Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A 467/2007
4A 469/2007 /len

Urteil vom 8. Februar 2008
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.

Parteien
Richemont International SA,
Klägerin, Beschwerdeführerin (4A 469/2007) und Beschwerdegegnerin (4A 467/2007),
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis,

gegen

WMC Logo Concept GmbH,
Beklagte, Beschwerdegegnerin (4A 469/2007) und Beschwerdeführerin (4A 467/2007),
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Kaspar Landolt und Prof. Dr. Cyrill Rigamonti.

Gegenstand
Markenschutz; unlauterer Wettbewerb,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 28. September 2007.

Sachverhalt:
A.
Die Richemont International SA, Villars-sur-Glâne, (Klägerin) stellt in mehreren Zweigniederlassungen Uhren verschiedener Marken her. Insbesondere produziert die am 28. Februar 2003 im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung Schaffhausen mit der Bezeichnung "IWC Schaffhausen, Branch of Richemont International SA" (Geschäftsbezeichnung: IWC SCHAFFHAUSEN) Uhren der Marke IWC bzw. IWC International Watch Co. Schaffhausen. Die Klägerin ist Inhaberin verschiedener, insbesondere für Uhren und Uhrenbestandteile der Klasse 14 hinterlegter Marken mit den Wortbestandteilen "IWC" und "International Watch Co. Schaffhausen", namentlich
- der Marke Nr. 342453, Akronym "IWC" (fig.), durchgesetzte Marke vom 4. September 1985 als Erneuerung der Marke Nr. 213650,
- der Marke Nr. 390470, Akronym "IWC" (fig.) mit linsenförmiger Umrandung in einem Kreis vom 8. März 1991 als Erneuerung der Marke Nr. 251537,
- der am 3. Oktober 1973 hinterlegten Marke Nr. 267568, Akronym "IWC" (fig.) mit umrandeten Buchstaben,
- der am 14. Januar 2000 hinterlegten Marke Nr. 469777, Akronym "IWC" (fig.),
- der Marke Nr. P-343046 "IWC International Watch Co. Schaffhausen" (fig.), dreizeilig, durchgesetzte Marke vom 18. Oktober 1985,
- der Marke Nr. 390469 "IWC International Watch Co. SCHAFFHAUSEN" (fig.), zweizeilig, durchgesetzte Marke vom 8. März 1991 als Erneuerung der Marke Nr. 251538,
- der Marke Nr. P-345093 "I.W.C. PROBUS SCAFUSIA" (fig.) mit linsenförmiger Umrandung des zentralen

Elements "I.W.C." und weiteren Schriftelementen vom 19. Oktober 1985 als Erneuerung der Marke Nr. 213651 sowie
- der Wortmarke Nr. 402660 "INTERNATIONAL WATCH" vom 24. August 1992, durchgesetzte Marke, als Erneuerung der Marke Nr. 343164.
Die am 17. Juli 1997 gegründete WMC Logo Concept GmbH, Schaffhausen, (Beklagte) war zuerst in Neuhausen am Rheinfall, dann in Feuerthalen / ZH domiziliert und hat ihren Sitz seit dem 17. September 2001 in Schaffhausen. Ihr Zweck besteht nach dem Handelsregistereintrag in der Herstellung, dem Grosshandelsbetrieb sowie dem Import und Export von Qualitätsprodukten für die Werbung. Sie bietet unter anderem Uhren mit der Bezeichnung "WMC" an. In ihren Werbeschreiben verwendet sie unter anderem die Bezeichnungen "WMC International Watch Group" mit dem Zusatz "Fabrikation feiner Markenuhren" und "The WMC International Watch Group Switzerland". Das von der Beklagten verwendete Zeichen "WMC" ist als Marke Nr. 473150 (Wortmarke) unter anderem für Uhren und Zeitmessinstrumente der Klasse 14 seit dem 28. Dezember 1999 registriert. Die Inhaberin WMC Rothman's and Bond Limited, Hong Kong, hat ihr das Recht übertragen, die Marke in der Schweiz zu verwenden.
B.
Am 29. Oktober 2004 stellte die Klägerin zusammen mit der IWC International Watch Co. AG, Schaffhausen, beim Obergericht des Kantons Schaffhausen folgende Rechtsbegehren:
1. Es sei der Beklagten zu verbieten, in der Schweiz Uhren anzubieten, zu vertreiben oder sonstwie in den Verkehr zu bringen, welche auf dem Ziffernblatt die Buchstabenkombination "WMC" aufweisen.
2. Es sei der Beklagten zu verbieten,
a) im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebes die Buchstabenkombination "WMC" oder "WMC International Watch Group" oder "The WMC International Watch Group Switzerland" oder "WMC-Schaffhausen" zu verwenden, und/oder
b) Uhren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren mit der Buchstabenkombination "WMC" oder "WMC International Watch Group" oder "The WMC International Watch Group Switzerland" zu versehen, versehen zu lassen, zu bewerben, bewerben zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen..."
Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage.
C.
Mit Urteil vom 28. September 2007 trat das Obergericht des Kantons Schaffhausen auf die Klage der IWC International Watch Co. AG nicht ein (Dispositiv-Ziffer 2). Die Rechtsbegehren der Klägerin wurden teilweise gutgeheissen und der Beklagten wurde untersagt, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs die Bezeichnung "WMC International Watch Group" oder "The WMC International Watch Group Switzerland" zu verwenden und/oder Uhren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren mit den Bezeichnungen "WMC International Watch Group" oder "The WMC International Watch Group Switzerland" zu versehen, versehen zu lassen, zu bewerben, bewerben zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen (Dispositiv Ziffer 1a); für den Fall der Zuwiderhandlung wurde der Beklagten bzw. ihren Organen die Bestrafung nach Art. 292 StGB angedroht (Dispositiv Ziffer 1b). Im darüber hinausgehenden Umfang wurde die Klage abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 1c).
Das Gericht verwarf zunächst den Einwand der Beklagten, dass die Klägerin ihre Ansprüche verwirkt habe. Es kam sodann zum Schluss, die Buchstabenkombinationen "IWC" und "WMC" seien weder visuell noch phonetisch verwechselbar, und verwarf den Einwand der Schutzunfähigkeit der klägerischen Marken, liess jedoch schliesslich die Frage offen, ob die Klägerin einen rein markenrechtlichen Schutz gegenüber den von der Beklagten verwendeten Zeichen beanspruchen könne, da jedenfalls die Beurteilung nach Lauterkeitsrecht einen Entscheid in der Sache erlaube. Das Gericht bejahte zunächst die Legitimation der Klägerin nach Art. 9 Abs. 1 UWG, da die Beklagte ebenfalls Uhren vertreibe und die Klägerin durch die behauptete Anlehnung an sie selbst bzw. ihre Produkte in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht sei. Das Gericht hielt die Bezeichnung "The WMC International Watch Group Switzerland" für irreführend und damit unlauter im Sinn von Art. 3 lit. b UWG. Weiter kam es zum Schluss, der Tatbestand der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr finde Anwendung, da es der Klägerin darum gehe, Fehlzurechnungen im Sinne von Assoziationen irgendwelcher Verbindungen mit ihr sowie die Rufausbeutung zu verhindern. Insofern gelangte das Gericht zum
Ergebnis, für die von der Beklagten im Geschäftsverkehr verwendete Bezeichnung "WMC International Watch Group" sei der Tatbestand des Art. 3 lit. d UWG erfüllt, während dies für "WMC" in Alleinstellung und für "WMC-Schaffhausen" nicht zutreffe.

D.
Beide Parteien haben gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen Beschwerde in Zivilsachen eingereicht.
D.a Die Klägerin stellt mit Beschwerde vom 8. November 2007 (Verfahren 4A 469/2007) folgende Anträge:
1. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 28. September 2007 sei insoweit aufzuheben, als die Begehren der Beschwerdeführerin auf
a) Unterlassung der Verwendung der Buchstabenkombinationen "WMC" und "WMC-Schaffhausen" im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung des Geschäftsbetriebes der Beschwerdegegnerin (Teil des ursprünglichen Rechtsbegehrens Nr. 2a), und/oder
b) Unterlassung des Versehens bzw. Versehenlassens von Uhren mit der Buchstabenkombination "WMC" bzw. des Bewerbens oder Bewerbenlassens, der Inverkehrbringung und/oder des Inverkehrbringenlassens von Uhren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren mit dieser Buchstabenkombination (Teil des ursprünglichen Rechtsbegehrens Nr. 2b)
abgewiesen wurden.
2. Es sei der Beschwerdegegnerin zu verbieten,
a) im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebes, zumindest aber im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Uhren und mit Uhren zusammenhängenden Dienstleistungen die Buchstabenkombinationen "WMC" und "WMC-Schaffhausen" zu verwenden und/oder
b) Uhren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren mit der Buchstabenkombination "WMC" zu versehen, versehen zu lassen, zu bewerben, bewerben zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen..."
Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 2 und Art. 3 lit. e UWG mit Blick auf die Buchstabenkombination "WMC" unrichtig angewendet und ihr Rechtsbegehren im Blick auf die Buchstabenkombination "WMC-Schaffhausen" falsch ausgelegt.
D.b Die Beklagte stellt mit Beschwerde vom 9. November 2007 (Verfahren 4A 467/2007) die Anträge
"Es seien in Gutheissung der Beschwerde
- Dispositiv Ziffer 1 lit. a und dementsprechend auch Dispositiv Ziffer 1 lit. b des Urteils des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 28. September 2007 aufzuheben,
- und somit die Klage der Beschwerdegegnerin vom 29. Oktober 2004 vollumfänglich abzuweisen..."
Die Beklagte rügt, die Vorinstanz habe die Gesamtwirkung ausser Acht gelassen, indem sie die Verwendung der Bezeichnung "The WMC International Watch Group Switzerland" wegen des Zusatzes Switzerland als unlauter erachtet habe, und sie habe unzutreffend markenrechtliche Kriterien verwendet, wenn sie ihr die Verwendung der Bezeichnung "WMC International Watch Group" lauterkeitsrechtlich verbiete.
D.c In ihren Antworten schliessen die Parteien je auf Abweisung der Beschwerde der Gegenpartei. Das Obergericht schliesst auf Abweisung beider Beschwerden.
E.
Mit Verfügung vom 4. Dezember 2007 wurde der Beschwerde der Beklagten auf deren Gesuch die aufschiebende Wirkung gewährt.

Erwägungen:
1.
Die Beschwerden betreffen dieselben Parteien und richten sich gegen denselben Entscheid der Vorinstanz. Es rechtfertigt sich, die beiden Verfahren gemeinsam zu behandeln.
2.
Gegenstand des angefochtenen Urteils bildet eine Zivilstreitigkeit. Dagegen ist die Beschwerde in Zivilsachen zulässig (Art. 72 BGG). Die Vorinstanz hat kantonal letztinstanzlich (Art. 75 BGG) als einzige Instanz gemäss Art. 58 Abs. 3 MSchG (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG) über die Begehren der Klägerin abschliessend (Art. 90 BGG) entschieden.
3.
3.1 Nach Art. 42 Abs. 1 BGG haben Rechtsschriften die Begehren und deren Begründung zu enthalten (BGE 133 III 489 E. 3). Neue Begehren sind unzulässig (Art. 99 Abs. 2 BGG). Die Klägerin hält in ihren Begehren 2a und b daran fest, dass der Beklagten der Gebrauch des Zeichens "WMC" für Uhren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren - im geschäftlichen Verkehr für die Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs auch

"WMC-Schaffhausen" - zusätzlich zu verbieten sei. Insofern entsprechen ihre Begehren denjenigen, die sie vor Vorinstanz gestellt hatte. Die Ergänzung ihres Begehrens in lit. 2a durch den Zusatz "zumindest aber im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Uhren und mit Uhren zusammenhängenden Dienstleistungen" bedeutet eine Einschränkung und ist daher entgegen den in der Vernehmlassung des Obergerichts geäusserten Zweifeln zulässig.

3.2 Nach Art. 105 BGG legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Abs. 1). Es kann diese Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Abs. 2). Die Voraussetzungen für eine Sachverhaltsrüge nach Art. 97 Abs. 1 BGG und für eine Berichtigung des Sachverhalts von Amtes wegen nach Art. 105 Abs. 2 BGG stimmen im Wesentlichen überein. Soweit es um die Frage geht, ob der Sachverhalt willkürlich oder unter verfassungswidriger Verletzung einer kantonalen Verfahrensregel ermittelt worden ist, sind strenge Anforderungen an die Begründungspflicht der Beschwerde gerechtfertigt. Entsprechende Beanstandungen sind vergleichbar mit den in Art. 106 Abs. 2 BGG genannten Rügen. Demzufolge genügt es nicht, einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten. Vielmehr ist in der Beschwerdeschrift nach den erwähnten gesetzlichen Erfordernissen darzulegen, inwiefern diese Feststellungen willkürlich bzw. unter Verletzung einer (verfassungsrechtlichen) Verfahrensvorschrift zustande gekommen sind. Andernfalls können Vorbringen mit Bezug
auf einen Sachverhalt, der von den Feststellungen im angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 255).

Keine der Parteien rügt genügend, die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz seien willkürlich oder etwa in Verletzung von Verfahrensrechten zustande gekommen. Soweit sie Rügen im Sinne von Art. 95 ff. BGG auf einen Sachverhalt stützen, der von den Feststellungen der Vorinstanz abweicht, sind sie nicht zu hören.

3.3 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).

Die Vorinstanz hat die Akronyme "IWC" und "WMC" als markenrechtlich nicht verwechselbar qualifiziert, im Übrigen aber offen gelassen, ob die Klägerin der Beklagten gestützt auf Art. 13 MSchG den Gebrauch der umstrittenen Zeichen verbieten könnte; sie hat erkannt, dass der von der Klägerin beanstandete Gebrauch der Zeichen "WMC International Watch Group" und "The WMC International Watch Group Switzerland" durch die Beklagte im Geschäftsverkehr und auf Uhren sowie für Dienstleistungen in Zusammenhang mit Uhren dem Gebot der Lauterkeit im Wettbewerb widerspricht. Keine der Parteien stellt in Frage, dass markenrechtlich die beiden Zeichen "IWC" und "WMC" in Alleinstellung nicht verwechselbar seien, und beide Parteien rügen allein eine Verletzung der massgebenden Bestimmungen des UWG, während eine Verletzung der Normen des MSchG nicht geltend gemacht wird. Da die Normen des UWG im Verhältnis zum Markenschutz nicht subsidiär sind, sondern einen eigenständigen Anwendungsbereich haben (BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 358), besteht kein Anlass, den markenrechtlichen Schutzumfang von Amtes wegen zu prüfen.

4.

Nach 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. Die Generalklausel von Art. 2 UWG wird in den Art. 3 bis 8 UWG durch Spezialtatbestände konkretisiert. Aufgrund der Generalklausel ist zunächst zu beurteilen, ob überhaupt ein Verhalten vorliegt, das den Wettbewerb beeinflussen kann. Trifft dies zu, so ist im Sinne des Zweckartikels zu fragen, in welcher Weise das umstrittene Verhalten seiner Art nach die Lauterkeit oder Unverfälschtheit des Wettbewerbs beeinträchtigen könnte, damit den Zielen der Erhaltung der Geschäftsmoral und der Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs Rechnung getragen werden kann. Wird so die Art und Weise eines Verhaltens in Bezug gesetzt zur erwünschten Fairness der Wettbewerber und zum zweckmässigen Funktionieren des Wettbewerbs, ist zu prüfen, ob sich das Verhalten seiner Art nach einem der Sondertatbestände der Art.

3 bis 8 UWG zuordnen lässt (BGE 133 III 431 E. 4.3 S. 435).
4.1 Der Gebrauch von Kennzeichen zur Positionierung von Unternehmungen, Waren, Leistungen etc. im Markt beeinflusst den Wettbewerb, denn Kennzeichnungen sind objektiv geeignet, den Erfolg gewinnstrebiger Unternehmen im Kampf um Abnehmer zu verbessern und die Marktanteile zu vergrössern. Ein Wettbewerbsverhältnis zu den betroffenen Abnehmern, Anbietern oder Konkurrenten ist für die Verfälschung des Wettbewerbs durch unlauteres Handeln nicht vorausgesetzt (BGE 126 III 198 E. 2c S. 202; 120 II 76 E. 3a S. 78). Mit der irreführenden Verwendung von Kennzeichen kann die Transparenz der Marktverhältnisse beeinträchtigt werden, womit sowohl der erwünschte Leistungswettbewerb als auch das Ziel der Wahrheit und Klarheit des Marktauftritts beeinträchtigt werden (vgl. David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2005, S. 17). Täuschung und Irreführung sind insbesondere in den Art. 3 lit. a-g und lit. i-m UWG sowie in Art. 8 UWG für konkretere Tatbestände geregelt, ohne dass damit allerdings das in der Generalklausel von Art. 2 UWG ausdrücklich als unlauter bezeichnete täuschende Verhalten abschliessend umschrieben wäre (vgl. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], N. 43 zu
Art. 2 UWG).
Die Vorinstanz hat zwar zutreffend den Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG für einschlägig erachtet, wonach unlauter handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Die Klägerin bringt aber in ihrer Beschwerde zu Recht vor, dass die Ausbeutung des Rufes dem Verbot täuschenden oder irreführenden Verhaltens auch dann widerspricht, wenn keine Verwechslungen zu befürchten sind (unten E. 4.3). Insofern kommt auch Art. 3 lit. e UWG in Betracht, wonach unter anderem unlauter handelt, wer sich, seine Waren, Werke und Leistungen in anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken oder Leistungen vergleicht.
4.2 Unter den bisweilen als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird. Die Gefahr der Verwechslung kann entstehen, wenn die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. Eine direkte warenbezogene Verwechselbarkeit ist aber nicht erforderlich. Sie kann auch bloss eine mittelbare oder indirekte sein, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird, die verwechselbar gekennzeichneten oder ausgestatteten Waren stammten aus Betrieben, die wirtschaftlich eng verbunden seien (BGE 116 II 365 E. 3a S. 368; 128 III 146 E. 2a S.148 f.; 127 III 160 E. 2a S. 165 f., je mit Hinweisen). Die Gefahr der Verwechslung mit ähnlich gekennzeichneten Produkten ist anhand der tatsächlichen Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände in Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen (vgl. BGE 116 II 365 E. 3a und 4a; Urteil 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4, publ. in sic! 3/2005, S. 221). Das
Risiko von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden (Urteil 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.1, publ. in sic! 5/2007, S. 374; BGE 126 III 315 E. 6b/bb S. 320; 122 III 382 E. 3a S. 387, je mit Hinweisen). Der Bestand eines prioritätsälteren Zeichens, das sich aufgrund seiner Bekanntheit im Verkehr durchgesetzt hat, rechtfertigt es, dem jüngeren Wettbewerber Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung seines Zeichens aufzuerlegen, um Verwechslungen zu vermeiden (Urteil 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.2.1, publ. in sic! 4/2007, S. 287; BGE 128 III 353 E. 4.3.2 S. 364; 125 III 91 E. 3c S. 93; 116 II 614 E. 5d S. 619).
4.3 Nach der Lehre gelten die Rufausbeutung oder die Anlehnung an Leistungen Dritter auch unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter (vgl. Hilti, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, SIWR Bd. III/2, 2. Aufl., Basel 2005, S. 127 f., Baudenbacher, a.a.O., N. 234 ff. zu Art. 2 UWG; von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 998 f., S. 205; Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, UWG, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 5.47 ff., S. 77 ff.). Rufausbeutung durch bezugnehmende Werbung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt werden, dass das Image der Ware auf die eigenen Angebote transferiert wird (Baudenbacher, a.a.O., N. 82 zu Art. 3 lit. e UWG). In der Rechtsprechung wurde insbesondere die Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke auch unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts ”Ersatz für” oder ”gleich gut wie” vermittelt (BGE 126 III 315 E. 6b/aa S. 320 unter Hinweis auf Art. 3 lit. d UWG). Zur Verhinderung der Ausnützung berühmter Marken schreibt sodann
Art. 15 MSchG einen erweiterten Schutzbereich vor; die Ausbeutung des Rufs berühmter Marken widerspricht

dem Gebot der Lauterkeit im Wettbewerb (vgl. Marbach, Markenrecht, SIWR Bd. III, S. 213; David, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel/Genf/München 1999, N. 1 zu Art. 15 MSchG; Willi, MSchG, Markenschutzgesetz, N. 4 zu Art. 15 MSchG; vgl. auch BGE 130 III 748).
4.4 Das Zeichen "IWC" ist für Uhren der Luxusklasse in der Schweiz seit langem bekannt und im Verkehr durchgesetzt, wie die Vorinstanz zutreffend als notorisch feststellt und die Beklagte nicht bestreitet. Dies gilt ebenso für die ausgeschriebene Unternehmensbezeichnung "International Watch Co.", die in der Schweiz seit langem für die von der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin in Schaffhausen hergestellten Qualitätsuhren bekannt ist. Die seit dem 17. September 2001 in Schaffhausen domizilierte Beklagte bietet nach den Feststellungen der Vorinstanz Qualitätsprodukte für die Werbung an, unter anderem Uhren mit dem - als Marke geschützten - Zeichen "WMC". In ihren Werbeschreiben verwendet die Beklagte unter anderem die Bezeichnungen "WMC International Watch Group" (mit dem Zusatz "Fabrikation feiner Markenuhren") und "The WMC International Watch Group Switzerland".
5.
Die Vorinstanz hat der Beklagten im angefochtenen Urteil untersagt, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs die Bezeichnung "WMC International Watch Group" oder "The WMC International Watch Group Switzerland" zu verwenden und/oder Uhren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren mit den Bezeichnungen "WMC International Watch Group" oder "The WMC International Watch Group Switzerland" zu versehen, versehen zu lassen, zu bewerben, bewerben zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen. Die Beklagte rügt in ihrer Beschwerde, die Vorinstanz habe damit das Gebot der Lauterkeit im Wettbewerb im Sinne von Art. 2 und 3 UWG zu weit ausgedehnt.
5.1 Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urteil zunächst die Verwendung der Bezeichnung "The WMC International Watch Group Switzerland" als an sich irreführend im Sinne von Art. 3 lit. b UWG erachtet, weil sie den unwahren Eindruck vermittle, die Firmengruppe, der die Beklagte angehört, werde von der Schweiz aus kontrolliert. Sie hat sodann die Bezeichnung "WMC International Watch Group" im Gesamteindruck als verwechselbar mit "IWC International Watch Co." der Klägerin beurteilt. In diesem Zusammenhang hat sie festgestellt, dass die Beklagte in ihren Werbeschreiben nicht nur der Bezeichnung "WMC International Watch Group" den Slogan "Fabrikation feiner Markenuhren" beifüge, sondern auf ihrer Website (www.wmclogo.com) auch in der aktuellen Version den Hinweis verbreite, dass die WMC-Uhren mit dem UoSoI-Quality Award ausgezeichnet worden seien - eine Auszeichnung, die in der Uhrenbranche nicht bekannt sei. Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass die Beklagte unter Berücksichtigung der weiteren Umstände den Anschein der Nähe zu qualitativ hochstehenden Uhren erwecke, die aufgrund der Ähnlichkeit mit der Bezeichnung "IWC International Watch Co.", insbesondere aber auch wegen des gleichen Firmensitzes Schaffhausen, zumindest eine
mittelbare - effektiv nicht bestehende - Verbindung mit der Klägerin bzw. deren Zweigniederlassung in Schaffhausen und deren Produkte nahelege. Da das Akronym "IWC" und die Firmenbezeichnung "International Watch Co." aber seit langem für die Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerin und ihre Qualitätsuhren bekannt seien, schaffe die Beklagte mit der Verwendung dieser Bezeichnung die Gefahr der Verwechslung und ihr Verhalten erfülle damit den Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG. Ob auch die Bezeichnung "The WMC International Watch Group Switzerland" unter dem Aspekt der Verwechslungsgefahr unlauter sei, liess das Obergericht mit der Begründung offen, diese Bezeichnung sei bereits als unlauter im Sinn von Art. 3 lit. b UWG erkannt worden.
5.2 Die Beklagte bestreitet zunächst, dass die Bezeichnung "The WMC International Watch Group Switzerland" irreführend im Sinn von Art. 3 lit. b UWG sei. Ob diese Qualifizierung durch die Vorinstanz einer Überprüfung standhält, ist allerdings unerheblich, wenn die Verwendung der Bezeichnung durch die Beklagte - wie diejenige der Bezeichnung "WMC International Watch Group" - (auch) den Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG erfüllt. Das trifft entgegen dem in der Beschwerde vertretenen Standpunkt zu. Zu beachten ist zunächst, dass die Erwägungen der Vorinstanz zur Verwechslungsgefahr der Bezeichnung "WMC International Watch Group" mit den Zeichen der Klägerin ebenso für "The WMC International Watch Group Switzerland" gelten, da sich die beiden von der Beklagten verwendeten Bezeichnungen hinsichtlich der zu beurteilende Frage nicht wesentlich unterscheiden; davon geht im Übrigen auch die Beklagte in ihrer Beschwerde aus. Die Vorinstanz hat zutreffend beachtet, dass die Verwechselbarkeit von Zeichen als solche nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht nach denselben Kriterien zu beurteilen ist (zur Publikation bestimmtes Urteil 4A 221/2007 vom 20. November 2007 E. 4.2.3 mit Verweisen). Es ist daher
entgegen der Ansicht der Beklagten nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Gefahr der Verwechslung

von "WMC International Watch Group" (und damit auch "The WMC International Watch Group Switzerland") einerseits und "IWC International Watch Co." anderseits in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit nach denselben Kriterien beurteilt hat, wie dies für Zeichen gelten würde, die als Marken geschützt sind. Die Vorinstanz hat insofern auch durchaus zutreffend den Gesamteindruck der Bezeichnungen als massgebend erachtet und überdies spezifisch lauterkeitsrechtlich die Umstände berücksichtigt, unter denen die Beklagte die umstrittene Bezeichnung verwendet. Dass in Lehre und Rechtsprechung beispielhaft noch andere Umstände erwähnt werden, welche für die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr bedeutsam sein können, spricht nicht gegen die Erheblichkeit der von der Vorinstanz berücksichtigten Sachverhaltselemente. Wenn die Beklagte im Übrigen hervorhebt, dass die Klägerin ausschliesslich teure bis sehr teure Uhren für eine exklusive Kundschaft verkauft, die nur in Juweliergeschäften und Bijouterien erhältlich sind, während sie selbst billige Massenartikel vertreibt, die als Werbegeschenke für die Kunden ihrer Abnehmer bestimmt sind, so
weist sie selbst auf den Unterschied im Prestige der entsprechenden Produkte hin. Da sie nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil ihre Massenartikel als Qualitätswaren anpreist und gar auf eine für Uhren unbekannte Auszeichnung hinweist, sucht sie durch die Verwendung ähnlicher Bezeichnungen eine gedankliche Verbindung zu der von der Klägerin unter dem bekannten Zeichen "IWC" angebotenen Uhren herzustellen. Die Vorinstanz weist zutreffend darauf hin, dass die von der Beklagten verwendeten Zeichen insbesondere auch wegen dieses Marktauftritts geeignet sind, den Eindruck einer wirtschaftlichen Beziehung der Beklagten zur Klägerin zu erwecken. Der Beklagten kann jedenfalls nicht gefolgt werden, wenn sie die Ansicht vertritt, eine Überschneidung der von ihr angesprochenen Verkehrskreise mit denjenigen der Klägerin sei ausgeschlossen, wenn sie sich an Unternehmen, die Klägerin dagegen an vermögende Privatkunden richte. Vielmehr ist naheliegend, dass die in den angesprochenen Unternehmungen zuständigen Personen das bekannte Zeichen IWC kennen. Die Vorinstanz hat die (indirekte) Verwechslungsgefahr der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung "WMC International Watch Group" (und damit auch der Bezeichnung "The WMC International
Watch Group Switzerland") mit dem Zeichen "IWC International Watch Co." der Klägerin zutreffend bejaht. Das von der Vorinstanz erlassene Verbot der Verwendung dieser Bezeichnungen für den Geschäftsbetrieb der Beklagten und für Uhren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren ist bundesrechtskonform. Die Beschwerde der Beklagten ist abzuweisen.

6.

Die Klägerin beantragt in ihrer Beschwerde, der Beklagten sei zusätzlich zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs (zumindest aber im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Uhren und mit Uhren zusammenhängenden Dienstleistungen) die Bezeichnungen "WMC" und "WMC-Schaffhausen" zu gebrauchen sowie die Buchstabenkombination "WMC" für Uhren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren zu verwenden.

6.1 Die Vorinstanz hat den Gebrauch der Bezeichnungen "WMC" und "WMC-Schaffhausen" durch die Beklagte als lauter erachtet in der Erwägung, die Akronyme "IWC" und "WMC" seien weder visuell noch phonetisch verwechselbar. Zur Bezeichnung "WMC-Schaffhausen" wird im angefochtenen Urteil festgestellt, die Klägerin verwende ihr Zeichen "IWC SCHAFFHAUSEN" einerseits zur Kennzeichnung eines Teils ihrer Uhren und anderseits als Bestandteil ihres Namens und als Geschäftsbezeichnung ihrer Zweigniederlassung in Schaffhausen. Da die Klägerin jedoch nur das Begehren stelle, es sei der Beklagten die Verwendung der Bezeichnung "WMC-Schaffhausen" im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebes zu verbieten, nicht aber im Zusammenhang mit Uhren oder Dienstleistungen mit Uhren, geht es ihr nach den Erwägungen der Vorinstanz nicht um die isolierte Wirkung dieser Bezeichnung in einer "uhrenorientierten Umgebung und damit auch nicht um den unmittelbaren Vergleich des Erscheinungsbilds der von den Parteien hergestellten bzw. vertriebenen Uhren". Im Übrigen erachtete die Vorinstanz als fraglich, ob durch den geografischen Zusatz "Schaffhausen" der massgebliche Bestandteil "WMC" so abgeschwächt werde, dass eine Verwechslungsgefahr
entstehen könne. Da es aber der Klägerin, wie sich aus deren Rechtsbegehren ergebe, nicht konkret um Uhren oder damit zusammenhängende Dienstleistungen gehe, könne die "assoziativ allenfalls speziell aus einem solchen Umfeld abzuleitende Gefahr einer Verwechslung zwischen den Geschäftsbetrieben der Klägerin und der Beklagten jedenfalls ausgeschlossen werden".

6.2 Die Klägerin rügt in ihrer Beschwerde zu Recht, dass die Vorinstanz die Lauterkeit des Marktauftritts der Beklagten allein unter dem Gesichtspunkt der eigentlichen Verwechslungsgefahr geprüft und die behauptete Rufausbeutung unberücksichtigt gelassen hat. Auch wenn die Akronyme "IWC" und "WMC" in Alleinstellung selbst für die gleichen Waren nicht verwechselbar sein mögen, wie die Vorinstanz schloss und keine der

Parteien bestreitet, so sind sie sich jedenfalls hinreichend ähnlich, um mindestens Assoziationen zu wecken. Denn sie bestehen beide aus drei Buchstaben, wobei zwar nur der letzte identisch ist, die Buchstabenfolge jedoch optisch kaum auseinander zu halten ist, wenn die beiden Zeichen in Grossbuchstaben erscheinen. Denn das grosse W und das grosse M sind sich mindestens bei oberflächlicher Betrachtung höchst ähnlich, sodass optisch ein Unterschied zwischen "WMC" und "MWC" - das dem klägerischen Akronym "IWC" in den letzten beiden Buchstaben entsprechen würde - kaum auszumachen ist. Die Beklagte verwendet aber nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid das Zeichen "WMC" in einer Weise, die nicht anders denn als Anlehnung an das bekannte Zeichen der Klägerin und ihre Luxusuhren gedeutet werden kann und objektiv
geeignet ist, bei den Adressaten einen gedanklichen Zusammenhang zu den qualitativ hochstehenden Luxusgütern der Klägerin herzustellen. So hat die Vorinstanz wie erwähnt festgestellt, dass die Beklagte in ihren Werbeschreiben nicht nur der Bezeichnung "WMC International Watch Group" den Slogan "Fabrikation feiner Markenuhren" beifügt, sondern auf ihrer Website (www.wmclogo.com) auch in der aktuellen Version den Hinweis verbreite, dass die WMC-Uhren mit dem UoSoI-Quality Award ausgezeichnet worden seien - eine Auszeichnung, die in der Uhrenbranche nicht bekannt sei. Die Vorinstanz hat in anderem Zusammenhang zutreffend festgestellt, dass insbesondere auch wegen des gleichen Firmensitzes Schaffhausen eine effektiv nicht bestehende Verbindung mit der Klägerin bzw. deren Zweigniederlassung in Schaffhausen und deren Produkten nahegelegt wird. Die Vorinstanz hat jedoch ausser Betracht gelassen, dass es einer eigentlichen Verwechslungsgefahr zwischen den von der Beklagten verwendeten Zeichen "WMC" und "WMC-Schaffhausen" mit dem bekannten Zeichen "IWC" bzw. "IWC-Schaffhausen" der Klägerin nicht bedarf. Unlauter ist vielmehr auch ein Werbeauftritt, mit dem das Image eines bekannten Produkts auf die eigenen Leistungen übertragen wird.
6.3 Die Beklagte lehnt ihre im Vergleich zu den Produkten der Klägerin qualitativ minderwertigen Uhren, die sie selbst als Massenartikel bezeichnet und zur Beschenkung von Kunden an Unternehmen verkauft, an die Luxusgüter der Klägerin an, indem sie die optisch sehr ähnlichen Bezeichnungen "WMC" und "WMC-Schaffhausen" verwendet. Sie handelt unlauter, weil sie mit diesem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf der unter dem Zeichen "IWC" bekannten Uhren der Klägerin auf ihre eigenen Waren überträgt, indem sie Gedankenassoziationen zu den von der Klägerin vertriebenen Luxus- und Prestige-Uhren weckt. Die Vorinstanz hat die Verwendung der Kürzel "WMC" und "WMC-Schaffhausen" durch die Beklagte zu Unrecht als lauter erachtet. Daran ändert nichts, dass die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren nach Ansicht der Vorinstanz inkonsequent bzw. zu weit formuliert hat, indem sie beantragte, der Beklagten im Geschäftsverkehr zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs die Verwendung der Zeichen "WMC" und "WMC-Schaffhausen" generell zu verbieten. Begehren auf Unterlassung, die sich bei der materiellen Beurteilung als an sich begründet, aber als zu umfassend formuliert erweisen, sind vielmehr im Urteil auf das zulässige Mass einzuschränken (BGE 131 III
70 E. 3.6 S. 76; 107 II 82 E. 2b S. 87; vgl. auch Urteil 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 13, publ. in sic! 3/2005, S. 221). Da der Werbeauftritt der Beklagten den guten Ruf der Klägerin nur insoweit auf eigene Produkte transferiert, als die Beklagte Uhren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren anbietet, wie auch die Klägerin anerkennt, erscheint die Einschränkung des Unterlassungsgebotes gerechtfertigt, welche die Klägerin in ihrem Rechtsbegehren vorgenommen hat. Die Beschwerde der Klägerin ist begründet.
7.
Die Beschwerde der Beklagten ist abzuweisen. Die Beschwerde der Klägerin ist gutzuheissen und der Beklagten ist zusätzlich zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Uhren und mit Uhren zusammenhängenden Dienstleistungen die Buchstabenkombination "WMC" und "WMC-Schaffhausen" zu verwenden und/oder Uhren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren mit der Buchstabenkombination "WMC" zu versehen, versehen zu lassen, zu bewerben, bewerben zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten beider Beschwerden der Beklagten zu auferlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Diese hat der Klägerin überdies die Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu ersetzen (Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerden der Beklagten (4A 467/2007) und der Klägerin (4A 469/2007) werden gemeinsam behandelt.

2.
Die Beschwerde der Beklagten wird abgewiesen.
3.
Die Beschwerde der Klägerin wird gutgeheissen und Dispositiv-Ziffer 1a und Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Urteils werden aufgehoben. Ziffer 1a des Urteils des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 28. September 2007 wird wie folgt neu gefasst:
"1.-a) Die Klage der Klägerin 1 wird teilweise gutgeheissen und der Beklagten wird untersagt, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs die Bezeichnungen "WMC International Watch Group" oder "The WMC International Watch Group Switzerland" sowie im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Uhren und mit Uhren zusammenhängenden Dienstleistungen die Buchstabenkombination "WMC" und "WMC-Schaffhausen" zu verwenden. Ausserdem wird der Beklagten untersagt, Uhren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Uhren mit den Bezeichnungen "WMC International Watch Group" oder "The WMC International Watch Group Switzerland" oder "WMC" zu versehen, versehen zu lassen, zu bewerben, bewerben zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen."
4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.
5.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 13'000.– wird der Beklagten auferlegt.
6.
Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 15'000.– zu entschädigen.
7.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Schaffhausen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Februar 2008
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Corboz Hürlimann