

OW_GERICHTE AbR 1992/93 Nr. 12 vom 26. November 2015

OW Obergericht, 2015-11-26, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ow_gerichte_AbR 1992_93 Nr. 12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ow_gerichte_AbR_1992_93_Nr.12)

FR: OW_GERICHTE AbR 1992/93 Nr. 12 du 26 novembre 2015

IT: OW_GERICHTE AbR 1992/93 Nr. 12 del 26 novembre 2015

Regeste

AbR 1992/93 Nr. 12, S. 52: Art 14 UWG in Verbindung mit Art. 28f Abs. 1 ZGB; Art 3 lit. d UWG Haftung für ungerechtfertigte vorsorgliche Massnahme? Das Vorliegen einer bundesrechtlichen Regelung betreffend vorsorgliche Massnahmen schliesst

Erwägungen

E. 1

Die Klägerin macht geltend, die Beklagte habe mit Gesuch vom 29. Juli 1988 zu Unrecht beim Kantonsgerichtspräsidenten die Massnahmeverfügung vom 19. September 1988 erwirkt. Die Verfügung des Kantonsgerichtspräsidenten sei am 30. November 1988 durch die Obergerichtskommission als unbegründet aufgehoben worden. In der Zwischenzeit habe sie durch die ungerechtfertigte Massnahme Schaden erlitten. a) Gemäss Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28f Abs. 1 ZGB hat der Gesuchsteller den durch eine vorsorgliche Massnahme entstandenen Schaden zu ersetzen, wenn der Anspruch für den sie bewilligt worden ist, nicht zu Recht bestanden hat; trifft ihn jedoch kein oder nur ein leichtes Verschulden, so kann der Richter. das Begehren abweisen und die Entschädigung herabsetzen. Das Vorliegen einer bundesrechtlichen Regelung schliesst hier die Anwendung des Art. 249 Abs. 1 ZPO aus. Dasselbe gilt auf dem Gebiet des Markenrechts, wo Art. 31 MSchG den Erlass vorsorglicher Massnahmen regelt. Da das MSchG die Voraussetzungen und den Umfang der Haftung jedoch nicht bestimmt, sind die allgemeinen Grundsätze von Art. 41 ff. OR anzuwenden, was zur Verschuldenshaftung führt (Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, Basel/Frankfurt a.M. 1985, 1081; Isaak Meier, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, Zürich 1983, 173, 311; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, N. 15 zu § 230; vgl. ferner René Ernst, Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Zürich 1992, 27 ff.). b) Eine Haftung für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen besteht in keinem Fall dann, wenn die Massnahmen gerechtfertigt waren. Zu prüfen ist daher vorab, ob die Anordnungen in der Verfügung des Kantonsgerichtspräsidenten vom 19. September 1988 materiell begründet waren. Diese Frage ist im Rekursentscheid der Obergerichtskommission vom 30. November 1988, der die Präsidialverfügungen vom 11. August und 19. September 1988 aufhob, nicht endgültig beurteilt worden, sondern im nunmehr hängigen ordentlichen Prozess zu klären.

E. 2

Die Beklagte hat die Wortkombination "Plasticolor" am 11. Januar 1980 als "durchgesetzte Marke" für Briefordner mit Plastiküberzug mit der Nummer 305'299 registrieren lassen. Die Publikation erfolgte im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 211 vom 9. September 1980. a) Als "durchgesetzte Marken" lassen sich zum Gemeingut gehörige Zeichen, insbesondere Beschaffenheits- und andere beschreibende Angaben, die sich im Verkehr als individuelle

Marken durchgesetzt haben, eintragen, sofern sie dem Sprachgebrauch nicht unentbehrlich sind. Für die Durchsetzung ist in aller Regel ein langjähriger, ununterbrochener Gebrauch der betreffenden Marken in der Schweiz erforderlich. Eine Marke, die auf diese Weise Verkehrsgeltung erlangt hat, wird trotz ursprünglich nicht vorhandener Schutzfähigkeit zur Eintragung zugelassen. Voraussetzung ist, dass der Hinterleger beim Bundesamt für Geistiges Eigentum (BAGE) glaubhaft macht, dass das Zeichen sich im Verkehr durchgesetzt hat, sofern die Verkehrsgeltung nicht notorisch ist (PMMBI 1979 I 42; vgl. auch Troller, a.a.O., Band I, 239). Nach Eintragung der durchgesetzten Marke kann sich der Inhaber auf die Rechtsvermutung gemäss Art. 5 MSchG berufen. b) Vorliegend braucht jedoch nicht entschieden zu werden, ob eine unzulässige Markennachahmung gegeben ist. Denn unbestrittenermassen verwendet die Klägerin das in Frage stehende Zeichen nicht markenmässig. Sie führt es weder auf der Ware selbst noch auf deren Verpackung, sondern lediglich in ihren Werbeprospekten. Nach der konstanten und immer wieder bestätigten Rechtsprechung des Bundesgerichtes bietet jedoch das MSchG nur Schutz bei markenmässigem Gebrauch eines Zeichens (vgl. z.B. BGE 113 II 75, 96 II 238, 93 II 432, 88 II 28, 60 II 255, 50 II 201). Bei dieser Sachlage kann die Auffassung der Beklagten, die diese Praxis des Bundesgerichtes als verfehlt kritisiert (ebenso z.B. auch Heinrich David, a.a.O., N. 9 zu Art. 24 MSchG), nicht geschützt werden. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass der Bundesrat in seinem Entwurf zum revidierten MSchG (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, BBl. 1991, Bd. I, 1 ff.) in Art. 13 Abs. 2 lit. e den Markeninhaber auch vor nicht markenmässigem Gebrauch schützen will, entfaltet doch dieser Entwurf noch keine Rechtswirkungen.

E. 3

Zu prüfen ist, ob die Beklagte gestützt auf das UWG der Klägerin verbieten durfte, das Zeichen "Plastik-Color" in ihren Katalogen zu verwenden. a) Damit stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von MSchG und UWG. Als Grundsatz gilt die Regel, dass nicht auf dem Umweg über das UWG als widerrechtlich bezeichnet werden darf, was nach dem MSchG erlaubt ist (SMI 1990, Heft 1, 107 ff.; BGE 114 II 375, 113 II 312, 112 II 364, 110 II 411, 104 II 332, 95 II 198; Brunner/Hunziker, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: Marke und Marketing, Bern 1990, 350). Jedoch kann sich die Anwendung von wettbewerbsrechtlichen Vorschriften neben oder anstelle jener des MSchG aus der Verschiedenheit der Aufgaben und der Schutzgegenstände der beiden Gesetze rechtfertigen (BGE 73 II 117; SMI 1991, Heft 1, 236; Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechtes, Basel 1989, 203). Regelt das MSchG die strittige Frage nicht, ohne aber ausdrücklich zu bestimmen, dass die fragliche Handlung erlaubt ist, so kann immer noch ein Verstoss gegen das UWG vorliegen, das generell Schutz gegen missbräuchliches Verhalten im Wettbewerb gewährt, ohne aber eine dauernde und ausschliessliche Rechtsposition einzuräumen (vgl. Bernard Dutoit, Unlautere Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufs bekannter Marken, Namen- und Herkunftsangaben, Die Rechtslage in der Schweiz und in Frankreich, GRUR Int. 1986, 6). So ist anerkannt, dass das UWG auch vor nicht markenmässigem Gebrauch eines kollidierenden Zeichens in der Werbung, auf Geschäftspapier, in Katalogen usw. schützt (BGE 102 II 127, 96 II 236, 93 II 424, 92 II 270, 90 II 259, 73 II 110, 126; SMI 1975, 71; Brunner/Hunziker, a.a.O., 338 f; Lutz/Hilti, Der Rechtsschutz der Marke ausserhalb des Markenrechts, in: Marke und Marketing, 310 ff.). b) Gemäss Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und

Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt nach Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Diese Bestimmung gewährt Kennzeichnungsschutz, d.h. den Schutz dessen, was einen Wettbewerber, sein Unternehmen und seine Leistungen äusserlich kennzeichnet und von den Mitbewerbern unterscheidet (Lucas David, Schweiz. Wettbewerbsrecht, Bern 1988, 82; Brunner/Hunziker, a.a.O., 339; SJZ 64/1968, 137). Dabei sind die Grundsätze für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss herrschender Auffassung nach UWG und MSchG die gleichen (BGE 116 II 370, 107 II 363, 102 II 122; SMI 1991, Heft 1, 109, 237; Brunner/Hunziker, a.a.O., 339, Lucas David, a.a.O., 85, Troller, a.a.O., Band II, 932 f.). Erforderlich ist also eine Täuschungsgefahr beim Publikum, dessen Irreführung (BGE 86 II 279). Zu fragen ist, ob das Publikum Gefahr läuft, das nachgebildete Kennzeichen mit der Marke des Konkurrenten zu verwechseln oder diesem zuzurechnen. Massstab für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck, der als Erinnerungsbild beim letzten Abnehmer der Ware, der die nachgeahmte Marke mit unterdurchschnittlicher Aufmerksamkeit isoliert vom Vorbild betrachtet hat, zurückbleibt (BGE 112 II 364, 95 II 194; Matter, a.a.O., 99, 101; Heinrich David, a.a.O., N. 4 zu Art. 24 MSchG; Alfred Briner, Rechtsschutz der Marke aus dem Markenschutzgesetz, in: Marke und Marketing, 296). Entscheidend ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der herrschenden Lehre, ob die verwechselbare Wiedergabe der Marke das Publikum über die Herkunft der Ware zu täuschen vermag (BGE 114 II 272, 95 II 193, 360, 465, 89 II 101; vgl. zum Beispiel auch Franz Manser, Die Entartung von Marken zu Freizeichen, St. Gallen 1971, 10 f.; Adrian Zimmerli, Der markenrechtlich erforderliche Zeichen- und Warenabstand, insbesondere zur sog. berühmten Marke, Zürich 1975, 89 ff.; Kaspar Spöndlin, Das Markenrecht im Lichte der schutzwürdigen Interessen, Basel 1974, 38 f.; Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Band I, Weinheim 1988/ 89, 228 ff.). Nach ständiger Rechtsprechung handelt es sich bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr um eine Rechtsfrage, bei der sich der Richter auf objektive Kriterien stützt, die er seiner Lebenserfahrung und der Natur der Sache entnimmt (BGE 88 II 376; kritisch dazu Brunner/Hunziker, a.a.O., 333). Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist sodann nicht entscheidend, ob tatsächlich Verwechslungen der betreffenden Zeichen vorgekommen sind, obgleich solchen Verwechslungen allenfalls eine Indizwirkung zukommen kann (Paul Ströbele, Verwechslungsgefahr und Schutzzumfang, Festschrift Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Band II, Weinheim 1991, 822 f.). c) Unlauterkeit begründende Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG liegt vor, wenn die von der Klägerin in ihren Prospekten verwendete Wortkombination "Plastik-Color" mit dem Zeichen "Plasticolor" der Beklagten verwechselbar ist, und wenn überdies das Wort "Plasticolor" kennzeichnungskräftig ist, sei es weil es phantasievoll und originell ist, oder weil es sich - obgleich an sich im Gemeingut stehend - im Laufe der Zeit für seinen Inhaber im Verkehr durchgesetzt, d.h. Verkehrsgeltung erlangt hat (vgl. Lucas David, a.a.O., 82 f.). Vorab soll geklärt werden, ob die Bezeichnung "Plastik-Color" mit der Marke "Plasticolor" überhaupt verwechselbar ist, wenn die Klägerin sie in ihren Prospekten verwendet. aa) Bei der Beurteilung dieser Frage ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Klägerin die Wortkombination "Plastik-Color" gerade nicht markenmässig gebraucht. Auf keinem der von ihr vertriebenen Ordner ist der Begriff "Plastik-Color" angebracht. Das hat zur Folge,

dass nicht darauf abgestellt werden darf, ob der Konsument, der den Ordner der Klägerin in der Hand hält, diesen mit dem Produkt "Plasticolor" der Beklagten verwechseln könnte. Eine derartige Verwechslung dürfte nämlich ausgeschlossen sein, da die von der Klägerin vertriebenen Ordner anders als jene der Beklagten (die neben der Aufschrift "Plasticolor" zusätzlich deutlich die Firmenangabe "Biella-neher" tragen) keine Beschriftung aufweisen. Fraglich kann nur sein, ob der Letztabnehmer, der aus dem Katalog der Klägerin einen "Plastik-Color"-Ordner bestellt, diesen möglicherweise für einen "Plasticolor"-Ordner der Beklagten hält. bb) Die Klägerin verwendet die Wortkombination "Plastik-Color" auch alleinstehend. So findet sich im Katalog der Klägerin mit dem Titel "Warum verschenken Sie Geld - wir sind immer billiger, Spezial-Angebote für den Bürobedarf" neben dem Satz "Der neue Ganz-Plastik-Color-Ordner, ein Produkt von höchster Qualität und Eleganz" auch die Wendung: "Plastik-Color bringt Übersicht in Ihrer Registratur und verleiht Ihrem Büro eine fröhliche Note". Das zeigt, dass die Klägerin die Wortkombination "Plastik-Color" nicht lediglich als beschreibende Angabe verwendet, sondern als alleinstehendes Kennzeichen. Demgegenüber erscheint die Marke "Plasticolor" der Beklagten in ihrem Werbematerial, namentlich in den Versandkatalogen ihrer Wiederverkäufer, ebenfalls in Alleinstellung. Beim Studium der Kataloge wird sich nun aber der Konsument vornehmlich an der Bezeichnung "Plastik-Color" bzw. "Plasticolor" orientieren, wenn er eine Bestellung aufgeben will. Es ist daher davon auszugehen, dass dem Letztabnehmer, der die "Plasticolor"-Ordner der Beklagten kennt und damit gute Erfahrungen gemacht hat, vor allem der Begriff "Plasticolor" auffallen wird. Die konkrete Ausgestaltung des Ordners, wie sie aus der Abbildung im Katalog der Klägerin hervorgeht, insbesondere Grösse und Form der Beschriftungsetikette tritt demgegenüber in den Hintergrund. Es rechtfertigt sich daher, allein auf die Verwechselbarkeit der Marke "Plasticolor" mit der Bezeichnung "Plastik-Color" abzustellen, ohne den geringen Unterschied im Erscheinungsbild der Ordner der Klägerin und der Beklagten, nämlich die Verwendung einer etwa doppelt so langen Beschriftungsetikette beim Produkt der Klägerin, wie er sich aus den Prospekten ergibt, zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen drängt sich umso mehr auf, als die Klägerin unter den Abbildungen der fraglichen Ordner in ihrem Prospekt ihre Preise je nach Stückzahl der Bestellung von Fr. 3.70 bis Fr. 3.26 pro Stück mit der Ergänzung versieht: "Fachhandelspreis per Stck. 7.80". Damit wird beim Konsumenten der Eindruck verstärkt; er bestelle den etwa in dieser Preisklasse liegenden "Plasticolor"-Ordner der Beklagten. cc) Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Bezeichnungen "Plasticolor" und "Plastik-Color" als solche verwechselbar sind. Bei Wortzeichen werden die charakteristischen Elemente durch das Klangbild, das Schriftbild und gegebenenfalls durch den Sinngehalt bestimmt (Brunner/Hunziker, a.a.O., 331; BGE 112 II 362, 102 II 125, 101 II 290). Dabei kommt dem Klangbild, wenn der Sinngehalt des Wortes nicht überwiegt, ein gewisser Vorrang zu (Brunner/Hunziker, a.a.O., 331, BGE 82 II 539, 79 II 219, 50 II 71; SMI 1985, 67). Der Wortklang wird bestimmt durch Silbenmass, Kadenz und Aufeinanderfolge der sonoren (klangvollen) Vokale (BGE 78 II 379; SMI 1990, Heft 2, 346). Das Klangbild von "Plasticolor" und "Plastik-Color" stimmt nun aber in diesem Sinne weitgehend überein (vgl. z.B. auch BGE 102 II 122; SMI 1985, 62). Der optische Unterschied in der Schreibweise tritt dabei in den Hintergrund (vgl. auch die Leitsätze zur Beurteilung der Verwechselbarkeit und die angeführten Beispiele bei Lucas David, a.a.O., 85 ff.). Folglich ist davon auszugehen, dass der Letztabnehmer, der die Bezeichnung "Plastik-Color" im Prospekt der Klägerin liest, keinen erheblichen Unterschied feststellt zum Gesamteindruck, den er in seiner Erinnerung von der Marke

"Plasticolor", die er mit unterdurchschnittlicher Aufmerksamkeit betrachtet hat, behalten hat. Die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen ist daher zu bejahen. d) Zu prüfen ist aber noch, ob dem Zeichen "Plasticolor" Kennzeichnungskraft zukommt. aa) Kennzeichnen kann nur, was phantasievoll und originell ist. Rein beschreibende Angaben wie Sachbezeichnungen, Beschaffenheitsangaben, Herkunftsbezeichnungen usw. sind dem Verkehr grundsätzlich freizuhalten (Lucas David, a.a.O., 82). Eine Marke enthält eine Sachbezeichnung, wenn der gedankliche Zusammenhang mit der Ware derart ist, dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist. Blosser Gedankenassoziationen oder Anspielungen, die nur entfernt auf eine Ware hindeuten, genügen dafür aber nicht (BGE 114 II 373, 109 II 258; PMMBI 1987, 74 f.; SMI 1991, Heft 1, 228). Sachbezeichnungen müssen grundsätzlich als Gemeingut wie im Markenrecht auch im Bereiche des Wettbewerbsrechtes dem allgemeinen Verkehr freigehalten werden. Sonst würde auf dem Umweg über das Wettbewerbsrecht ein Schutz gewährt, der durch die Markenrechtsgesetzgebung ausdrücklich ausgeschlossen werden sollte (BGE 84 II 221; 80 II 171; SMI 1981, 73). bb) Wie die Obergerichtskommission in ihrem Entscheid vom 30. November 1988 dargelegt hat, stehen die Bestandteile der Wortkombination "Plasticolor" im Gemeingut. Die Wörter "Plastik" oder "Plastic" sind allgemein bekannte Synonyme für Kunststoff (vgl. BGE 87 II 345; ZR 1970, Nr. 105). "Color" bedeutet auf lateinisch Farbe und wird heute des häufigen Gebrauchs wegen allgemein auch von Leuten, die der lateinischen Sprache nicht mächtig sind, in dieser Bedeutung verstanden. Dass es sich um einen fremdsprachigen Ausdruck handelt, ist unter diesen Umständen irrelevant (vgl. BGE 108 II 220). Zwar kann auch die ungewöhnliche Verbindung zweier an sich gemeinfreier Zeichen originell sein. Wenn jedoch auch die Kombination als Ganzes auf die Beschaffenheit der Ware hinweist, bleibt sie im Gemeingut (BGE 99 II 402; SMI 1991, Heft 1, 228 betreffend die Bezeichnung "BIO KILL" für giftklassenfreie Insektizide). Wie die Obergerichtskommission ausgeführt hat, ist daher auch die Wortkombination "Plasticolor" dem Gemeingut zuzurechnen, weist sie doch schlicht darauf hin, dass das fragliche Produkt aus Plastik besteht und farbig ist. Anders als in BGE 99 II 401 ff. ("BIOVITAL") (vgl. auch ZR 1972, Nr. 37 ("Seven UP") oder SJZ 64/1968, 137 ("Neocolor", kritisch!) ergibt die Wortverbindung hier gerade keine originelle Verbindung, indem kein Wort das andere präzisiert, und sich kein klarer Sinn ergibt. Anders als "BIOVITAL" enthält "Plasticolor" eine unmittelbare Angabe zwar nicht über die Zweckbestimmung, jedoch über die Beschaffenheit der Waren, die sie kennzeichnet. Auf die Richtigkeit dieser Feststellung weist auch die Tatsache hin, dass die Marke "Plasticolor" beim Bundesamt für geistiges Eigentum nicht als eigentliche Marke, sondern lediglich als "durchgesetzte Marke" registriert ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Marke nicht kraft Verkehrsgeltung als "durchgesetzte Marke" eingetragen worden wäre, wenn sie auch ohne Glaubhaftmachung der Verkehrsgeltung als eintragungsfähig erachtet worden wäre. Die Eintragung als "durchgesetzte Marke" kann somit als weiteres Indiz dafür gewertet werden, dass das Zeichen "Plasticolor" grundsätzlich dem Gemeingut angehört. e) Die Frage ist nun schliesslich, ob "Plasticolor" sich dennoch im Laufe der Zeit als Herkunftshinweis auf die Beklagte im Verkehr durchgesetzt, also Verkehrsgeltung erlangt und damit Kennzeichnungskraft erworben hat (vgl. BGE 82 II 346, 73 II 194; ZR 1956, Nr. 58). aa) Hier ist vorweg festzuhalten, dass die Eintragung von "Plasticolor" als "durchgesetzte Marke" durchaus als Indiz für das Bestehen der Verkehrsgeltung zu werten ist. Voraussetzung für die Eintragung als "durchgesetzte Marke" ist nämlich, dass die Verkehrsgeltung glaubhaft gemacht ist (vgl. Troller, a.a.O., Band I, 239). Indessen ist die

Annahme des Bundesamtes für Geistiges Eigentum, die Durchsetzung von "Plasticolor" im Verkehr sei glaubhaft (zu den für das BAGE massgeblichen Kriterien vgl. Andreas Gubler, Der Ausstattungsschutz nach UWG, Bern 1991, 84), für das Obergericht nicht entscheidend. Im hängigen Prozess ist vielmehr unabhängig von der Eintragung als "durchgesetzte Marke" zu prüfen, ob die Verkehrsgeltung nachgewiesen ist. bb) Starke Propaganda und ein grosser Verkaufserfolg lassen nicht ohne weiteres auf das Bestehen der Verkehrsgeltung schliessen. Voraussetzung jeder Verkehrsgeltung ist vielmehr, dass das Zeichen geeignet ist, als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb zu wirken, so dass die Käuferschaft irreführt wird, weil sich ein nicht unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise daran gewöhnt hat, die Ware mit einer bestimmten Herkunftsstätte in Verbindung zu bringen (BGE 83 II 157, 93 II 431; Gubler, a.a.O., 76; Irène Jene-Bollag, Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, Basel/Frankfurt a.M. 1981, 123). Dass das Zeichen einem bestimmten, namentlich bekannten Hersteller oder Händler zugeschrieben wird, ist allerdings nicht erforderlich; Anonymität des Herstellers oder Händlers genügt (Jürg Müller, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: Marke und Marketing, 210; BGE 83 II 161). Die Verkehrsgeltung muss beim Käuferkreis bestehen, welcher die fraglichen Waren zu erwerben pflegt, wobei den relevanten Verkehrskreisen nur Abnehmer angehören können, die dem Zeichen bereits begegnet sind (Jene-Bollag, a.a.O., 128; Gubler, a.a.O., 78 f.; Müller, a.a.O., 211). Zu berücksichtigen sind auch die Vertriebswege und die Kaufgepflogenheiten des Publikums (Jene-Bollag, a.a.O., 137). Bei der Festlegung jener Kreise, die als beteiligt gelten, ist auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen, ebenso hinsichtlich des Durchsetzungsgrades des Zeichens innerhalb der fraglichen Verkehrskreise (BGE 87 II 352; Jene-Bollag, a.a.O., 130; vgl. ferner Gubler, a.a.O., 79 ff.). Da eine Marke mit Eintrag Schutz im ganzen Staatsgebiet der Schweiz geniesst, gilt in räumlicher Hinsicht, dass sich das Zeichen im Gebiet der ganzen Schweiz durchgesetzt haben muss (Müller, a.a.O., 211; kritisch Jene-Bollag, a.a.O., 132). In zeitlicher Hinsicht ist eine stete Intensität des Gebrauchs zur Aufrechterhaltung der spezifischen Bewusstseinsinhalte bei den Adressaten notwendig (Jene-Bollag, a.a.O., 134). Besonders problematisch ist die Frage, wie die Verkehrsgeltung ermittelt werden kann. Nicht unumstritten ist die Methode demoskopischer Umfragen, deren Durchführung mit zahlreichen Problemen verbunden sein kann (vgl. Müller, a.a.O., 212; Gubler, a.a.O., 83 f.; Jene-Bollag, a.a.O., 135 f.; Troller, a.a.O., Band II, 1063). Sie erweist sich in einem Prozess wegen des grossen Aufwandes und der damit verbundenen hohen Kosten als nicht gerade ideal. Aber auch die vom Bundesgericht in BGE 83 II 161 vertretene Auffassung, die Verkehrsgeltung lasse sich nur aufgrund einer Anhörung der beteiligten Verkehrskreise (Zeugen, Handelskammerberichte) feststellen, erscheint zu eng. Das in Art. 8 ZGB verankerte Recht auf Beweis räumt der interessierten Prozesspartei vielmehr die Befugnis ein, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den Nachweis der Verkehrsgeltung zu erbringen (vgl. BGE 114 II 289 ff.; Oscar Vogel, Das Recht auf den Beweis, recht 1991, 38 ff.). Intensive Propaganda, ein hoher Umsatz sowie langer Gebrauch stellen jedenfalls gewichtige Indizien für das Bestehen der Verkehrsgeltung dar (So immerhin auch BGE 83 II 163; vgl. auch BGE 99 II 405, wo das Bundesgericht keine Bedenken gegen die Bejahung der Verkehrsgeltung aufgrund des Umsatzes erhob; ferner die bei Gubler, a.a.O., 82 f. zitierten Entscheide; vgl. ebenso Jene-Bollag, a.a.O., 136 f.). Gubler (a.a.O., 86) meint, dass bei Vorliegen dieser Voraussetzungen sogar eine Vermutung der Verkehrsgeltung bestehe. In ihrem Rekursentscheid vom 30. November 1988 entschied die Obergerichtskommission

aufgrund der damaligen Aktenlage, dass die heutige Beklagte die Verkehrsgeltung ihres Zeichens "Plasticolor" nicht rechtsgenügend dargetan habe. Im hängigen Prozess schickt sich die Beklagte nun an, den Nachweis der Verkehrsgeltung zu erbringen. Es ist zu prüfen, ob die von ihr aufgelegten Dokumente dafür ausreichen. ... (Ausführungen über die Durchsetzung des Zeichens "Plasticolor" im Verkehr.) ddd) Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beklagte während Jahren ganz erhebliche Anstrengungen unternommen hat, den Begriff "Plasticolor" in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt zu machen und den erreichten hohen Bekanntheitsgrad auch zu erhalten. Nicht entscheidend kann sein, dass die Marke "Plasticolor" oft auch in Verbindung mit andern Zeichen verwendet wird, namentlich in der Form "RADO Plasticolor" oder "Plasticolor RADO". Denn auch bei einer derartigen Wortkombination ist das Klangbild massgeblich vom Wort "Plasticolor" geprägt, weshalb dieses in der Erinnerung des Kunden haften bleibt, auch wenn es in Verbindung mit einem weiteren Zeichen erscheint. Besonders wichtig erscheint neben dem hohen Werbeaufwand der Beklagten und ihrer Wiederverkäufer der Umstand, dass Letztabnehmer in grosser Zahl die Marke "Plasticolor" bei ihren Bestellungen verwenden. Die Bestellschreiben von Kunden sowie die Bestätigungen durch die Wiederverkäufer belegen dies eindrücklich. Nicht unbeachtet bleiben darf in diesem Zusammenhang, dass die Beklagte offenbar einen hohen Anteil ihres Umsatzes im Versandbereich erzielt. Deshalb kann nicht primär massgeblich sein, ob der Kunde, der den Ordner "Plasticolor" in der Hand hält, sich an der Marke "Plasticolor" orientiert; vielmehr steht im Vordergrund, dass die Kunden, die ihre Bestellungen aufgrund von Katalogen vornehmen, die Marke "Plasticolor" als wegweisend betrachten (zur Massgeblichkeit der Vertriebsform vgl. auch Michael Ritscher, Markenschutz durch Wettbewerbsrecht - Wettbewerbschutz durch Markenrecht, in: Marke und Marketing, 172, BGE 111 II 510). Eine solche Betrachtungsweise rechtfertigt sich umso mehr, als die Klägerin die Wortkombination "Plastik-Color" nicht markenmässig verwendet, sondern lediglich in ihrem eigenen Katalog. Jedoch lassen sich Zweifel an einer solchermassen sich an der Vertriebsform des Versandhandels orientierenden Ermittlung der Verkehrsgeltung letztlich nicht vollständig ausräumen, da das Produkt nicht nur im Versandhandel vertrieben wird. Hinzu kommt, dass der Verdacht nicht von der Hand zu weisen ist, dass das Zeichen "Plasticolor" sich nicht auf dem ganzen Gebiet der Schweiz durchgesetzt hat. So weist die Beklagte dessen Präsenz in der italienischsprachigen Schweiz lediglich mit einem Versandkatalog nach, der erst noch - jedenfalls in den bei Gericht aufgelegten Kopien - in deutscher Sprache abgefasst ist. Die heikle Frage, ob der Beklagten der Nachweis der Verkehrsgeltung ihres Zeichens "Plasticolor" gelungen ist und folglich der kennzeichnungsrechtliche Schutz von Art. 3 lit. d UWG greift, mithin die vorsorglichen Massnahmen berechtigt waren, kann jedoch offenbleiben, da die Klage aus den nachfolgenden Gründen ohnehin abzuweisen ist.

E. 4

a) Die Schadenersatzpflicht desjenigen, der eine vorsorgliche Massnahme erwirkt hat, ist nach Art. 28f Abs. 1 ZGB grundsätzlich dann gegeben, "wenn der Anspruch, für den sie bewilligt worden ist, nicht zu Recht bestanden hat". Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber die kontroverse Frage, ob jede Schädigung durch ungerechtfertigten einstweiligen Rechtsschutz auch widerrechtlich ist, für die Bereiche des Persönlichkeits- und Wettbewerbschutzes positiv beantwortet (vgl. zur Kontroverse Isaak Meier, a.a.O., 174, 312 f.; Sträuli/Messmer, a.a.O., N. 3 und 4 zu § 230 ZPO; Troller, a.a.O., Band II, 1078, Fn 225). Der Grundsatz der Kausalhaftung wird jedoch in Satz 2 von Art. 28f Abs. 1 ZGB durchbrochen: Trifft nämlich den Gesuchsteller im Massnahmeverfahren "kein oder

nur ein leichtes Verschulden, so kann der Richter das Begehren abweisen oder die Entschädigung herabsetzen". Diese Ordnung ist § 230 der zürcherischen ZPO sowie Art. 97 Abs. 1 OR nachgebildet, indem nicht der Geschädigte das Verschulden des Schädigers nachzuweisen hat, sondern der Schädiger sich exkulpieren kann. Da es sich um eine bloss "Kann"-Vorschrift handelt, besteht kein Rechtsanspruch auf entsprechende Entlastung; die Bestimmung erlaubt jedoch dem Richter bei fehlendem Verschulden allen Umständen angemessen Rechnung zu tragen und in Ermangelung besonderer Gründe die Schadenersatzpflicht zu verneinen (vgl. Sträuli/Messmer, a.a.O., N. 13 zu § 230 ZPO). Die Bestimmung lässt dem Richter ein weites Feld der Ermessensbetätigung (Botschaft vom 5. Mai 1982, BBl 1982 H, 671). Sie lässt sich aber insofern nicht mit Art. 80 Abs. 1 PatG vergleichen, als diese Bestimmung in jedem Fall die Zusprechung von Schadenersatz - wenn auch "nach Ermessen des Richters" - vorsieht. Der Zweck der Milderung der Kausalhaftung besteht darin, zu vermeiden, dass derjenige, der sich mittels einer vorsorglichen Massnahme zur Wehr setzen will, davor wegen des Risikos einer Schadenersatzklage möglicherweise zurückschreckt (vgl. Botschaft, a.a.O.).

b) Zu prüfen ist, ob die Beklagte ihr Massnahmebegehren schuldhaft gestellt hat, und ob möglicherweise trotz Fehlens eines Verschuldens ein Schadenersatzanspruch der Klägerin anzuerkennen ist.

aa) Im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes bejaht die herrschende Lehre und Rechtsprechung das Verschulden, wenn eine Partei bei der Stellung des Massnahmebegehrens die verkehrsübliche Sorgfalt nicht angewendet hat. Das ist dann der Fall, wenn sie konkrete Anhaltspunkte für die Unbegründetheit ihrer tatsächlichen Behauptungen oder ihrer Rechtsansprüche hatte bzw. bei genügender Aufmerksamkeit hätte haben können (vgl. die Nachweise bei Meier, a.a.O., 174, 313, der selbst hohe Anforderungen an diese Abklärungen des Gesuchstellers stellt).

bb) Soweit sich die Beklagte in ihrem Massnahmebegehren auch auf den Markenschutz berief, kann ihr dies nicht zum Vorwurf gereichen, da sie im Massnahmegesuch auf die abweichende Auffassung des Bundesgerichtes hinsichtlich des markenmässigen Gebrauchs hingewiesen hat und im übrigen selbstverständlich eine eigene Meinung vertreten durfte.

cc) Daneben hat sich die Beklagte aber ausdrücklich auf den wettbewerbsrechtlichen Schutz von Art. 3 lit. d UWG berufen. Das kann ihr nicht vorgeworfen werden. Die vorstehenden Ausführungen zur wettbewerbsrechtlichen Verwechslungsgefahr (E. 3) haben ergeben, dass der von der Beklagten im Massnahmebegehren angerufene Art. 3 lit. d UWG in einem Fall wie dem vorliegenden grundsätzlich anwendbar ist, dass die Verwechselbarkeit der von den Parteien verwendeten Zeichen "Plasticolor" und "Plastik-Color" als solche gegeben ist, und schliesslich, dass die Beklagte mit starker Werbung, erheblichem Umsatz und langem Gebrauch des Zeichens "Plasticolor" eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für die Verkehrsgeltung ihres Zeichens bewirkt hat. Angesichts ihrer umfangreichen Anstrengungen, die Marke "Plasticolor" beim Publikum bekannt zu machen, durfte sie demnach in guten Treuen davon ausgehen, dass ihre Marke tatsächlich Verkehrsgeltung erlangt habe. Das trifft umso mehr zu, als auch das Bundesamt für geistiges Eigentum die Verkehrsgeltung bejaht und das Zeichen der Beklagten als "durchgesetzte Marke" eingetragen hat. Spricht somit - auch im hängigen Prozess - viel für die Annahme, dass das Zeichen "Plasticolor" die Verkehrsgeltung tatsächlich erlangt hat, so kann nicht angenommen werden, die Beklagte habe die verkehrsübliche Sorgfalt bei der Einreichung des Gesuchs ausser acht gelassen und konkrete Anhaltspunkte für die Unbegründetheit ihrer tatsächlichen Behauptungen oder Rechtsansprüche in den Wind geschlagen. Demzufolge ist ein Verschulden der Beklagten zu verneinen.

dd) Fehlt aber jedes Verschulden der

Beklagten, und liegen keine besonderen Gründe vor, die ihr Verhalten in ein zweifelhaftes Licht rücken würden, so rechtfertigt sich, den Grundsatz der Kausalhaftung zu durchbrechen und das Schadenersatzbegehren der Klägerin im Sinne von Art. 28f Abs. 1 ZGB abzuweisen. Die Appellation ist folglich ebenfalls unbegründet und abzuweisen. de| fr | it Schlagworte beklagter durchgesetzte marke vorsorgliche massnahme verwechslungsgefahr frage ware verkehr schweiz entscheid eintragung verbindung brunnen markenmässiger gebrauch marketing bundesgericht Mehr Deskriptoren anzeigen Normen Bund ZGB: Art.8 Art.28f OR: Art.41 Art.97 MSchG: Art.5 Art.24 Art.31 PatG: Art.80 UWG: Art.2 Art.3 Art.14 ZPO: Art.249 StGB: Art.292 SJZ 64/1968 S.137 Leitentscheide BGE 101-II-290 104-II-322 S.332 116-II-365 S.370 99-II-401 102-II-122 S.127 84-II-221 82-II-539 50-II-195 S.201 113-II-306 S.312 73-II-110 S.117 83-II-154 S.163 114-II-371 S.373 88-II-371 S.376 79-II-219 87-II-349 S.352 109-II-256 S.258 102-II-122 88-II-28 102-II-122 S.125 93-II-424 S.432 107-II-356 S.363 80-II-171 78-II-379 86-II-270 S.279 93-II-424 96-II-236 95-II-191 S.193 114-II-289 90-II-259 95-II-461 S.465 96-II-236 S.238 73-II-194 60-II-249 S.255 82-II-346 92-II-270 50-II-68 S.71 83-II-154 S.161 112-II-362 112-II-362 S.364 73-II-110 87-II-345 110-II-411 89-II-96 S.101 99-II-401 S.402 111-II-508 S.510 95-II-191 S.194 108-II-216 S.220 114-II-371 S.375 95-II-191 S.198 99-II-401 S.405 114-II-265 S.272 113-II-73 S.75 AbR 1988/89 Nr. 19 1992/93 Nr. 12

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