

## **BL\_GERICHTE 2005/19 vom 31. Mai 2005**

BL Gerichte, 2005-05-31, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bl\\_gerichte\\_2005\\_19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bl_gerichte_2005_19)

FR: BL\_GERICHTE 2005/19 du 31 mai 2005

IT: BL\_GERICHTE 2005/19 del 31 maggio 2005

### **Regeste**

Gemeinsame Entwicklung und gemeinsamer Gebrauch eines Zeichens durch mehrere Parteien. Anschliessender Markeneintragung des Zeichens durch eine Partei. Rechtsfolgen.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Grundlage der vorliegenden Klage ist die behauptete Verletzung der klägerischen Wort-/Bildmarken "Feta" und "Manouri" Nummern (CHP)'922 und (CHP)'923 durch die Beklagte und die gestützt auf die geltend gemachte Markenrechtsverletzung geltend gemachte Forderungsklage auf Schadenersatz bzw. Herausgabe des mit den markenrechtsverletzenden Produkten erzielten Reingewinns. 2.1 Aus den Parteiausführungen ergibt sich, dass die Gestaltung der Käseverpackungen bald nach Beginn der Zusammenarbeit zwischen der Klägerin, der Beklagten und der Käselieferantin geändert worden ist und ab Woche 9/1996, d.h. ab 26. Februar 1996, sind drei neue Verpackungen (für die Produkte Feta am Stück, Feta Würfel in Öl und Manouri) verwendet worden, deren Gestaltung die Klägerin - nach Darstellung der G. Hotos & Sons in deren Auftrag - bei der Firma E. RSCG in Annecy (Frankreich) für die Grafik in Auftrag gegeben hat. Die neuen Verpackungen wurden bei der Firma S. SA (Frankreich) bzw. Ch. (Griechenland) hergestellt bzw. bedruckt, wobei die Urheberschaft der Auftragserteilung nicht geklärt ist (Der damalige Mitarbeiter der S. SA Herr L. stellte hinsichtlich der Parteirollen eine Zweideutigkeit (ambiguité) fest zwischen "mon client donneur d' ordres Monsieur Hotos que je facturais", und "(Die Klägerin), qui se trouvait être une interlocutrice non exclusive entre Monsieur Hotos et moi". Dessen Mitarbeiterin Frau S. erklärte zur Rolle der Klägerin "Elle se présentait comme représentante de la société de Monsieur Jean Hotos."). 2.2 Nach dem Zerwürfnis der Parteien Ende 1996 bzw. Anfang 1997 und dem damit verbundenen Beginn des Direktbezuges von Käse durch die Beklagte direkt bei der Lieferantin (nach Darstellung der Klägerin ohne ersichtlichen Grund, nach Darstellung der Beklagten, weil die Klägerin der Lieferantin den von ihr dieser geschuldeten Kaufpreis für erfolgte und ihr von der Beklagten bezahlte Lieferungen nicht weitergeleitet hat und die Lieferantin deswegen Bestellungen der Klägerin nicht mehr ausführte) meldete die Klägerin am 6. Februar 1997 die Grafik (Zeichen) der Produkte Feta am Stück und Manouri unter Weglassung der Schriftzüge "HOTOS", "Depuis 1920. Seit 1920." und "exclusivité (der Firma der Beklagten)" beim EIGE (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum) als Marken an. Eine am 11. Februar 1997 erfolgte Markenmeldung derselben Zeichen (nunmehr mit den Schriftzügen "HOTOS" und "Depuis 1920. Seit 1920.") durch die Käselieferantin Hotos wurde auf Widerspruch der Klägerin wegen Priorität der klägerischen Anmeldungen mit Entscheidungen vom 7. Oktober 1998 aufgehoben. Diese Aufhebungsentscheide sind am 26. November 1998 rechtskräftig

geworden. 2.3 Damit steht seit 26. November 1998 fest, dass die Markenrechte an den schweizerischen Wort-/Bildmarken "Feta" und "Manouri" Nummern (CHP)'922 und (CHP)'923 seit 6. Februar 1997 formell der Klägerin zustehen. 2.4 Die Klägerin geht in ihrer Klagebegründung davon aus, dass sie für die in ihrem Auftrag und auf ihre Kosten entwickelten Verpackungen der G. Hotos & Sons und der Beklagten eine Benutzungserlaubnis erteilt habe, welche auf diejenigen Lieferungen beschränkt gewesen sei, welche die Beklagte im Rahmen des mit der griechischen Firma "Hotos OPEF" geschlossenen Exklusiv-Vertrages bei der Klägerin bestellt und welche von dieser abgewickelt worden seien. 2.5 Zum Vertrag zwischen der Firma "Hotos OPEF" und der Beklagten ist festzuhalten, - dass die Klägerin den Vertreter der Beklagten, Herrn Ch. M., nach dessen Aussage in der Hauptverhandlung bei der Vertragsunterzeichnung im Glauben liess, sie unterzeichne als Prokuristin der Lieferantin G. Hotos & Sons, - dass der Vertreter der Beklagten seinerseits alleine und damit nicht rechtsgültig unterschrieben hat, - dass der Vertrag zwischen der Beklagten und der Firma "Hotos OPEF" in der Folge insofern keine Rolle gespielt hat, weil die Lieferantin G. Hotos & Sons von diesem Vertrag offenbar zunächst nichts gewusst hat und keine einzige Lieferung an eine griechische Firma "Hotos OPEF" (oder die später am 29. Juli 1996 in Griechenland publizierte "OPEF FETA HOTOS SA") geliefert oder fakturiert worden ist. Die Lieferungen gingen stets an die Beklagte und die Rechnungsstellung erfolgte an die Klägerin bzw. die schweizerische Firma der Klägerin. 2.6 Soweit die Klägerin den Vorwurf der Markenrechtsverletzung gegenüber der Beklagten damit begründet, dass sie der Beklagten eine Benutzungserlaubnis für die in ihrem Auftrag und auf ihre Kosten entwickelten Verpackungen nur für Lieferungen im Rahmen des Vertrages mit der Firma "Hotos OPEF" vom 18. Mai 1995 erteilt habe, ist festzuhalten, dass die Lieferantin von diesem Vertrag zunächst nichts gewusst hat und die Firma "Hotos OPEF" bei keiner einzigen Käselieferung der G. Hotos & Sons Vertragspartei geworden oder sonstwie in Erscheinung getreten ist. 2.7 Hinsichtlich der von der Klägerin für sich in Anspruch genommenen Benutzungserlaubnis für die neu gestalteten Verpackungen ist festzuhalten, dass die neuen Verpackungen selbst gemäss den Aussagen von Herrn Ch. M. und von Herrn Hotos an der Hauptverhandlung aus Beiträgen und Wünschen der Lieferantin G. Hotos & Sons und der Beklagten im Auftrag der Klägerin von der E. RSCG gestaltet worden ist. Dabei hat die E. RSCG nach Darstellung der Klägerin eine Ermächtigung von G. Hotos & Sons verlangt, um den Herstellernamen Hotos auf den von ihr geschaffenen Verpackungen erscheinen zu lassen. Die Ermächtigung wurde am 24. Januar 1996 von der G. Hotos & Sons - und nicht etwa von der der Klägerin gehörenden - Firma "Hotos OPEF" - erteilt. Schon viel früher, nämlich am 27. August 1995 hatte die E. RSCG ihre Urheberrechte als "enveloppe soleau" unter der Nr. NN842 beim INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) in Paris hinterlegt, der Klägerin persönlich im Zeitraum von Ende 1995 und Anfang 1996 für ihre Bemühungen und Aufwendungen Rechnung gestellt und am 9. Dezember 1997 die Urheberrechte gemäss "enveloppe soleau" an die Klägerin zediert (Eine "enveloppe soleau" stellt eine französische Besonderheit her, welche dem Schöpfer bzw. Erfinder die Möglichkeit verleiht, das Datum seiner Schöpfung bzw. Erfindung beweisbar machen zu können und war ursprünglich für "dessins et modeles" gedacht, wurde in der Folge aber auch generell für Erfindungen aller Art verwendet, bis diese genügend entwickelt waren, um einen Patentschutz <brevet> beantragen zu können <vgl. [www.progexpi.com/htm21.php3#Soleau](http://www.progexpi.com/htm21.php3#Soleau)>). 3.1 Streitpunkt unter den Parteien ist die Weiterverwendung der Käseverpackungen mit den im Auftrage der Klägerin von der E. RSCG in Annecy (Frankreich) gestalteten und von der Klägerin

später teilweise - d.h. unter Weglassung der Aufschriften "HOTOS", "Depuis 1920", "Seit 1920" und "exclusivité (der Firma der Beklagten)" - als schweizerische Wort-/Bildmarken eingetragenen Grafiken über die Beendigung der Zusammenarbeit mit der Klägerin hinaus. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte, während die Beklagte eine Markenqualität der Verpackungen bestreitet und sich für den Fall, dass der Klägerin dennoch ein Recht an der Marke zustehen sollte, auf den Rechtfertigungsgrund der Weiterbenutzung gemäss Art. 14 MSchG beruft. 3.2 Festzuhalten ist zunächst, dass zwischen den von der E. RSCG als "enveloppe soleau" hinterlegten Bildzeichen und den Wort-/Bildmarken der Klägerin insofern keine völlige Identität besteht, als auf den als "enveloppe soleau" hinterlegten Zeichen die Aufschriften "HOTOS", "Depuis 1920", "Seit 1920" und "exclusivité (der Firma der Beklagten)" und damit die Namen des Käseherstellers "Hotos" und der Beklagten als Endverkäuferin in der Schweiz aufgeführt sind (KB 16). 3.3 Soweit die Beklagte den Marken der Klägerin eine Markenqualität abspricht, begründet sie ihre Ausführungen damit, die klägerischen Bildmarken bestünden aus Gemeingut und Freizeichen und hätten ohne zusätzliche individualisierende Kennzeichen wie ein Herstellername keinerlei Individualisierungsfunktion; eine Verwendung dieser Zeichen für anderen Käse als den von G. Hotos & Sons wäre irreführend. Nachdem aber die Marken der Klägerin im schweizerischen Markenregister eingetragen sind und die Beklagte ihrerseits im vorliegenden Verfahren lediglich Abweisung der Klage verlangt, erübrigen sich weitere Ausführungen zur Markenqualität der klägerischen Marken. 4.1 Aufgrund der Entstehungsgeschichte der neuen Verpackungen ist klar, dass es sich bei den eingetragenen Wort-/Bildmarken der Klägerin um Teile von Zeichen handelt, welche von der Klägerin, der Beklagten und der G. Hotos & Sons während des Jahres 1996 gemeinschaftlich gebraucht worden sind. 4.2 Gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu brauchen. 4.3 Nicht zu entscheiden ist die Frage, wem das bessere Recht zusteht, wenn der Markeninhaber das Kennzeichen seinerseits ebenfalls bereits vor der Hinterlegung in Gebrauch genommen hat. Im vorliegenden Fall stellt die Aufnahme des markenmässigen Gebrauchs der Zeichen in der Woche 9/1996 ohnehin einen einheitlichen Akt dar, die G. Hotos & Sons nahm die Bestellung der Beklagten von der Klägerin entgegen, verpackte die Ware in die neu geschaffenen Verpackungen und spedierte diese an die Beklagte. 4.4 Irrelevant erscheint dem Gericht in diesem Zusammenhang die - letztlich nicht geklärte - Frage, wer für die Kosten der Schaffung der Zeichen aufgekommen ist. Ein Bedarf zur Schaffung neuer Verpackungen für den Vertrieb der griechischen Käsesorten auf dem schweizerischen Markt ergab sich daraus, dass die von der G. Hotos & Sons zuvor verwendete griechische Originalverpackung gemessen am Standard schweizerischer Lebensmittelverpackungen des Jahres 1995 antiquiert, unauffällig und unattraktiv erschien und damit ein Verkaufshindernis darstellte. Eine Optimierung der Verkaufschancen lag im offensichtlichen Interesse von allen Beteiligten, wobei offen bleiben kann, wie viel Initiative von wem ausging. Als Auftraggeberin gegenüber der E. RSCG trat die Klägerin auf, an welche auch die Fakturierung erfolgte. Ob die Klägerin für diese Kosten selbst aufzukommen hatte und sich dafür pauschal schadlos halten musste aus der Differenz zwischen der Rechnung für die Beklagte (welche von der Beklagten an die Klägerin zu zahlen war) und der (von oben nach unten gerechnet) 20 % tieferen Rechnung für die Klägerin (welche von Klägerin an die Käseherstellerin zu zahlen war), wie es die Beklagte verstanden hat, oder ob die Klägerin diese Kosten zusätzlich von der ihr an die

Käseherstellerin zu zahlenden (tieferen) Rechnung hätte abziehen dürfen, wie es letztere darstellt, muss offen bleiben. Jedenfalls beinhaltete das gewählte System mit der höheren Rechnung zu Lasten der Beklagten und der tieferen Rechnung zu Lasten der Klägerin die Entschädigung der Klägerin für ihre Aufwendungen und Bemühungen, ohne dass generell oder im Einzelfall verbindlich fixiert war, welche Aufwendungen und Bemühungen damit abgegolten waren und welche allenfalls zusätzlich in Rechnung gestellt bzw. verrechnet werden durften. 4.5 Die im Auftrag der Klägerin von der E. RSCG geschaffenen und damals zur gemeinsamen Nutzung gedachten Werke wurden von der E. RSCG selbst sämtlichen Beteiligten direkt zugestellt (gemäss KB 13 Rechnung vom 31. Dezember 1995 an das Käsezentrum der Beklagten) und an die Käselieferantin G. Hotos & Sons (gemäss KB 14 Rechnung vom 31. Januar 1996 nach Griechenland sowie an die Firma S. SA, welche die Plastiktaschen für die Verpackungen schuf). 5.1 Jedem der Beteiligten stand nach erfolgter gemeinsamer Aufnahme des markenmässigen Gebrauchs der Zeichen ein gleichsam "gleich gutes Recht" an der Nutzung dieser Zeichen zu. Damit war auch jeder Nutzer der gemeinschaftlich benutzten Zeichen gleichermassen berechtigt, diese - unter Vermeidung der Verletzung von Namensrechten der anderen Beteiligten - als Marken einzutragen. 5.2 Mit der Markeneintragung erhielt die Markeninhaberin das Recht, die Marke zu nutzen und ggf. zu ändern oder zu entwickeln, während gleichzeitig die anderen Vorbenutzer nach erfolgter Markeneintragung gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG darauf beschränkt wurden, das vorbenutzte Zeichen fortan nur noch im bisherigen Umfang weiter benutzen zu dürfen. Exakt dies haben sie im vorliegenden Fall getan, indem sie dieselben bisherigen Verpackungen für dieselben Käsesorten Feta (in zwei Varianten) und Manouri weiter verwendet haben und zwar ab 1997 bis Ende 1998 (vgl. Ziffer 2. a. hiervor). 5.3 Indem die Beklagte das vorbenutzte Zeichen in den Jahren 1997 und 1998 exakt im bisherigen Umfang weiter benutzt hat, hat sie keine Verletzung der schweizerischen Markenrechte der Klägerin begangen. Die Klage ist daher kostenfällig abzuweisen. KGE ZS vom 31. Mai 2005 i.S. L. gegen C. (und H.) (100 98 1014/FAR) Die von der Klägerin gegen dieses Urteil erhobene Berufung hat das Bundesgericht mit Urteil vom 24. Januar 2006 (4C.308/2005) abgewiesen. Back to Top

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