

BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2016.5 vom 13. Dezember 2017

BS Appellationsgericht, 2017-12-13, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bs_appellationsgericht_ZK.2016.5

FR: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2016.5 du 13 décembre 2017

IT: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2016.5 del 13 dicembre 2017

Erwägungen

E. 29

August 2001 nichtig ist, sind ihr auch vertraglich keine Rechte an diesem Namen eingeräumt worden. Demzufolge ist sie am Namen ■B_____ nicht berechtigt. Dennoch liess sie das Zeichen ■B_____ als Marke eintragen und beabsichtigt, die Lokalität an der Z_____gasse [X] in Basel unter dem Namen ■B_____ weiterzuführen (vgl. Klage, Rz. 11). Dadurch verwendet sie den Namen ■B_____ ohne Befugnis und beeinträchtigt rechtlich schützenswerte Interessen der Beklagten als Namensträgerinnen. Die Beeinträchtigung liegt darin, dass die Klägerin durch Eintragung der Marke ■B_____ die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirkt, zumal sie beabsichtigt, unter Verwendung der Marke als Geschäftsbezeichnung weiterhin eine Bar in den Räumlichkeiten zu betreiben, in denen bisher die Beklagte 2 eine Bar mit der gleichen Geschäftsbezeichnung betrieben hat. Ausserdem würde aufgrund der räumlichen Nähe der Barbetriebe in den gleichen Räumlichkeiten bzw. der gleichen Strasse die Kennzeichnungswirkung eines fremden Namens für eigene Zwecke missbraucht, indem der Anschein erweckt würde, der fremde Name (der bisherigen Bar an der Z_____gasse [X] und der neuen Bar an der Z_____gasse [Y]) habe etwas mit der Klägerin persönlich oder mit ihrem Geschäft (das heisst mit der neuen Bar an der Z_____gasse [X]) zu tun oder es bestehe eine enge persönliche oder geschäftliche Verbindung, die in Wirklichkeit fehlt.

Es kann somit festgehalten werden, dass die Klägerin sich im Sinn von Art. 29 Abs. 2 ZGB den Namen ■B_____ angemasst hat, indem sie diesen ohne Einwilligung und in Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen der Beklagten im schweizerischen Markenregister hat eintragen lassen. Die Klägerin kann sich demzufolge nicht auf den Markenschutz berufen (Art. 2 lit. d MschG). Ihr steht kein markenrechtlicher Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch zu.

2.6 Die Klägerin stehen mithin weder aus Vertrags- oder Wettbewerbsrecht (E. 2.4 hiervor) noch aus Markenrecht (E. 2.5 hiervor) ein Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch gegen die Beklagten zu. Ihre Klage ist daher abzuweisen. Aufgrund dieses Verfahrensausgangs kann die Frage, ob beide Beklagten passivlegitimiert sind (vgl. Klage, Rz. 1; Klageantworten und Widerklagen, Rz. 9 und 10), offengelassen werden.

3. Widerklage 1

Die Beklagte 1 begehrt widerklageweise, es sei festzustellen, dass die zugunsten der Klägerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum eingetragenen Marken Nr. [...]07, [...]08 und [...]09 nichtig seien. Es seien folglich diese Marken aus dem Markenregister zu löschen und es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Löschung unverzüglich vorzunehmen (Klageantworten und Widerklagen,

Rechtsbegehren 2 der Beklagten 1).

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach dem Markenschutzgesetz besteht oder nicht besteht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeitsklage stellt den wichtigsten Anwendungsfall der negativen Feststellungsklage nach Art. 52 MSchG dar. Mit ihr werden eingetragene Marken für nichtig erklärt (Frick, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 52 MSchG N 10, 18). Als Nichtigkeitsgründe kommen unter anderen absolute Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG in Betracht (Staub, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 52 MSchG N 44).

Gemäss E. 2.5 hiervor ist das Zeichen ■B____■ nach Art. 2 lit. d MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, weil die Klägerin sich dadurch den Namen ■B____■ anmassen würde. Dieser absolute Nichtigkeitsgrund bewirkt die Nichtigkeit der eingetragenen Marken Nr. [...]07, [...]08 und [...]09. Die der Namensanmassung inhärente Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen der Beklagten 1 (vgl. E. 2.5.4 hiervor) begründet zugleich deren rechtliche Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit. Bei diesem Ergebnis kann offengelassen werden, ob die Klägerin die Marken missbräuchlich hinterlegt hat (vgl. Klageantworten und Widerklagen, Rz. 28■38; Replik und Widerklageantwort, Rz. 18■25).

Die Nichtigkeitsklage geht nicht direkt auf Löschung der Marke, sondern auf Feststellung ihrer Nichtigkeit (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 48). Nichtigkeitsentscheide sind jedoch von Amtes wegen dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum mitzuteilen (Art. 54 MSchG). Das Institut löscht nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids die nichtige Marke im Register (Art. 35 lit. c MSchG). Aufgrund der gesetzlichen Mitteilungs- und Löschungspflichten ist eine Anweisung des Instituts entbehrlich. Das Hilfsbegehren der Beklagten 1 ■ es seien die Marken aus dem Markenregister zu löschen und es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, anzuweisen, die Löschung unverzüglich vorzunehmen ■ ist daher gegenstandslos (vgl. Willi, a.a.O., Art. 52 MSchG N 16; Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 29).

Demzufolge ist die Widerklage 1 gutzuheissen und sind die unter den Nummern [...]07, [...]08 und [...]09 im schweizerischen Markenregister eingetragenen Marken für nichtig zu erklären.

4. Widerklage 2

4.1 Die Beklagte 2 begehrt widerklageweise, es sei festzustellen, dass es ihr im Rahmen des markenschutzrechtlichen Weiterbenutzungsrechts gestattet sei, in ganz Basel-Stadt zeitlich unbegrenzt einen Barbetrieb mit der Geschäftsbezeichnung ■B____■ zur Verpflegung von Gästen zu führen, hierfür Druckerzeugnisse (inkl. Visitenkarten) mit der Geschäftsbezeichnung ■B____■ zu produzieren und zu verteilen sowie entsprechende Anschläge in und um ihre Geschäftslokalität anzubringen, eine Webseite unter der Domain www.B____.ch zu führen, Telefonbucheinträge unter der Verwendung der Geschäftsbezeichnung ■B____■ zu führen und die Bezeichnung ■B____■ für Auftritte auf Social Media Plattformen (wie Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, flickr etc.) zu nutzen (Klageantworten und Widerklagen, Rechtsbegehren 2 der Beklagten 2).

Sie begründet dieses Begehren damit, dass sie seit der Eröffnung des Lokals an der Z____gasse [X] in Basel am 1. November 1995 den Namen ■B____■ zur Kennzeichnung

ihres Barbetriebs benutzt habe. Unter dieser Bezeichnung sei sie am Markt aufgetreten und habe ihre Waren und Dienstleistungen angeboten. Seit dem 25. Oktober 1999 betreibe sie ausserdem die Webseite www.B____.ch. Für die Bewerbung ihres Geschäfts habe sie seit jeher Druckerzeugnisse mit der Bezeichnung ■B____■ hergestellt und verteilt. In und um ihr Geschäftslokal habe sie schon immer Anschläge angebracht, um die Kundschaft über ihre Waren und Dienstleistungen zu informieren. Des Weiteren sei sie seit dem 4. November 2010 auf Facebook aktiv, um den Kontakt mit der Kundschaft zu pflegen und spezielle Events anzukündigen (Klageantworten und Widerklagen, Rz. 62). Aus diesen Umständen leitet die Beklagte 2 gestützt auf Art. 14 MSchG ein Recht ab, das von ihr gebrauchte Zeichen ■B____■ auch nach dessen Hinterlegung durch die Klägerin im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen (Klageantworten und Widerklagen, Rz. 61■65).

4.2 Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen (Art. 14 Abs. 1 MSchG). Das Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG stellt sicher, dass Anbieter ihr Zeichen weiterhin im bisherigen Umfang benutzen können, auch wenn dieses inzwischen für einen Dritten als Marke eingetragen worden ist (Thouvenin, in: Stämpfli Handkommentar, a.a.O., Art. 14 MSchG N 2). Art. 14 MSchG regelt somit den Konflikt zwischen der jüngeren Markenregistrierung und der Weiterbenutzung des vorbenutzten Zeichens (Isler, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 14 MSchG N 2).

Vorliegend sind die auf Veranlassung der Klägerin eingetragenen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 lit. d MSchG). Die Klägerin kann sich daher von vornherein nicht auf die Markenregistrierung berufen (vgl. E. 2.5 hiervor). Entsprechend besteht gar kein Konflikt zwischen einer jüngeren Markenregistrierung und der Weiterbenutzung des vorbenutzten Zeichens. Nachdem die Nichtigkeit der eingetragenen Marken feststeht (vgl. E. 3 hiervor), erweist sich die Berufung der Beklagten 2 auf das Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG als obsolet. Insoweit steht die Widerklage 2 in einem Eventualverhältnis zur Widerklage 1. Mit der Feststellung der Nichtigkeit und der Gutheissung der Widerklage der Beklagten 1 wird das Widerklagebegehren der Beklagten 2 mithin gegenstandslos. Das Widerklageverfahren 2 ist demzufolge als erledigt abzuschreiben.

5. Kostenentscheid

Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin unterliegt im Klageverfahren und im Widerklageverfahren 1 (vgl. E. 2 und 3 hiervor). Weil das Widerklageverfahren 2 zufolge Gutheissung der Widerklage 1 als gegenstandslos abgeschrieben wird und die Beklagte 2 in guten Treuen zur Erhebung der Widerklage 2 veranlasst gewesen ist (vgl. E. 4 hiervor), rechtfertigt es sich, der Klägerin auch die Kosten dieses Verfahren aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. b und e ZPO). Demnach trägt die Klägerin die gesamten Prozesskosten des Klageverfahrens und der beiden Widerklageverfahren.

Die Prozesskosten bemessen sich nach dem Streitwert (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Gerichtsgebühren [GebV, SG 154.810]; § 11 in Verbindung mit § 4 der Honorarordnung [HO, SG 291.400]). Die Streitwerte der Klage und der Widerklagen werden zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO, § 2 Abs. 6 GebV, § 3 Abs. 3 HO). Vorliegend schliessen sich die Klage und die Widerklagen gegenseitig aus, da es sowohl

der Klägerin als auch den Beklagten im Kern um das Recht geht, das Zeichen ■B_____■ ausschliesslich gebrauchen zu dürfen. Die Streitwerte werden folglich nicht zusammengerechnet. Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO; vgl. auch E. 1.2 hiervor). Eine Einigung über den Streitwert kann auch stillschweigend erfolgen (Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 91 ZPO N 25; Tappy, in: Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Basel 2011, Art. 91 ZPO N 43). Eine stillschweigende Einigung kommt auch dann zustande, wenn ■ wie vorliegend ■ die Klägerin zur Streitwertangabe der Beklagten schweigt, ohne eigene Angaben gemacht zu haben (Rickli, Der Streitwert im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. Basel 2012, Rz. 156). Die Klägerin machte in der Klage keine Angaben zum Streitwert (vgl. Klage, Rz. 4). Die Beklagten bezifferten den Streitwert der Widerklage auf CHF 31'000.■ (Klageantworten und Widerklagen, Rz. 3). Hierzu äusserte sich die Klägerin in der Replik und Widerklageantwort nicht, womit sie einen Streitwert von CHF 31'000.■ stillschweigend akzeptierte. Eine solche Höhe des Streitwerts ist auch nicht offensichtlich unrichtig (vgl. BGE 133 III 490 E. 3.3 S. 492 und E. 1.2 hiervor).

Die Gerichtskosten betragen das Anderthalbfache bis Zweifache der Ansätze der §§ 2 bis 4 GebV (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 GebV). Bei einem Streitwert von CHF 31'000.■ beläuft sich die einfache Gebühr auf CHF 3'000.■ bis CHF 5'400.■ (§ 2 Abs. 3 GebV). Unter Berücksichtigung des erhöhten Aufwands aufgrund des dreifachen Schriftenwechsels und der verwickelten rechtlichen Verhältnisse wird die einfache Gebühr beim Maximum des Gebührenrahmens von CHF 5'400.■ festgelegt (vgl. § 3 Abs. 2 GebV) und in Anwendung von § 11 Abs. 1 Ziffer 3 GebV auf CHF 10'800.■ verdoppelt. Die Gerichtskosten werden mit den Kostenvorschüssen der Klägerin von CHF 6'000.■, der Beklagten 1 von CHF 3'000.■ und der Beklagten 2 von CHF 3'000.■ verrechnet. Die Gerichtskasse erstattet den Beklagten 1 und 2 je CHF 600.■ zurück. Die Klägerin hat den Beklagten 1 und 2 die von ihnen geleisteten Kostenvorschüsse im Umfang von je CHF 2'400.■ zu erstatten.

Für die Bemessung der Parteientschädigung in Verfahren, die nach Art. 5 ZPO vor dem Appellationsgericht als einziger kantonaler Instanz geführt werden, gelten die Bestimmungen der Honorarordnung über das erstinstanzliche Verfahren (§ 11 HO). Die Beklagten machen bei einem Streitwert von CHF 31'000.■ eine Parteientschädigung von CHF 11'335.65, einschliesslich Auslagen und zuzüglich 8 % Mehrwertsteuer von CHF 906.85, geltend (Honorarnote vom 14. September 2017). Die Berechnung des Honorars in der Honorarnote vom 14. September 2017 entspricht den Vorgaben der Honorarordnung und wurde von der Klägerin nicht beanstandet.

Die Beklagten beantragen die Parteientschädigung einschliesslich Mehrwertsteuer. Allerdings ist die Beklagte 1 gemäss UID-Register selber mehrwertsteuerpflichtig. Sie kann die Mehrwertsteuer, die ihr ihre Rechtsvertreter auf den Anwaltskosten für den Prozess im Zusammenhang mit ihrer Unternehmenstätigkeit in Rechnung stellt, somit grundsätzlich als Vorsteuer abziehen (Art. 28 Abs. 1 lit. a des Mehrwertsteuergesetzes [SR 641.20]). Dass sie durch die ihr in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer trotzdem finanziell belastet werde, macht die Beklagte 1 nicht geltend. Demgegenüber ist die Beklagte 2 gemäss UID-Register nicht mehr mehrwertsteuerpflichtig und kann die ihren Rechtsvertretern geschuldete Mehrwertsteuer nicht als Vorsteuer abziehen (vgl. zur neueren Praxis des Appellationsgerichts betreffend die Anrechnung der Mehrwertsteuer bei

Parteientschädigungen AGE ZB.2016.20 vom 3. März 2017 E. 6.3). Die Parteientschädigung an die Beklagte 1 ist daher ohne Mehrwertsteuer-Zuschlag, diejenige an die Beklagte 2 zuzüglich Mehrwertsteuer zuzusprechen. Da die Interessen der beiden Beklagten gleich gelagert sind, erscheint es angemessen, das für beide Parteien in Rechnung gestellte Honorar von CHF 11'335.65 hälftig auf die beiden Parteien aufzuteilen. Die Klägerin hat der Beklagten 1 somit eine Parteientschädigung von CHF 5'667.85, ohne Mehrwertsteuer, und der Beklagten 2 eine Parteientschädigung von CHF 5'667.85, zuzüglich Mehrwertsteuer von CHF 453.45, zu bezahlen.

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