

OW_GERICHTE AbR 1988/89 Nr. 19 vom 30. November 1988

OW Obergericht, 1988-11-30, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ow_gerichte_AbR_1988_89 Nr. 19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ow_gerichte_AbR_1988_89_Nr._19)

FR: OW_GERICHTE AbR 1988/89 Nr. 19 du 30 novembre 1988

IT: OW_GERICHTE AbR 1988/89 Nr. 19 del 30 novembre 1988

Regeste

AbR 1988/89 Nr. 19, S. 84: Art. 243 lit. c ZPO; Art. 5 MSchG; Art. 3 lit. d UWG.
Vorsorgliche Massnahme. Kein Markenschutz für Zeichen, die nicht auf Ware oder Verpackung stehen. Kein Markenschutz auf dem Umweg über UWG. Auch die Kombinat

Erwägungen

E. 1

Wie die Klägerin ihre Klage, so stützte auch der Kantonsgerichtspräsident die angefochtene Verfügung sowohl auf das Markenschutzgesetz (MschG) wie auf das UWG. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes bietet das Markenschutzgesetz aber nur Schutz bei markenmässigem Gebrauch eines Zeichens. Unter einem solchen Gebrauch ist die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung zu verstehen (BGE 113 II 75, E 2a). Es ist unbestritten, dass die Beklagte das in Frage stehende Zeichen weder auf der Ware selbst noch auf deren Verpackung verwendet, sondern lediglich in ihren Werbeprospekten. Zu Unrecht stützte daher der Kantonsgerichtspräsident seine Verfügung auf das Markenschutzgesetz. Die Klägerin weist zwar auf die im Schrifttum verbreitete Kritik an dieser restriktiven Rechtsprechung des Bundesgerichtes sowie den Entwurf zu einem neuen Markenschutzgesetz hin, wo ausdrücklich vorgesehen sei, dass der Markeninhaber ändern verbieten könne, ein Zeichen auf Geschäftspapieren oder in der Werbung zu gebrauchen. Angesichts der klaren Rechtsprechung des Bundesgerichtes, die noch jüngst (Urteil vom 2. April 1987) bestätigt wurde, braucht darauf aber nicht näher eingegangen zu werden. Die Klägerin beruft sich auf die Registrierung der umstrittenen Bezeichnung als durchgesetzte Marke und die entsprechende Beweisvermutung. Ein Warenzeichen, das im Zeitpunkt, als es zuerst gebraucht oder eingetragen wurde, nur geringe Unterscheidungskraft hatte, kann durch den häufigen Gebrauch und durch umfangreiche und wirksame Werbung die volle Unterscheidungskraft erwerben (Troller, a.a.O., 239). In diesen Fällen wird die Marke vom BAGE mit der Anmerkung "durchgesetzte Marke" eingetragen. Hiefür genügt Glaubhaftmachung der Verkehrsgeltung. Die in Art. 5 MschG aufgestellte Beweisvermutung, dass der erste Hinterleger einer Marke auch der wahre Berechtigte sei, kommt indessen vorliegend wegen der Nichtanwendung des MschG nicht zum Tragen. Allfällige negative Folgen der Beweislosigkeit sind von der Klägerin zu tragen (Art. 8 ZGB).

E. 3

a) Gemäss Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Diese Bestimmung hat den sog. Kennzeichnungsschutz im Auge, d.h. den Schutz dessen, was einen Wettbewerber, sein Unternehmen und seine Leistung äusserlich kennzeichnet und von den Mitbewerbern unterscheidet. Kennzeichnen kann nur, was

fantasievoll und originell ist. Rein beschreibende Angaben wie Sachbezeichnungen, Beschaffenheitsangaben, Herkunftsbezeichnung etc. oder technisch bedingte Gestaltungen sind dem Verkehr grundsätzlich freizuhalten und eignen sich nicht zur Monopolisierung für eine bestimmte Ware (Urteil der OGK, a.a.O. E. 2b mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung gelten Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Bezeichnung bestimmt ist, als Gemeingut; deren Verwendung ist wettbewerbsrechtlich unbedenklich. Blosser Gedankenassoziationen oder Anspielungen, die nur entfernt auf eine Ware hindeuten, genügen dafür aber nicht; vielmehr muss der gedankliche Zusammenhang derart sein, dass er ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasiaufwand zu erkennen ist (BGE vom 4. November 1987, publiziert in PMMB1 1987, 74 f.; 109 II 258, E. 3). Nur Zeichen, die in diesem Sinne im Gemeingut stehen und im Verkehr unentbehrlich sind, sind vom Schutz schlechthin ausgeschlossen (BGE 108 II 119). Hingegen können sich im Gemeingut stehende Zeichen unter ganz bestimmten Umständen dennoch im Laufe der Zeit für einen ganz bestimmten Träger im Verkehr durchsetzen. Haben sie so im Verkehr die Individualisierungsfähigkeit erlangt, sind sie des Schutzes teilhaftig (Troller, a.a.O., 295).

b) Die von der Klägerin beanspruchte Bezeichnung besteht aus der Verbindung der Bezeichnungen "Plastic" und "Color", wobei durch den Zusammenzug der beiden Ausdrücke das eine "c" entfällt. Ob die beiden Bezeichnungen auf Eigenschaft oder Beschaffenheit des Erzeugnisses hinweisen, beurteilt sich nach dem Eindruck, den die Wortverbindung als Ganzes macht. Die Bestandteile der Wortkombination "Plasticolor" stehen zweifellos im Gemeingut. "Plastik" oder "Plastic" sind allgemein bekannte Synonyme für Kunststoff. "Color" bedeutet auf Lateinisch Farbe und wird heute des häufigen Gebrauches wegen allgemein auch von Leuten, die der lateinischen Sprache nicht mächtig sind, in dieser Bedeutung verstanden. Als Beispiele seien erwähnt: Colorfilm, verschiedene Marken wie Agfacolor, Kodakcolor, Neocolor usw., aber auch durchaus gängige Fremdwörter wie etwa kolorieren, Kolorit usw. Auffallend ist die häufige Verwendung von "color" als Bestandteil einer Bezeichnung, wobei häufig in Kombination mit einem nicht im Gemeingut stehenden Zeichen, was immerhin auf eine gewisse Unentbehrlichkeit hinweist (vgl. Troller, a.a.O., 295). Dass es sich um einen fremdsprachigen Ausdruck handelt, ist unter diesen Umständen irrelevant (BGE 108 II 220, E. c).

c) Steht indessen auch die Kombination der beiden Zeichen im Gemeingut? Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die ungewöhnliche Verbindung zweier an sich gemeinfreier Zeichen eine schutzfähige Marke bilden kann. Weist indessen auch die Kombination als Ganzes auf die Beschaffenheit der Ware hin, bleibt sie im Gemeingut (BGE 99 II 402 f. E. Ia mit Hinweisen). Die vorliegende Verbindung der beiden gemeinfreien Bestandteile "Plastic" und "Color" weist als Ganzes offensichtlich auf die Beschaffenheit des Produktes hin. Der Sinngehalt der Wortkombination liegt auf der Hand: Das Produkt besteht aus Plastik und ist farben. Insofern ist eine solche Kennzeichnung eines Produktes nicht unterscheidungskräftig, auch wenn dies durch den Zusammenzug der beiden Zeichen zu einem Zeichen geschieht. Bei dieser Sachlage müssen an die Unterscheidungskraft hohe Anforderungen gestellt werden. Zuzugabe der geringen Individualisierungsfähigkeit der beiden Zeichen, aber auch von deren Kombination könnte nur bei einem häufigen Gebrauch des Zeichens in Verbindung mit einer wirksamen Werbung, die gerade dieses Zeichen im Sinne einer Individualisierung herausstellt, davon ausgegangen werden, dass es volle Unterscheidungskraft erlangt hat und es daher zu einer Verkehrsgeltung gekommen ist, indem der Konsument gerade aufgrund dieses Zeichens beim Einkauf an dieses Produkt erinnert wird (Troller, a.a.O., 239). Als Beispiele von an

sich im Gemeingut stehenden Zeichen, die sich aber im Verkehr durchgesetzt haben, nennt David etwa die Wortkombinationen "Bankverein", "Zürcher Zeitung", "Schweizerhof" (Schweizerisches Wettbewerbsrecht, Bern 1988, Rz 225).

E. 4

Der von der Klägerin glaubhaft gemachte grosse Umsatz ihrer Briefordner "Plasticolor Rado" allein reicht hierfür nicht aus. Erforderlich ist zudem, dass sich der Konsument (Letztabnehmer) aufgrund des ihm beispielsweise durch Anbringen der Bezeichnung auf der Ware selber oder durch die Werbung vermittelten Erinnerungsbildes für das Produkt interessiert bzw. dieses Produkt wegen der sehr ähnlichen Bezeichnung mit einem Konkurrenzprodukt verwechselt. Die Klägerin führt in ihrem Sortiment Korrespondenzordner in den verschiedensten Ausführungen. Allen im vorliegenden Gerichtsverfahren aufgelegten Ordnern ist gemeinsam, dass auf der Etikette, die entweder auf den Ordnerücken geklebt ist oder dort eingeschoben werden kann, oben in einem rechteckigen Rahmen mit relativ grossen und fetten Buchstaben die Bezeichnung "BIELLA" steht. Im unteren Teil der Etiketten findet sich ebenfalls in einem rechteckigen Rahmen, wenn auch mit kleineren Buchstaben, die Bezeichnung "BIELLA neher", darunter schliesslich je nach Ausführung in feiner Schrift die Bezeichnungen "Radon", "RADO PLAST", "RADOPLASTICOLOR" sowie "PLASTI-QUATRO"; unterhalb dieser Bezeichnungen stehen die Artikelnummern. Die Deckel des "RADO"- Ordners haben einen Papierüberzug, während der Rücken mit hellgrauem Plastik überzogen ist. Unter die Bezeichnung "BIELLA" steht zudem in kleiner und feiner Schrift "Bundesordner Classeur Fédéral". Der "RADOPLAST"-Ordner hat aussen einen vollständigen Plastiküberzug und wird in fünf Farben angeboten. Der "RADO PLASTICOLOR"- Ordner ist innen und aussen vollständig mit Plastik überzogen und wird in fünfzehn Farben angeboten. Der "PLASTI-QUATRO"- Ordner schliesslich ist zusätzlich mit einer Vier-Ring-Mechanik versehen. Diese unterschiedlichen Bezeichnungen dienen nebst den Artikelnummern dazu, die verschiedenen Ausführungen der Ordnermarke "BIELLA" auseinanderzuhalten. Ausschlaggebend für den Kauf der Ordner der Klägerin dürfte zweifellos in erster Linie die bekannte Markenbezeichnung "BIELLA" sein. Für das Treffen der Wahl unter den verschiedenen Ausführungen wird es sodann darauf ankommen, ob der Käufer sich mit einer aufgeklebten Etikette begnügt oder ob er es vorzieht, einen Ordner mit Einschiebeetikette zu erwerben, ferner ob er einen Ordner mit oder ohne Plastiküberzug wünscht. Als weiterer Gesichtspunkt wird in Betracht fallen, ob der Erwerber Wert darauf legt, einen farbigen Ordner zu erwerben und/oder einen mit Inhaltsverzeichnis. Hingegen wird der Käufer aufgrund der kleinen Buchstaben, aber auch der zurückhaltenden Farbgebung der Bezeichnung "Plasticolor" - dasselbe gilt sinngemäss auch für die andern Bezeichnungen - kaum darauf achten, dass die verschiedenen Ausführungen nebst unterschiedlichen Artikelnummern auch noch unterschiedliche Bezeichnungen tragen. Die Aufschrift "RADO PLASTICOLOR" auf dem Produkt ist geradezu unauffällig und wird daher vermutlich von den meisten Konsumenten übersehen. Dementsprechend wird der Konsument kaum den Ordner "Plasticolor" suchen. Hingegen wird er sich für das eine oder andere Produkt aus dem Angebot der Klägerin aufgrund der erwähnten, äusserlich gut sichtbaren Produkteigenschaften entscheiden; unter Umständen wird dann seine Wahl auf die bunte Reihe der "Plasticolor"-Ordner fallen, ohne dass er sich aber bewusst sein wird, dass sie diese spezielle Bezeichnung tragen, die auf die an sich gefragte Beschaffenheit der Ware hindeutet. In dem von der Klägerin aufgelegten Werbematerial wird allerdings die Bezeichnung "Plasticolor", wenn auch meist im Zusammenhang mit zusätzlichen

Bezeichnungen, graphisch hervorgehoben und das fragliche Produkt im Zusammenhang mit dieser Bezeichnung vorgestellt und angeboten. Einmal steht "RADO PLASTICOLOR", einmal "PLASTICOLOR", einmal "PLASTICOLOR RADO". Diese Prospekte, aufgrund deren auch nicht klar ist, in welcher Fassung sich nun eigentlich die umstrittene Bezeichnung durchgesetzt haben soll, dürften nun aber in erster Linie für Ladengeschäfte, die mit Büromaterialien handeln, bestimmt sein und nicht für die Konsumenten. Massgebend ist aber, dass sich eine Bezeichnung beim Letztabnehmer durchgesetzt hat, d.h. bei jenen Personen, welche das fragliche Gut zum persönlichen, privaten, d.h. nicht-gewerblichen Gebrauch erwerben (David, a.a.O., 562). Es ist nun aber zweifelhaft, dass sich die lediglich in den verschiedenen Werbeprospekten und zudem teilweise in Kombination mit anderen Bezeichnungen bzw. Wortbestandteilen graphisch hervorgehobene Bezeichnung "Plasticolor" beim Letztabnehmer durchgesetzt, d.h. in dessen Erinnerungsbild Eingang gefunden hat. Unter diesen Umständen ist aber die von der Klägerin beanspruchte Rechtsposition nicht wahrscheinlich. Trotz der offenbar grossen Anzahl umgesetzter Ordner kann nicht angenommen werden, dass die Bezeichnung "Plasticolor" eine Verkehrsgeltung erreicht hat, die sie des wettbewerbsrechtlichen Schutzes teilhaftig werden liesse. Damit fehlt es aber an einer der Voraussetzungen zum Erlass der angefochtenen vorsorglichen Massregeln. de| fr | it Schlagworte ware beklagter ausführung farbe entscheid buchstabe verkehr konsument werbung umstände durchgesetzte marke verbindung vorsorgliche massnahme berechtigter markenschutz Mehr Deskriptoren anzeigen Normen Bund ZGB: Art.8 UWG: Art.3 StGB: Art.292 Leitentscheide BGE 108-II-216 S.220 108-II-118 S.119 113-II-73 S.75 99-II-401 S.402 109-II-256 S.258 AbR 1988/89 Nr. 19

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