

BS_APPELLATIONSGERICHT ZB.2013.23 vom 22. April 2015

BS Appellationsgericht, 2015-04-22, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bs_appellationsgericht_ZB.2013.23

FR: BS_APPELLATIONSGERICHT ZB.2013.23 du 22 avril 2015

IT: BS_APPELLATIONSGERICHT ZB.2013.23 del 22 aprile 2015

Erwägungen

E. 1

1.1 Angefochten ist ein Entscheid des Zivilgerichts vom 11. Januar 2013. Für das Verfahren vor dem Zivilgericht galt aufgrund der Klageeinreichung am 20. Februar 2009 die basel-städtische Zivilprozessordnung vom 8. Februar 1875 (SG 221.100, ZPO BS). Gemäss Art. 405 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272, ZPO) gilt für Rechtsmittel das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheids in Kraft ist. Der angefochtene Entscheid wurden den Parteien nach dem Inkrafttreten der ZPO schriftlich eröffnet. Für das Rechtsmittelverfahren gelten somit die Art. 308 ff. ZPO. Zuständig ist die Kammer des Appellationsgerichts (§ 10 Abs. 2 des Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SG 221.100, EG ZPO).

E. 1.2

1.2.1 Die Berufungsbeklagte macht geltend, gegen den angefochtenen Entscheid könne das Rechtsmittel der Berufung nicht erhoben werden (Berufungsantwort Rz. 10 bis 17). Für das Rechtsgebiet, das Gegenstand des Verfahrens bilde, sei eine einzige kantonale Instanz vorgesehen. Diese einzige kantonale Instanz sei zum Zeitpunkt der Klageerhebung und auch aufgrund der übergangsrechtlichen Bestimmung bis zum Abschluss des Verfahrens das Zivilgericht gewesen. Für die betroffenen Themenbereiche sei von Bundesrechts wegen ein innerkantonaler Rechtsweg ausgeschlossen und insbesondere die Berufung stehe in Fällen von Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO nicht zur Verfügung. Das angerufene Appellationsgericht sei daher sachlich und funktionell unzuständig. Die anderslautenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid (angefochtener Entscheid E. 1.3.5) seien unzutreffend. Das hätte auch die anwaltlich vertretene Berufungsklägerin erkennen müssen und daher nicht auf die falsche Rechtsmittelbelehrung des Zivilgerichts vertrauen dürfen.

1.2.2 Die Berufungsklägerin stellt sich auf den Standpunkt, der angefochtene Entscheid unterliege der Berufung; es liege insbesondere keine Ausnahme nach Art. 309 ZPO vor. Zudem habe das Zivilgericht die Möglichkeit der Berufung ausdrücklich festgehalten. Damit werde dem Prinzip der double instance Rechnung getragen (Berufung Rz. 1 ff.). Die Berufungsklägerin habe die (bestrittene) Fehlerhaftigkeit der Rechtsmittelbelehrung auch nicht erkennen müssen; insbesondere habe sie auf die Rechtsmittelbelehrung des Zivilgerichts vertrauen dürfen, weil dieses seine Rechtsmittelbelehrung auch begründet habe (Stellungnahme der Berufungsklägerin vom 20. September 2013).

1.2.3 Das Appellationsgericht hat in seinem Entscheid vom 20. Juni 2013 (AGE ZB.2012.54) festgehalten, dass zeitgleich mit der ZPO und insbesondere deren Art. 5 auch der neue § 11 Abs. 1 und 2 EG ZPO in Kraft getreten sei. Diese Bestimmung sehe vor, dass für immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten die besondere zivilrechtliche Abteilung des

Appellationsgerichts als einzige kantonale Instanz zuständig sei. Sie wäre ■ so das Appellationsgericht weiter ■ im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens von Amtes wegen anzuwenden gewesen und das Zivilgericht hätte das Verfahren an das Appellationsgericht überweisen müssen. Nun liege ein vorinstanzlicher Entscheid vor, der nicht ans Bundesgericht weitergezogen werden könne, weil er von einer unteren kantonalen Instanz gefällt worden sei. Als Rechtsmittel sei daher nur die Berufung möglich (AGE vom 20. Juni 2013 ZB.2012.54 E. 1.2).

Dieser Entscheid des Appellationsgerichts wurde mit Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht weitergezogen. Das Bundesgericht prüfte in seinem Entscheid vom 19. März 2014 die Zulässigkeit des Rechtsmittels (d.h. konkret der Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 72 ff. BGG) vom Amtes wegen und mit freier Kognition. Es stellte fest, dass es sich beim angefochtenen Entscheid um einen Endentscheid einer letzten kantonalen Instanz handle. Allerdings wäre die Vorinstanz an sich als einzige kantonale Instanz zuständig gewesen. Dies ändere jedoch nichts an der Anfechtbarkeit des Entscheids (BGer 4A_482/2013 vom 19. März 2014 E. 1.1).

1.2.4 Der vorliegende Streitgegenstand weist lauterkeits- und markenrechtliche Aspekte auf. Betreffend Lauterkeitsrecht ist von einem Streitwert von über CHF 30■000.– auszugehen. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der ZPO und von § 11 EG ZPO wäre daher in jedem Fall das Appellationsgericht als einzige kantonale Instanz für den Entscheid zuständig gewesen. Eine Überweisung durch das Zivilgericht hat indessen nicht stattgefunden. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass nun ein Endentscheid des Zivilgerichts vorliegt. Gegen diesen Endentscheid kann mit Blick auf die soeben dargestellte Rechtsprechung des Bundesgerichts Berufung erhoben werden. Anschliessend ist die Möglichkeit des Weiterzugs ans Bundesgericht gegeben.

1.3 Der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren beträgt über CHF 10■000.– (Berufung Rz. 7), womit die Grenze für die Berufungsfähigkeit überschritten ist (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 28. März 2013 schriftlich begründet zugestellt. Die Berufung wurde am 7. Mai 2013 und damit ■ unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) ■ rechtzeitig und im Übrigen auch formgerecht eingereicht. Auf die Berufung ist daher einzutreten.

E. 2

Das Zivilgericht prüft im angefochtenen Entscheid zunächst, ob nach schweizerischem Recht das Verhalten der Berufungsklägerin aus markenrechtlicher Sicht eine Verletzung der Rechte der Berufungsbeklagten darstellt (angefochtener Entscheid E. 6). Es kommt dabei zum Schluss, dass wegen fehlender Gleichartigkeit zwischen den Waren der Berufungsbeklagten ■ ihre Marke ist für Kabinenschiffe für Flusskreuzfahrten geschützt ■ und den Dienstleistungen der Berufungsklägerin eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen sei und dass daher die Berufungsbeklagte kein Verbot gemäss Art. 13 MSchG geltend machen könne (angefochtener Entscheid E. 6.3.5). In ihrer Berufung äussert sich die Berufungsklägerin zu diesen markenrechtlichen Erwägungen des Zivilgerichts nur insoweit, als sie ausführt, die Vorinstanz habe zu Recht festgehalten, dass keine Markenrechte verletzt seien und die Berufungsbeklagte kein Verbot nach Art. 13 MSchG geltend machen könne (Berufung Rz. 18). Unter diesem Aspekt ist der Entscheid des Zivilgerichts nicht angefochten und daher nicht zu überprüfen.

E. 3

3.1 Unter dem Gesichtspunkt des Lauterkeitsrechts machte die Berufungsbeklagte im Verfahren vor dem Zivilgericht geltend, ihre wichtigsten Märkte seien der US-amerikanische und der australische Markt (angefochtener Entscheid E. XI. sowie E. 2.6.1.). Im Einklang damit beschränkte sie sich auf den Nachweis des Inhalts des US-amerikanischen und des australischen Lauterkeitsrechts. Entsprechend wird der Berufungsklägerin im angefochtenen Entscheid in Ziffer 1 lit. a und b des Dispositivs ein Verhalten verboten, ■ soweit sich die Beklagte damit an potentielle Abnehmer auf dem US-amerikanischen oder auf dem australischen Markt richtet■.

3.2 Das Zivilgericht begründet das der Berufungsklägerin auferlegte Verbot lauterkeitsrechtlich. Dabei hält es zunächst fest, dass gemäss dem in Art. 136 IPRG verankerten Marktauswirkungsprinzip für die von der Berufungsbeklagten geltend gemachten Ansprüche das US-amerikanische beziehungsweise das australische Lauterkeitsrecht zur Anwendung gelange (angefochtener Entscheid E. 7.1). Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb würden dem Recht des Staates unterstehen, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfalte. Als Markt gelte derjenige Ort, an dem der Wettbewerber mit seinem Angebot auftrete, mit allfälligen Mitbewerbern in Konkurrenz trete und sich an potentielle Abnehmer richte; massgebend sei der Ort der Marktgegenseite, d.h. das Umfeld des potentiellen Abnehmers. Das Zivilgericht weist darauf hin, dass die Berufungsbeklagte in der Klagebegründung ausgeführt habe, ihr Schiff ausschliesslich im Ausland zu vermarkten; erst anlässlich der Hauptverhandlung habe sie geltend gemacht, eine Vermarktung finde auch in der Schweiz statt, was prozessual verspätet sei. Ausserdem habe die Berufungsbeklagte mit ihrer Eingabe vom 28. April 2011 den Rechtsstreit auf den US-amerikanischen und australischen Markt beschränkt, weshalb unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten ausschliesslich US-amerikanisches und australisches Recht anwendbar sei (angefochtener Entscheid E. 7.1).

3.3 Zum Inhalt des US-amerikanischen und australischen Lauterkeitsrechts werden im angefochtenen Entscheid zunächst die Ausführungen der vom Zivilgericht angeordneten Rechtsgutachten wiedergegeben (angefochtener Entscheid E. 7.2 und 7.3).

3.3.1 Der angefochtene Entscheid hält fest, dass unter dem US-amerikanischen Recht zu prüfen sei, unter welchen Voraussetzungen Ansprüche wegen möglicherweise irreführender Bezeichnungen bestehen könnten, insbesondere wegen einer Verwechslungsgefahr (angefochtener Entscheid E. 7.2.2). Einschlägig sei für den vorliegenden ■interstate■-Sachverhalt das Bundesrecht, namentlich 15 U.S.C. § 1125 (a) (angefochtener Entscheid E. 7.2.4). Die klägerischen Rechtsbegehren seien insgesamt nach 15 U.S.C. § 1125 (a) (1) (A) zu beurteilen, einer Bestimmung, die nach der Rechtspraxis als Schutz einer Benutzungsmarke aufgefasst werde (angefochtener Entscheid E. 7.2.10).

Das Zivilgericht prüft in der Folge, ob die Voraussetzungen für den Schutz einer Benutzungsmarke gegeben sind. Dabei führt es aus, dass der Begriff Sapphire zu den gängigen Begriffen gehöre, aber die Waren und Dienstleistungen der Berufungsbeklagten nicht beschreibe, sondern Luxus suggeriere. Der Begriff sei somit willkürlich gewählt und als Benutzungsmarke geschützt. ■ Ausserdem erkennt ein Verbraucher aufgrund des Marktauftritts des klägerischen Schiffs im Begriff Sapphire ein Unterscheidungs- und Herkunftszeichen, sodass auch aus diesem Grund der Rechtsschutz gegeben ist■ (angefochtener Entscheid E. 7.2.10). Betreffend die Priorität mache die Berufungsbeklagte geltend, die Berufungsklägerin sei erst im Jahre 2007 gegründet worden. Die MS Scenic Sapphire sei am 1. Juli 2008 im Schiffsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen

worden. Demgegenüber sei der Reiseprospekt für die ersten Fahrten auf der MS Swiss Sapphire durch H_____ am 8. Juni 2007 an Reisebüros versendet worden. Die Berufungsklägerin mache geltend, zeitlich relevant sei für die Markeneintragung einzig der 23. Juli 2008 als Datum der Hinterlegung. Die Berufungsklägerin räume sodann ein, dass das Schiff der Berufungsbeklagten am 29. Februar 2008 im Schiffsregister des Kantons Basel-Stadt definitiv aufgenommen worden sei, während die Aufnahme ihres Schiffs im Schiffsregister des Kantons Basel-Stadt erst am 1. Juli 2008 erfolgt sei. Aufgrund dieser zeitlichen Differenz sowie der Vorbereitungshandlungen der Berufungsbeklagten sei davon auszugehen, dass die Berufungsbeklagte senior user sei. Dass sie die Bezeichnung Swiss Sapphire immer noch benutze, sei unbestritten und durch die zahlreichen Kataloge belegt. Damit stelle sich die Frage, ob eine Rechtsverletzung seitens der Berufungsklägerin vorliege, ob somit das zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen verwendete Zeichen Scenic Sapphire geeignet sei, Verwechslungen hervorzurufen.

Das Zivilgericht kommt zu folgendem Schluss: Der Kennzeichenbestandteil Sapphire sei als unterscheidungskräftig zu betrachten, da er weder die Ware noch die Dienstleistungen der Berufungsbeklagten beschreibe und damit seiner Verwendung bei den Verbrauchern die Besonderheit, insbesondere der Luxus der mit dem Schiff der Berufungsbeklagten im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen in Erinnerung bleibe. Es bestehe eine starke Ähnlichkeit der Zeichen, da die Berufungsbeklagte lediglich den beschreibenden Zusatz Swiss und die Berufungsklägerin den ebenfalls beschreibenden Zusatz Scenic verwende. Die mit den Kennzeichen bezeichneten Dienstleistungen (Flusskreuzfahrten in Europa) seien identisch. Der Nachweis einzelner tatsächlicher Verwechslungen zwischen den Schiffen der Parteien sei erbracht worden. Schliesslich habe die Berufungsklägerin nicht dargetan, warum sie die gleiche Bezeichnung wie die Berufungsbeklagte verwende und insbesondere warum sie dies auch in Bezug auf andere Schiffsnamen mit einer nicht zu verkennenden Systematik tue. Dies lasse auf eine Bösgläubigkeit der Berufungsklägerin schliessen. Damit sei die Berufungsbeklagte nach US-amerikanischem Recht berechtigt, die Unterlassung des Verhaltens der Berufungsklägerin zu verlangen (angefochtener Entscheid E. 7.2.10).

3.3.2 Betreffend australisches Lauterkeitsrecht hält das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid fest, für die zu beurteilenden Vorgänge, die sich 2008 zugetragen hätten, gelte der Trade Practices Act 1974; einschlägig sei dessen sec. 52 (angefochtener Entscheid E. 7.3.1 und 7.3.2). Das Verhalten der Berufungsklägerin müsse tatsächlich oder wahrscheinlich zu einer Irreführung oder Täuschung geführt haben. Zunächst sei der Verkehrskreis zu identifizieren. Massgebend sei der Verständnishorizont des durchschnittlichen Mitglieds des angesprochenen Kreises. Wer sich etwa gegen die unberechtigte Verwendung seines Unternehmensnamens wehren wolle, müsse auf eine gewisse Bekanntheit des Namens und des Unternehmens verweisen können (angefochtener Entscheid E. 7.3.3 und 7.3.4). Es stelle sich die Frage, ob die Übernahme der Edelsteinnamen zu einer Irreführung oder Täuschung führe. Werbung für Flusskreuzfahrten richte sich an die Allgemeinheit. Es sei unbestritten, dass eine Vermarktung des Produkts der Berufungsbeklagten auf dem australischen Markt statfinde. Mit den Artikeln aus Cruise Weekly sei belegt, dass das Angebot unter einer substantial number of persons Bekanntheit genieße. Beide Parteien würden den Begriff Sapphire mit je einem beschreibenden Zusatz verwenden. Damit werde der Eindruck erweckt, dass alle Schiffe von der Berufungsbeklagten betrieben würden. ■ Da die Schiffe mit den Edelsteinnamen im

Publikumsverkehr wohl dem ■ insoweit eingeführten ■ Unternehmen der Klägerin zugerechnet würden ■, sei die Berufungsbeklagte auch nach australischem Recht berechtigt, die Unterlassung des Verhaltens der Berufungsklägerin zu verlangen (angefochtener Entscheid E. 7.3.6).

3.4 Die Berufungsklägerin rügt in ihrer Berufung, dass der angefochtene Entscheid sich nur sehr knapp mit der Frage der konkreten Verletzung von US-amerikanischem und australischem Lauterkeitsrecht auseinandersetze (Berufung Rz. 51). Eine differenzierte Subsumption erfolge nicht. Die Berufungsklägerin macht weiter geltend, sie handle nicht bösgläubig und die Wahl von bekannten Edelsteinnamen für Schiffe sei naheliegend und nicht schützenswert (Berufung Rz. 52 ff.). Bezüglich Benutzungsmarke nach US-amerikanischem Recht habe es die Vorinstanz auch unterlassen, das Vorliegen des secondary meaning zu prüfen. Edelsteinnamen würden im Zusammenhang mit Luxusangeboten ein erhöhtes Freihaltebedürfnis und geringe Unterscheidungskraft zukommen, weshalb die Bezeichnung Sapphire nicht per se unterscheidungskräftig sei (Berufung Rz. 58 ff.). Belegt sei einzig, dass die H_____ seit 2006 Kreuzfahrten auf der MS Swiss Sapphire anbiete, was für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in allen US-amerikanischen Staaten nicht ausreiche. Weiter fehle es in den USA und in Australien an der Verwechslungsgefahr (Berufung Rz. 66 ff.). Die angeblichen Verwechslungen hätten nicht in den USA oder Australien stattgefunden und seien ohnehin nicht ausreichend. Schliesslich sei der Schluss der Vorinstanz falsch, wenn sie aufgrund der Publikation Cruise Weekly auf eine grosse Bekanntheit des Unternehmens der Berufungsbeklagten in Australien schliesse: Cruise Weekly sei ein elektronischer Newsletter, bei dem nicht ersichtlich sei, von wie vielen Personen er zur Kenntnis genommen werde (Berufung Rz. 79 ff.).

3.5 Die Berufungsbeklagte hält die Begründung des angefochtenen Entscheids für genügend. Insbesondere sei es richtig, wenn sich das Zivilgericht auf die eigens eingeholten Gutachten zum US-amerikanischen und australischen Recht abstütze (Berufungsantwort Rz. 47 f.). In Bezug auf den Schutz der US-amerikanischen Benutzungsmarke hält die Berufungsbeklagte daran fest, dass das Zeichen Sapphire willkürlich gewählt und daher der Erwerb eines secondary meaning nicht erforderlich sei (Berufungsantwort Rz. 55 ff.). Schliesslich habe die Berufungsbeklagte zahlreiche tatsächlich erfolgte Verwechslungen nachgewiesen, vor allem auch Verwechslungen durch Fachleute und die Fachpresse. Damit sei eine Verwechslungsgefahr inhärent (Berufungsantwort Rz. 60 ff.).

E. 3.6

3.6.1 Mit ihrer Klage (Rechtsbegehren 1 und 3) beantragte die Berufungsbeklagte ein Verbot ohne räumliche Begrenzung. Im Verlaufe des erstinstanzlichen Verfahrens zog sie ihr Rechtsbegehren 2 betreffend Umbenennung des im Schiffsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragenen Schiffs der Berufungsklägerin mit dem Namen Scenic Sapphire zurück. Weiter schränkte sie den Streitgegenstand insofern ein, als es ihr nur noch um Handlungen der Berufungsklägerin geht, die sich auf den US-amerikanischen und australischen Markt auswirken. Entsprechend beschränkte sie sich auf den Nachweis dieser beiden ausländischen lauterkeitsrechtlichen Regelungen. Bei dieser Einschränkung des Streitgegenstands wurde die Berufungsbeklagte behaftet.

3.6.2 Das Zivilgericht hat im angefochtenen Entscheid zutreffend festgehalten, dass Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb dem Recht des Staates unterstehen, auf dessen

Markt die Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Macht die Berufungsbeklagte geltend, es gehe ihr um den US-amerikanischen und den australischen Markt, sind Handlungen der Berufungsklägerin zu prüfen, die sich möglicherweise auf diesen beiden Märkten auswirken. Die Unlauterkeit der Handlungen beurteilt sich dabei nach dem jeweiligen Landesrecht, auch wenn die Entscheidungen zu diesen Handlungen am Sitz der Berufungsklägerin in der Schweiz beziehungsweise am Ort der Konzernleitung der Berufungsklägerin und ihrer Schwestergesellschaften in der Schweiz getroffen werden; die anderslautenden Behauptungen der Berufungsklägerin betreffend Sitz der Konzernleitung, die erst im Berufungsverfahren vorgebracht werden, sind verspätet und unbeachtlich. Zu prüfen ist daher grundsätzlich sowohl nach US-amerikanischem als auch nach australischem Recht, wie die Berufungsbeklagte auf diesen beiden Märkten auftritt, das heisst, wie sich ihre Werbung für ihr Angebot von Flusskreuzfahrten in Europa gegenüber den potentiellen Abnehmern in den USA und Australien präsentiert. Zu prüfen wären sodann auch die entsprechenden Marktauftritte der Berufungsklägerin. Dazu gehören Fragen wie die Art und Weise der Präsentation der Angebote der beiden Parteien oder die Vertriebskanäle.

3.6.3 In diesen zentralen Punkten ist die Begründung des angefochtenen Entscheids, wie die Berufungsklägerin zu Recht geltend macht, ungenügend. Der grösste Teil der Begründung besteht aus der Wiedergabe der theoretischen Ausführungen in den Rechtsgutachten; die konkrete Rechtsanwendung erfolgt hingegen nur in einigen wenigen kurzen Absätzen (angefochtener Entscheid E. 7.2.10 und E. 7.3.6). Dies liegt möglicherweise daran, dass die Berufungsbeklagte in ihren erstinstanzlichen Rechtsschriften offensichtlich selbst noch gar nicht von der Anwendbarkeit des US-amerikanischen und australischen Lauterkeitsrechts ausgegangen ist und auch nicht primär die Auswirkungen des Verhaltens der Berufungsklägerin auf diesen beiden Märkten im Auge hatte. Jedenfalls macht die Berufungsbeklagte selbst nur wenige und nur pauschale Behauptungen zu ihrem eigenen Marktauftritt in diesen beiden Ländern sowie zu demjenigen der Berufungsklägerin. So verweist sie zwar auf den Prospekt ihrer Reiseveranstalterin H____ ■European River Cruising■ (Klagbeilage 19) sowie den Prospekt der Berufungsklägerin ■Luxury European River Cruises■ (Klagbeilage 13), doch unterlässt sie konkrete Angaben dazu, welchem Publikum diese Prospekte in welcher Form unterbreitet werden. Die Berufungsbeklagte führt lediglich aus, dass H____ den Prospekt an Reisebüros versendet habe und es wird auf den Internetprospekt unter [www.\[...\].com](http://www.[...].com) (Klagbeilage 24) verwiesen. Zur Behauptung, die Schiffe selber seien schwimmende Werbeträger (Klagebegründung Rz. 34), fehlen die weiteren Ausführungen, inwiefern sich ein Werbeträger, der auf europäischen Flüssen im Einsatz ist, an die potentiellen Abnehmer in den USA und Australien richtet.

Die Berufungsklägerin bestreitet die Vermarktung des Angebots der Berufungsbeklagten in den USA und Australien zwar nicht ■ vielmehr bestreitet sie eine Vermarktung in der Schweiz. Das ändert jedoch nichts daran, dass konkrete und substantiierte Behauptungen dazu, wie die beiden Parteien in den beiden streitgegenständlichen Märkten auftreten, fehlen. Die Berufungsbeklagte legt zum Beispiel nicht dar, inwiefern die Voraussetzungen nach dem US-amerikanischen Recht erfüllt sein sollen, bei deren Vorliegen sie dort als Inhaberin der nicht registrierten Benutzungsmarke gelten würde. Dies wäre indessen konkret darzulegen, insbesondere weil nicht bloss die Vermarktung offenbar nur über H____ stattfindet, sondern die Berufungsbeklagte selbst angibt, überhaupt keine Reisen zu veranstalten (Klagebegründung Rz. 21). Inhaberin einer Benutzungsmarke in den USA ist

aber der- oder diejenige, ■who is in fact using the mark as a symbol of origin■ (siehe zu dieser Voraussetzung angefochtener Entscheid E. 7.2.6).

Die blosser Schlussfolgerung im angefochtenen Entscheid, wonach der Verbraucher aufgrund des Marktauftritts des klägerischen Schiffs im Begriff Sapphire ein Unterscheidungs- und Herkunftszeichen erkenne, ist daher ungenügend begründet. Abgesehen davon, dass nicht das klägerische Schiff auf dem Markt auftritt, sondern die Parteien bzw. H____, ist nicht ersichtlich, auf welche Tatsachenbehauptungen und Beweismittel das Zivilgericht sich bei dieser Schlussfolgerung abstützt. Es ist nicht ersichtlich, welches die Umstände sind, die in die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch nach dem ausländischen Recht vorzunehmende Gesamtwürdigung miteinzubeziehen sind. Diese Umstände werden von der Berufungsbeklagten nicht genügend substantiiert dargelegt. Die Klage ist daher hinsichtlich des beantragten Verbots von Handlungen der Berufungsklägerin, soweit sie sich damit an potentielle Abnehmer auf dem US-amerikanischen Markt richtet, abzuweisen.

Im angefochtenen Entscheid fällt auch die Begründung zur Unlauterkeit nach australischem Recht ungenügend aus. Dies gilt zunächst für die Begründung der Anwendbarkeit des Trade Practices Act 1974 anstelle des Competition and Consumer Act 2010. Im angefochtenen Entscheid wird lediglich ausgeführt, die vorliegenden Vorgänge hätten sich 2008 zugetragen (angefochtener Entscheid E. 7.3.1). Die Berufungsbeklagte macht aber eine Unterlassungsklage geltend. Der angefochtene Entscheid erläutert nicht, inwiefern es dafür ■ das heisst für ein Verbot, in Zukunft ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen ■ auf Vorgänge ankommt, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben. Mit anderen Worten wird nicht erläutert, inwiefern es für ein Verhalten, das für die Zukunft verboten wird, nicht auf das aktuell in Kraft stehende Recht ankommen soll. Auch die konkrete Anwendung des australischen Rechts ist ungenügend. Es fehlen ■ wie beim US-amerikanischen Recht ■ auch hier bereits die erforderlichen substantiierten Tatsachenbehauptungen der Berufungsbeklagten und entsprechende Beweismittel, so zum Beispiel konkrete Behauptungen zur Bekanntheit des Zeichens bzw. des Unternehmens der Berufungsbeklagten in Australien. Dieser Umstand dürfte dazu geführt haben, dass das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid zum Schluss kommt, dass ■die Schiffe mit den Edelsteinnamen im Publikumsverkehrwohldem ■ insoweit eingeführten ■ Unternehmen der Klägerin zugerechnet würden■ (angefochtener Entscheid E. 7.3.6, Kursivsetzung hinzugefügt). Nachgewiesen wurde dies von der Berufungsbeklagten nicht; sie hat dazu auch keine substantiierte Begründung geliefert, insbesondere nicht in ihren erstinstanzlichen Rechtsschriften. Der Hinweis auf die elektronische Publikation Cruise Weekly genügt hierfür jedenfalls nicht. Die Klage ist auch unter dem Gesichtspunkt des australischen Rechts ungenügend begründet und daher hinsichtlich des beantragten Verbots von Handlungen der Berufungsklägerin, soweit sie sich damit an potentielle Abnehmer auf dem australischen Markt richtet, ebenfalls abzuweisen.

Betreffend Priorität wird im angefochtenen Entscheid auf die Eintragungen im Schiffsregister des Kantons Basel-Stadt verwiesen, auf den angeblichen ersten Versand des Reiseprospekts durch H____, auf das Datum der Markenhinterlegung sowie auf nicht näher bezeichnete Vorbereitungshandlungen der Berufungsbeklagten. Wie diese Sachverhaltsmomente unter das US-amerikanische oder australische Lauterkeitsrecht subsumiert werden, geht aus der Entscheidbegründung nicht hervor. Die Markeneintragung und die Registrierung eines Schiffs in der Schweiz lassen jedenfalls keine Schlüsse auf eine

allfällige lauterkeitsrechtliche Priorität in den USA oder Australien zu. Auch diesbezüglich ist bereits die Klagebegründung der Berufungsbeklagten nicht genügend substantiiert.

All diese Behauptungen mit entsprechenden Beweisanträgen hätten bereits im erstinstanzlichen Verfahren und dabei aufgrund der Eventualmaxime gemäss der basel-städtischen Zivilprozessordnung grundsätzlich in der ersten Rechtsschrift erfolgen müssen. Das ist nicht Fall. Fehlt es aber an der substantiierten Begründung des Klagfundaments, ist die Klage abzuweisen.

E. 3.7

3.7.1 Der Vollständigkeit halber und für den Fall, dass der Hinweis auf den Reiseprospekt der Berufungsklägerin und denjenigen von H_____ als genügender Nachweis des Marktauftritts erachtet würde, ist Folgendes festzuhalten: Ein Blick in die Prospekte der beiden Parteien zeigt, dass die Bezeichnung Sapphire in Verbindung mit Swiss beziehungsweise Scenic als Name auf einem Schiff der jeweiligen Flotte in Erscheinung tritt, nicht aber als Kennzeichen der angebotenen Dienstleistung Flusskreuzfahrt. Stattdessen ist durch den ganzen Prospekt des Reiseveranstalters der Berufungsbeklagten hindurch der Begriff H_____ präsent, z.B. auf S. 6 oben, wo es in grosser Schrift heisst The H_____ Difference oder S. 8 oben mit Before or after H_____ Hotels & Resorts. Schliesslich werden auf S. 36 des Prospekts die Schiffe der Berufungsbeklagten unter der Überschrift H_____s Luxury Riverboats vorgestellt; dabei wird auch das Schiff MS Swiss Sapphire als Teil der Flotte genannt (Klagbeilage 19). Die Bezeichnung Swiss Sapphire kommt zum Beispiel auf dem Titelblatt des Prospekts vor, nämlich als auf dem abgebildeten Schiff angebrachter Schiffsname, in gleicher Weise etwa auch S. 29 oben. Auf dem Titelblatt des Prospekts der Berufungsklägerin ist ihr Schiff mit dem daran angebrachten Namen Scenic Sapphire abgebildet. In grosser Schrift steht zuoberst auf dieser Seite die Bezeichnung C_____ Gruppe, wobei den beiden Worten das Bild einer Weltkugel vorangestellt ist (Klagbeilage 13). Auf S. 5 des Prospekts werden die Schiffe der Berufungsklägerin als Luxury Scenic ■Space-Ships■ bezeichnet. Die Begriffe Swiss Sapphire und Scenic Sapphire werden demnach nicht als Kennzeichen der angebotenen Dienstleistungen verwendet, sondern sind die Namen zweier Schiffe, mit denen die Berufungsklägerin und H_____ ihre Dienstleistung erbringen. Die Prospekte stellen keineswegs die beiden Schiffsnamen in den Vordergrund. Prägend sind vielmehr die beiden Kennzeichen H_____ und Scenic, die an vielen Stellen prominent in Erscheinung treten.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Verwechslungen der Schiffe sich bei Personen zugetragen haben, die nicht die potentiellen Abnehmer der Dienstleistungen sind. Insbesondere die Verwechslungen durch Hafenbehörden in Europa sind nicht in marktrelevanter Weise erfolgt. Die entsprechenden Personen hatten das Schiff am Anleger vor Augen, nicht aber als potentielle Adressaten der Werbung für die Dienstleistungen den Reiseprospekt einer der Parteien in den USA oder Australien.

E. 4

Ob die weiteren Rügen der Berufungsklägerin zutreffen, kann bei diesem Ausgang des Verfahrens an sich offen gelassen werden. Lediglich der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass sie durchwegs unbegründet sind. Der angefochtene Entscheid hat keine unzulässige ■extraterritoriale Wirkung■ (so die Rüge in der Berufung Rz. 19 ff.). Gemäss Dispositiv des angefochtenen Entscheids wurde der Berufungsklägerin verboten, die Bezeichnung Sapphire alleine oder in Kombination mit anderen Worten oder Bildern im

Zusammenhang mit der Fahrgastschiffahrt oder Flusskreuzfahrten in Europa zu verwenden, soweit sich die Beklagte damit an potentielle Abnehmer auf dem US-amerikanischen oder auf dem australischen Markt richtet. Die internationale und örtliche Zuständigkeit der Vorinstanz ist nicht bestritten und gegeben; die Berufungsklägerin hat sich auf das Verfahren eingelassen (Art. 24 LugÜ, Art. 6 IPRG). Dass der angefochtene Entscheid in Anwendung von ausländischem Recht ergangen ist und ein Verhalten sanktionieren darf, sofern es sich in den USA und/oder Australien auswirkt, ergibt sich aus Art. 136 IPRG. Ein Verstoss gegen das zivilrechtliche oder das strafrechtliche Territorialitätsprinzip (Berufung Rz. 19 ff. und 31 ff.) liegt nicht vor. Wo die angeblich verletzte Rechtsgrundlage für das zivilrechtliche Territorialitätsprinzip liegen soll, ist nicht ersichtlich. Im strafrechtlichen Kontext ist Art. 8 StGB zu beachten: Die Berufungsklägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, ebenso deren Konzernleitung. Die hier getroffenen Entscheide begründen einen Begehungsort in der Schweiz, weshalb kein Verstoss gegen das strafrechtliche Territorialitätsprinzip vorliegt. Ebenso wenig verletzt der angefochtene Entscheid das Bestimmtheitsgebot, insbesondere nicht deshalb, weil der Begriff Europa im Dispositiv unklar wäre. Es geht vorliegend um die Fahrgastschiffahrt oder Flusskreuzfahrten in Europa, für die von der Schweiz aus ■ insbesondere initiiert von der hier ansässigen Konzernleitung ■ Werbung mit Wirkung in den USA und Australien gemacht wird. Wie die Berufungsbeklagte richtig ausführt, ist vor diesem Hintergrund klar, wie der Begriff Europa zu verstehen ist (Berufungsantwort Rz. 37 ff.). Es geht auch nicht um die Verwendung des Begriffs Sapphire in Europa, sondern um auf europäischen Fließgewässern ■ Rhein/Main/Donau mit Nebenflüssen und Elbe, Rhone, Saône, Douro und Po ■ stattfindende Flusskreuzfahrten als angebotene Dienstleistung. Der angefochtene Entscheid verletzt schliesslich auch die Dispositionsmaxime nicht (so die Rüge in der Berufung Rz. 48 ff.). Das Rechtsbegehren der Berufungsbeklagten enthielt zunächst keine geografische Einschränkung. Diese erfolgte erst im Laufe des Verfahrens, indem die Berufungsbeklagte den Streitgegenstand auf die Märkte USA und Australien einschränkte und das Dispositiv im Einklang damit formuliert wurde.

E. 5

Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Berufungsbeklagte die Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens. Die Gerichtskosten betragen für die erste Instanz CHF 15'188.– (inklusive Auslagen und hälftige Kosten der Expertisen sowie Gebühr für die Vermittlungsverhandlung). Für die zweite Instanz wird von einer Grundgebühr von CHF 5'400.– und ■ unter Berücksichtigung des Umstands, dass aus der vergleichbaren Fragestellung im Parallelfall ZB.2013.22 ein Synergieeffekt resultiert ■ einem Zuschlag von 30% gemäss § 3 Abs. 2 GebV ausgegangen. Dieser Betrag ist für das Rechtsmittelverfahren um das Anderthalbfache zu erhöhen (§ 11 Abs. 1 Ziffer 1 GebV), was zu Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren von CHF 10'530.– (inklusive Auslagen) führt. Überdies wird der Berufungsbeklagten eine Parteientschädigung zu Gunsten der Berufungsklägerin für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren auferlegt. Das mit Honorarnote des Vertreters der Berufungsklägerin vom 29. Januar 2015 bezifferte Honorar ist angemessen. Der Berufungsklägerin wird daher eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 27'446.65 (inklusive Auslagen) zuzüglich CHF 2'195.75 MWST zugesprochen.

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