

# GL\_GERICHTE GL-1796 vom 17. November 2023

GL Gerichte, 2023-11-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gl\\_gerichte\\_GL-1796](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gl_gerichte_GL-1796)

FR: GL\_GERICHTE GL-1796 du 17 novembre 2023

IT: GL\_GERICHTE GL-1796 del 17 novembre 2023

## Erwägungen

### E. 1

Die Klägerin beantragt vorliegend, die unzulässigen Markenverwendungen der Beklagten unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten. Daneben ersucht sie darum, der Beklagten eine Umsetzungsfrist von 10 Tagen anzusetzen, um die bestehenden Markenverletzungen zu beseitigen. Zudem sei die Stiftung SWITCH [...], zu verpflichten, den Domainnamen [...] [bmw.ch](http://bmw.ch) zu widerrufen bzw. zu löschen. Eventualiter sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, sämtliche Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um den Domainnamen [...] [bmw.ch](http://bmw.ch) zu widerrufen bzw. zu löschen (vgl. zum Ganzen act. 66/104).

### E. 2

Die Beklagte argumentiert dagegen, dass die Klage der Klägerin vollumfänglich abzuweisen sei (act. 12 S. 2). Zur Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall äussert sie sich nicht spezifisch (vgl. act. 12 und act. 39). Sie führt einzig an, dass die Klägerin teilweise Unmögliches verlange. So habe die Beklagte im Verpflichtungsfall durch das Gericht keinen Einfluss, ob bzw. wann Google die Bezeichnung "[...] BMW" vom Google Snippet entferne oder nicht (act. 71 N. 1). Auch die Stiftung Switch [...] könne nicht gerichtlich verpflichtet werden, da sie vorliegend keine Partei sei (act. 71 N. 1).

### E. 3

3.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b; Art. 55 Abs. 1 MSchG). Daneben kann, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, dem Richter auch gestützt auf Art. 9 Abs. 1 UWG beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b).

3.2. Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das urteilende Gericht zudem Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden, kann das Vollstreckungsgericht insbesondere eine Strafdrohung nach Art. 292 StGB anordnen (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO). Lautet der Entscheid auf Abgabe einer Willenserklärung, so wird die Erklärung durch den vollstreckbaren Entscheid ersetzt (Art. 344 Abs. 1 ZPO). Betrifft die Erklärung ein öffentliches Register, erteilt das urteilende Gericht der registerführenden Person die nötigen Anweisungen (Art. 344 Abs. 2 ZPO).

3.3.Über das Vollstreckungsmittel entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit und ohne Bindung an den Parteiantrag (Urteil des Bundesgerichts 4A\_270/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 5.3.3; Daniel Steck/Norbert Brunner, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N. 43 zu Art. 236 ZPO; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4A\_207/2014 E. 3.1; Gian Reto Zinsli, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N. 4 zu Art. 343 ZPO).

#### **E. 4**

4.1. Die Beklagte verletzt mit der Verwendung der Bezeichnungen "BMW Service", "BMW und MINI Service", "BMW Garage", "BMW und MINI Garage", "Ihr BMW und MINI Partner", "[...] BMW", "[...] BMW", "B. \_\_\_\_\_ AG BMW", "Willkommen bei BMW", "BMW Classic" sowie der Verwendung des BMW und des MINI Logos und der Verwendung des Domainnamens [...] bmw.ch das Markenrecht der Klägerin. Zudem verstösst sie gegen Art. 3 UWG.

4.2. Die Beklagte bestritt im vorliegenden Prozess vehement die Rechtswidrigkeit ihres Werbeauftrittes (vgl. zum Beispiel act. 12 N. 118). Auch in den Fällen, in welchen sie ihren Auftritt änderte, anerkannte sie die Rechtswidrigkeit ihres früheren Auftrittes nicht (vgl. act. 39 N. 88; act. 12 N. 62; act. 2/70). Es erscheint zur Durchsetzung der Ansprüche der Klägerin insofern als angemessen und verhältnismässig, die Unterlassungs- und Beseitigungsanordnungen unter die Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu stellen, wie dies die Klägerin in ihren Rechtsbegehren beantragte (vgl. act. 66/104).

4.3. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der Beklagten um eine juristische Person handelt (vgl. act. 2/2). Juristische Personen sind nicht deliktstüchtig. Sie können einzig strafrechtlich verfolgt werden, wenn ein Gesetz dies ausdrücklich vorsieht. Gegen juristische Personen darf daher keine Bestrafung nach Art. 292 StGB angedroht werden. Die Strafandrohung muss sich an die zuständigen Organe bzw. Vertreter richten (Urteil des Bundesgerichts 6B\_280/2010 vom 20. Mai 2010 E. 3.1, m.w.H.; vgl. auch BGE 78 IV 237 S. 239). Zur Klarstellung ist deshalb im Dispositiv festzuhalten, dass sich die beantragte Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall an die verantwortlichen Organe der Beklagten richtet (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6S.124/2004 vom 10. November 2004 E. 1).

#### **E. 5**

Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall insbesondere verboten, Aufnahmen der Kühlerhauben von BMW und/oder MINI-Fahrzeugen unter anderem auf ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www\[...\]auto.ch](http://www[...]auto.ch) oder auf ihren Facebook Seiten abzubilden, indem die BMW Logos dabei in den Vordergrund gestellt werden, wie namentlich bei nachfolgenden Abbildungen:

[...]

#### **E. 6**

Es wird der beklagten Partei gestattet, die Bezeichnung "[...] BMW M235i" bzw. gleichbedeutende Bezeichnungen für von ihr getunte Fahrzeuge zu verwenden. Darüber hinaus wird der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die Bezeichnungen

"[...] BMW", "[...] BMW" und/oder " B.\_\_\_\_\_ AG BMW", inklusive anderer Schreibarten wie zum Beispiel "[...] bmw", im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf der Beschilderung ihrer Garage an der [...], auf ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch), auf Fahrzeugen, auf Broschüren, auf Preislisten, auf Visitenkarten, auf ihrem Facebook Konto, auf einem Messestand, auf Websites von Dritten (wie [www.autoscout24.ch](http://www.autoscout24.ch) oder die Website von C.\_\_\_\_\_) und auf dem Google Snippet, das ihrer Website entspricht.

#### **E. 7**

Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, den Domainnamen [...] [bmw.ch](http://bmw.ch) zu verwenden.

#### **E. 8**

Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in und/ oder im Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt, insbesondere auf einem Ständer im Empfangsbereich oder im Showroom, die Wörter "Willkommen bei BMW" zu verwenden.

#### **E. 9**

Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die Bezeichnungen "BMW-Service" und/oder "BMW-Classic" zu verwenden, insbesondere wie auf der folgenden Visitenkarte:

[...]

#### **E. 10**

Die beklagte Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, dass sie die in Ziffern 1 bis 9 aufgeführten Bezeichnungen spätestens 60 Tage nach Rechtskraft des Urteils des Obergerichts Glarus von ihren Trägern entfernt bzw. entfernen lässt, d.h. innert dieser Frist insbesondere

a)

die Bezeichnung "BMW Service" von der Beschilderung ihrer Garage an der [...], von ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\] auto.ch](http://www.[...]auto.ch) und von den Overalls ihrer Angestellten entfernt bzw. entfernen lässt;

b)

die Bezeichnung "BMW und MINI Service" von der Website [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und von dem Google-Snippet, das dieser Website entspricht, entfernt bzw. entfernen lässt;

c)

die Bezeichnung "BMW Garage" von ihrer Website [www.\[...\] auto.ch](http://www.[...]auto.ch) und von den Verzeichnissen [www.local.ch](http://www.local.ch) und <https://tel.search.ch> entfernt bzw. entfernen lässt;

d)

die Bezeichnung "BMW und MINI Garage" von der Website [www.autoscout24.ch](http://www.autoscout24.ch) entfernt bzw. entfernen lässt;

e)

die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" von ihren Preislisten, Broschüren und Werbeunterlagen entfernt bzw. entfernen lässt;

f)

folgende Abbildung des BMW Logos aus ihren Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen lässt:

g)

die Bezeichnung "[...] BMW" (unabhängig der Schreibart) von ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch) entfernt bzw. entfernen lässt;

h)

die Bezeichnung "[...] BMW" von den Fahrzeugen entfernt bzw. entfernen lässt, auf die sie angebracht bzw. aufgeklebt ist;

i)

die Bezeichnung "[...] BMW" von ihren Broschüren, Werbeunterlagen, Visitenkarten und Preislisten entfernt bzw. entfernen lässt;

j)

die Bezeichnungen "[...] bmw" und " B.\_\_\_\_\_ AG BMW" von ihren Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen lässt;

k)

die Bezeichnung "[...] BMW" von der Website [www.autoscout24.ch](http://www.autoscout24.ch) und von der Website der C.\_\_\_\_\_ [http://C.\\_\\_\\_\\_\\_.q-web.ch](http://C._____.q-web.ch) entfernen lässt;

l)

die Bezeichnung "[...] BMW" von dem Google Snippet ihrer Website [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) entfernt bzw. entfernen lässt;

m)

die Bezeichnung "Willkommen bei BMW" vom Ständer am Empfangsbereich bzw. im Showroom entfernt bzw. entfernen lässt;

n)

die Bezeichnungen "BMW-Service" und "BMW-Classic" von den Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer Organe entfernt bzw. entfernen lässt.

## **E. 11**

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen soweit darauf eingetreten werden kann.

## **E. 12**

Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 30'000.■ festgesetzt.

## **E. 13**

Die Gerichtsgebühr wird zu drei Zehnteln der klagenden Partei und zu sieben Zehnteln der beklagten Partei auferlegt und vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der klagenden

Partei steht im Umfang von CHF 21'000.■ ein Rückgriffsrecht auf die beklagte Partei zu.

**E. 14**

Die beklagte Partei wird verpflichtet, der klagenden Partei eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 12'000.■ zu bezahlen.

**E. 15**

Schriftliche Mitteilung an:

[...]

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