal der Markeninhaber gemäss MSchG nur den markenmässigen Gebrauch der geschützten Marke nicht aber jeglichen persönlichen und geschäftlichen Gebrauch derselben verbieten lassen könne. Daran könne - im Hinblick auf das Klageänderungsverbot - auch die Anpassung des Rechtsbegehrens im Rahmen der Replik nichts ändern. Das auf der Eventualmaxime gründende Klageänderungsverbot gemäss basellandschaftlichem Zivilprozessrecht untersagt dem Kläger grundsätzlich eine Änderung der Rechtsbegehren nach der Einreichung der Klage. Keine Klageänderung ist aber die

blasse Klagereduktion, welche technisch als teilweiser Klagerückzug zu qualifizieren ist. Ein solcher ist jederzeit zulässig (vgl. A. Staehelin / Th. Sutter, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft unter Einbezug des Bundesrechts, Zürich 1992, § 13 N 40, S. 150 f.). Mit Replik vom 30. Januar 2006 modifizierte die Klägerin ihr Rechtsbegehren dahingehend, dass sie nicht mehr jeden persönlichen Gebrauch der Marke verbieten lassen wollte, sondern bloss noch verlangte, dass der Beklagte die Marke "systech" als eigene Kennzeichnung im Sinne des Markenschutzgesetzes nicht mehr verwende. Die Klägerin beantragt damit im Verhältnis zu ihrem ursprünglichen Rechtsbegehren ein 'minus', womit in prozessrechtlicher Hinsicht keine unzulässige Klageänderung, sondern bloss eine zulässige Klagereduktion vorliegt. Doch selbst wenn die Modifikation des Rechtsbegehrens als Klageänderung zu qualifizieren wäre, müsste sie aufgrund von § 104 Abs. 3 ZPO zugelassen werden. Gemäss dieser Bestimmung hat das Gerichtspräsidium nämlich Klagen, die den Vorschriften von § 104 Abs. 1 und 2 ZPO nicht entsprechen, unter Ansetzung einer angemessenen Frist ändern oder vervollständigen zu lassen. Die Klägerin hat innert der Replikfrist ihr Rechtsbegehren angepasst, was im Sinne der ZPO als zulässig zu erachten ist, umso mehr als die Klägerin - im Gegensatz zum Beklagten - nicht anwaltlich vertreten ist (H. Weibel / M. Rutz, a.a.O., S. 159). Auf die Klage ist somit einzutreten.

### **E. 3**

Der Beklagte ist ferner der Ansicht, die Klage sei ohne weitere materielle Prüfung mangels Aktivlegitimation der Klägerin abzuweisen. Die Aktivlegitimation als Teil der sog. Sachlegitimation ist die Berechtigung, das eingeklagte Recht oder Rechtsverhältnis als Kläger in eigenem Namen geltend zu machen. Welche Person in einem konkreten Fall als Kläger auftreten muss, damit die entsprechende Klage durchdringen kann, ist eine Frage des materiellen Rechts. Aktivlegitimiert sind grundsätzlich nur Träger des Rechtes oder Rechtsverhältnisses, welches Gegenstand des Urteils bilden soll (A. Staehelin / Th. Sutter, a.a.O., § 9 N 19, S. 83; M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1979, S. 139). Geht es im Prozess um einen Anspruch aus Bundeszivilrecht, so entscheidet sich auch die Sachlegitimation nach Bundesrecht. Aktiv- und Passivlegitimation sind also grundsätzlich Rechtsbegriffe des Bundesrechts (A. Staehelin / Th. Sutter, a.a.O.). Die Klägerin stützt ihren Klaganspruch auf ihr Recht an der Marke "systech". Das Recht an einer eingetragenen Marke steht grundsätzlich dem Inhaber der betreffenden Marke zu (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markenschutz entsteht erst mit Eintrag der Marke, der Registereintrag hat somit für die Entstehung des Markenrechts konstitutive Wirkung, wobei dem Registereintrag negative, nicht aber positive Rechtskraft zukommt (L. David, in: H. Honsell / N.P. Vogt / L. David, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel / Genf / München 1999, N 8 zu Art. 5, S. 101). Berechtigter Inhaber der eingetragenen Marke ist vermutungsweise der im Register vermerkte Inhaber. Gemäss Art. 17 MSchG kann die Marke auf einen anderen Inhaber übertragen werden, wobei die Übertragung zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form bedarf und gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam wird, wenn sie im Register eingetragen ist (Abs. 2). Folglich können gutgläubige Dritte bis zur Eintragung der Übertragung im Register allfällige Klagen gegen den bisherigen (eingetragenen) Inhaber richten (Abs. 3). Ohne gegenteilige Vereinbarung werden mit der Übertragung eines Unternehmens auch seine Marken übertragen (Abs. 4). Der Rechtserwerb der Marken erfolgt mit dem Vollzug der Übertragung des Unternehmens (L. David, a.a.O., N 22 zu Art. 17, S. 171). Gemäss aktuellem Eintrag im Schweizerischen Markenregister wird als

Inhaberin der Marke "systech" nicht die Klägerin sondern die Einzelfirma Systech J. S. ausgewiesen. Eine den Formerfordernissen von Art. 17 Abs. 2 MSchG entsprechende Übertragung der Marke an die SYSTECH J. S. GmbH ist nicht nachgewiesen. Allerdings erhellt aus den von der Klägerin eingereichten Handelsregisterauszügen, dass die Einzelfirma Systech J. S. im Oktober 2000 in die SYSTECH J. S. GmbH überführt und die Einzelfirma Systech J. S. in der Folge am 18. Dezember 2000 gelöscht wurde. Damit ist in tatsächlicher Hinsicht rechtsgenügend nachgewiesen, dass die Einzelfirma Systech J. S. im Sinne von Art. 17 Abs. 4 MSchG an die SYSTECH J. S. GmbH übertragen wurde. Mit dem Vollzug der Übertragung der Einzelfirma an die Klägerin wurde auch die Marke "systech" ohne Weiteres auf die Klägerin übertragen. Entgegen dem Dafürhalten des Beklagten ist der Übergang des Rechts an der Marke nicht an den Eintrag des Inhaberwechsels im Markenregister gebunden. Es besteht lediglich insofern ein Schutz gutgläubiger Drittpersonen, als diese bis zur Eintragung der Übertragung im Register allfällige markenrechtliche Klagen wirksam gegen den eingetragenen Inhaber richten können. Dies ist im vorliegenden Fall aber bedeutungslos, da nicht die Passivsondern die Aktivlegitimation umstritten ist. Da das Recht an der Marke wirksam auf die Klägerin übergegangen ist, ist auch ihre Aktivlegitimation für die vorliegende Klage zu bejahen.

#### **E. 4**

Die Klägerin ist nachweislich Inhaberin der am 23. August 1988 hinterlegten und am 06. Januar 1989 im schweizerischen Markenregister eingetragenen bzw. im SHAB publizierten Wortmarke "SYSTECH". Gemäss Eintrag geniesst die Marke den Schutzbereich der Warenklasse 9 und wird beansprucht für die Fabrikation von und den Handel mit elektronischen und elektrotechnischen Geräten, Systemen und Baugruppen, einschliesslich Hardware und Software, insbesondere für EDV. In tatsächlicher Hinsicht ist ferner nachgewiesen und unbestritten, dass der Beklagte zur Bezeichnung seiner Website-Adresse als Second Level Domain die Bezeichnung "systech" verwendet. Mangels Bestreitung durch die Klägerin ist davon auszugehen, dass der Beklagte den Domain-Namen "systech.ch" am 26. Oktober 1998 bei der SWITCH registrieren liess und seither als Website-Adresse verwendet. Im Weiteren wird von der Klägerin nicht bestritten, dass der Beklagte das Kennzeichen "systech" ausschliesslich als Domain-Namen sowie als Bestandteil der Email-Adresse, nicht aber als Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet. Ferner ist in tatsächlicher Hinsicht unbestritten, dass die Klägerin das Kennzeichen "systech" ausschliesslich in ihrer Firma SYSTECH J. S. GmbH führt und keine ihrer Produkte oder Dienstleistungen mit "systech" bezeichnet. Schliesslich steht auch fest, dass die Parteien - obwohl beide in derselben Waren- und Dienstleistungsklasse tätig - in ihrer konkreten derzeitigen Geschäftstätigkeit keine Überschneidungen bezüglich Dienstleistungs- und Produkteangebot aufweisen und daher keine Wettbewerbskonkurrenten sind.

#### **E. 5**

Bei der rechtlichen Qualifikation eines Domain-Namens ist zunächst dem Umstand Rechnung zu tragen, dass dieser bei geeigneter Ausgestaltung auch die dahinterstehende Person, Sache oder Dienstleistung identifiziert und insofern - je nach konkreter Situation - als Kennzeichen mit einem Namen, einer Firma oder Marke vergleichbar ist (L. David, Bemerkungen zu BGE 125 III 91, in: AJP 1999 S. 1170). Sodann ist festzuhalten, dass - trotz Fehlens verbindlicher Spezialvorschriften zu Verwendbarkeit, Exklusivität und Schutz von Domain-Namen - die Bildung von Internetadressen nicht dem rechtsfreien Raum

zuzuordnen ist. So hat gemäss bundesgerichtlicher Praxis die Kennzeichnungsfunktion der Domain-Namen zur Folge, dass diese gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden. Ist das als Domain-Namen verwendete Zeichen namenrechtlich, firmenrechtlich oder markenrechtlich geschützt, kann der entsprechend Berechtigte einem Unberechtigten demnach die Verwendung des Zeichens als Domain-Namen grundsätzlich verbieten, wobei über Kollisionen zwischen verschiedenen Rechten durch Abwägung der gegenseitigen Interessen zu entscheiden ist (125 III 91, E. 3c S. 93, mit Hinweisen; BGE 126 III 239 E. 2a S. 244 f.). Art. 6 MSchG weist das bessere Recht an einer Marke demjenigen zu, der sie zuerst hinterlegt. Das Bundesgericht formuliert nun in 125 III 91 eine wichtige Einschränkung zu diesem für das Markenrecht fundamentale Prinzip der Ersthinterlegung: Die Hinterlegungspriorität gemäss Markenschutzgesetz kann gemäss Bundesgericht nur in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzer seinerseits eine Marke beansprucht; dagegen verliert sie ihre Bedeutung, wenn die angebliche Verletzung nicht durch eine Marke, sondern durch ein firmenartiges Kennzeichen (wie einen Domain-Namen) geschieht. Bei solchen Kollisionen zwischen dem Recht an einem Namen oder einer Firma und dem Recht an einer Marke soll sich die Priorität nicht nach dem Hinterlegungsdatum, sondern aufgrund einer Interessenabwägung bestimmen. Das Bundesgericht sieht daher bei Kollisionen von verschiedenartigen Kennzeichen von einer spartenmässigen Beurteilung zugunsten einer übergreifenden Gesamtschau ab. Damit werden die Zufälligkeiten des Registerrechts gemildert und wird den Gerichten ein Werkzeug in die Hand gegeben, um nicht nur korrekte, sondern auch gerechte Lösungen zu finden (L. David, in AJP 1999, S. 1170 f., mit weiteren Hinweisen). Bis anhin hat das Bundesgericht solche Interessenabwägungen nur bei Konfrontationen zwischen gleichnamigen Personen vorgenommen, die sich auf einen identischen Familiennamen berufen konnten. David ist indes der Ansicht, dass einer Interessenabwägung auch bei frei wählbaren Phantasienamen grundsätzlich nichts entgegensteht (a.a.O., S. 1171). Bei der Interessenabwägung sind alle Faktoren zu würdigen, die zur aktuellen Situation beigetragen haben.

## **E. 6**

Aus den vorstehenden Ausführungen erhellt, dass sich die Klägerin in casu nicht auf ihr markenrechtliches Privileg der Ersthinterlegung berufen kann, da der Beklagte keine Marke beansprucht, sondern die behauptete Verletzung vielmehr durch einen Domain-Namen - mithin durch ein firmenartiges Kennzeichen - erfolgt. Auch wenn es sich beim umstrittenen Kennzeichen "systech" um einen Phantasienamen handelt und das Bundesgericht bis anhin die Interessenabwägung nur bei identischen Familiennamen vornahm, hält das Kantonsgericht mit David dafür, dass in casu gleichwohl die Parteiinteressen gegeneinander abzuwägen sind. Zunächst ist zwar zugunsten der Klägerin zu gewichten, dass sie das Wortzeichen "systech" schon im Jahre 1989 markenrechtlich schützen liess und seither zumindest als Firmenbezeichnung ununterbrochen verwendet hat. Eher abschwächend auf ihre Interessen wirkt sich indessen aus, dass die Klägerin die Marke nie im eigentlichen (engeren) markenrechtlichen Sinne zur Bezeichnung ihrer Produkte oder Dienstleistungen verwendet hat. Für ein beachtliches Interesse des Beklagten an der Weiterverwendung des Domain-Namens "systech" spricht hingegen die Tatsache, dass er den Domain-Namen "systech.ch" sowie die Email-Adressen " ... @systech.ch" im Oktober 1998 registrieren liess und seither während mehr als sechs Jahren unangefochten benutzt hat. Der Beklagte hat seine Geschäftstätigkeit via Internet und Email somit über mehr als sechs Jahre hin unter dieser Adress-Bezeichnung aufgebaut und bei seiner Kundschaft bekannt gemacht, so

dass ihm eine Aufgabe der Adresse nicht ohne Weiteres zumutbar ist. Die Klägerin kann sich dagegen lediglich auf den blossen Eintrag im Markenregister berufen und namentlich kein aktuelles Interesse an einem eigenen Gebrauch des Domain-Namens "systech.ch" oder am Verbot des Weiterverwendung dieses Domain-Namens durch den Beklagten nachweisen. Einerseits verwendet die Klägerin selbst offenbar seit jeher für ihren Internet-Auftritt den näher an ihrem Firmennamen stehenden Domain-Namen "systechgmbh.ch". Es ist anzunehmen, dass die Klägerin den Gebrauch des Domain-Namen "systech.ch" gar nie in Betracht zog, ansonsten hätte es sicherlich nicht mehr als sechs Jahre gedauert, bis die Klägerin vom Domain-Namen des Beklagten überhaupt erst Kenntnis erlangt hat. Andererseits verschafft sich der Beklagte durch die Verwendung des umstrittenen Domain-Namens auch keinen Wettbewerbsvorteil auf Kosten der Klägerin, zumal die Parteien sich aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit nicht konkurrenzieren. Ganz offensichtlich hat sich der Beklagte bei der Wahl seiner Internet-Adresse nicht von unlauteren Motiven leiten lassen, sondern - wie der Beklagte selbst anführt - auf eine Abkürzung des eigenen Firmennamens zurückgegriffen. Wie der Beklagte zutreffend einwendet, ist der Terminus "systech" eine auf der Hand liegende und in der Praxis auch verbreitet gebräuchliche Verkürzung des Begriffs "Systemtechnik". Insofern ist "systech" als Marke in der Tat als eher schwach zu bezeichnen, verfügt sie doch - indem sie bloss Sachbegriffe kombiniert - über eine nur geringe originäre Unterscheidungskraft (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 29. August 1996, publ. in: sic! 1997, S. 57 f., wo Marken mit der Abkürzung "Digi" für "Digital" ["Digibau" bzw. "Digiplan"] als schwache Marken qualifiziert wurden). Wie verbreitet "systech" als Abkürzung für "Systemtechnik" ist, erhellen die vom Beklagten anlässlich der heutigen Hauptverhandlung zwar prozessual verspätet eingereichten aber mangels Opposition der Klägerin zuzulassenden Handelregisterauszüge und Homepage-Ausdrucke. Aus diesen geht hervor, dass alleine in der Schweiz neben der Klägerin sechs weitere Firmen den Begriff "systech" als Teil ihres Firmennamens verwenden und dass die Internet-Adressen "systech.de", "systech.li" wie auch "systech.com" in Gebrauch sind. Eine sog. schwache Marke - wie die vorliegend umstrittene - vermag nur dann einen verstärkten Schutz zu beanspruchen, wenn sie aufgrund langjährigen Gebrauchs und intensiver Bewerbung grosse Individualisierungskraft erlangt hat (vgl. R. von Büren / E. Marbach a.a.O., N 556, S. 110). Dies trifft indes auf die eingetragene Marke der Klägerin ganz offensichtlich nicht zu. Aus der vorstehend erörterten Gewichtung der massgeblichen Kriterien ergibt sich, dass das Interesse des Beklagten an der Weiterverwendung des Domain-Namens "systech.ch" sowie der Email-Adressen " ... @systech.ch" das Interesse der Klägerin am absoluten Schutz der eingetragenen Marke "systech" objektiv überwiegt, weshalb die vorliegende Klage abzuweisen ist.

## **E. 7**

( ... ) KGE ZS vom 25. Juli 2006 i S. Systech J. S. GmbH gegen R. M. (100 05 996/NOD)

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