«AZA 3»
4C.354/1999/rnd

I. Z I V I L A B T E I L U N G
****

12. Januar 2000

Es wirken mit: Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident, Leu, Corboz, Klett, Nyffeler und Gerichtsschreiber Huguenin.

———

In Sachen

1. Chanel S.A. Genève, Rue du Marché 40, 1204 Genève, 2. Chanel S.A., Burgstrasse 28, 8750 Glarus, Klägerinnen und Berufungsklägerinnen, vertreten durch Rechtsanwälte Urs Rohner und Christoph Gasser, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,

gegen

Impo Import Parfümerien AG, c/o Usego Hofer Curti AG, Dr. Roberto Fröhlich, Rechtsdienst, Industriestrasse 25, 8604 Volketswil, Beklagte und Berufungsbeklagte,

betreffend
Markenrecht,
hat sich ergeben:

A.- Die Chanel S.A. Genève mit Sitz in Genf (Klägerin 1) ist schweizerische Alleinvertreterin für die Produkte des Chanel-Konzerns und als solche berechtigt, Verletzungen der international hinterlegten Wort- und Bildmarken CHANEL sowie CHANEL-Doppel-C zu verfolgen. Die Chanel S.A. mit Sitz in Glarus (Klägerin 2) ist Inhaberin der schweizerischen Wortmarke CHANEL. Die Klägerin 1 vermarktet die Chanel-Kosmetika über ein selektives Vertriebssystem.

Die Impo Import Parfümerien AG mit Sitz in Volketswil (Beklagte) ist eine Discounterin, die Chanel-Kosmetika und Parfümeriewaren anderer Hersteller auf dem Parallelmarkt erwirbt und diese zu günstigen Preisen in Parfümerieläden in der Schweiz anbietet.

Im Februar und März 1997 liess die Beklagte zweimal das gleiche ganzseitige Inserat in der Basler Zeitung veröffentlichen, mit dem sie ihr Chanel-Sortiment als besonders günstig anpries. Die Beklagte übernahm in diesen Inseraten wesentliche gestalterische Elemente einer Reklame, welche die Klägerinnen in der Zeit vom 21. Januar bis 27. Februar 1997 mehrmals in der Basler Zeitung hatten erscheinen lassen. Die Beklagte übernahm von den früheren Inseraten der Klägerinnen die Überschrift CHANEL in fetten Buchstaben und das im Zentrum stehende viereckige Bildelement, wobei sie Anordnung und Auswahl der abgebildeten, mit den Chanel-Marken versehenen Parfümerie-Produkte lediglich geringfügig variierte. Dagegen unterschied sich das Inserat der Beklagten von jenem der Klägerinnen vor allem durch den am rechten Rand quer zum übrigen Text und in grossen Buchstaben gedruckten Hinweis IMPORT PARFUMERIE und der Skizze eines Frauengesichtes in der linken oberen Ecke.

Auf Gesuch der Klägerinnen um Erlass vorsorglicher Massnahmen wurde der Beklagten mit Verfügung des Einzelrichters des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 2. Juni 1997 bis zum Entscheid im ordentlichen Prozess verboten, das erwähnte Inserat zu Werbezwecken zu benutzen.

B.- Mit ihrer am 3. Juli 1997 beim Handelsgericht des Kantons Zürich eingereichten Klage stellten die Klägerinnen folgende Rechtsbegehren:

”1. Es sei festzustellen, dass die Publikation der Inserate vom 28. Februar 1997 und vom 1./2. März 1997 ... durch die Beklagte die von den Klägerinnen vertretenen Markenrechte verletzt und unlauteren Wettbewerb zum Nachteil der Klägerinnen darstellt.

2. Der Beklagten sei zu verbieten, zu Werbezwecken

1. ihr Inserat vom 28. Februar 1997 und 1./2. März 1977 ... zu benutzen,

2. Markenwaren der Klägerinnen in Alleinstellung abzubilden, eventuell: Markenwaren der Klägerinnen in Alleinstellung ohne Bezug auf das eigene Gesamtsortiment abzubilden.

3. Markenwaren der Klägerinnen mit typographischer Hervorhebung der Marke und Firma CHANEL, namentlich durch Verwendung einer grösseren Schrift, einer fett gedruckten oder unterstrichenen Schrift, einer Kursivschrift oder einer Schraffierung, abzubilden,

eventuell: Markenwaren der Klägerinnen in Alleinstellung unter typographischer Hervorhebung der Marke und Firma CHANEL, namentlich durch Verwendung einer grösseren Schrift, einer fett gedruckten oder unterstrichenen Schrift, einer Kursivschrift oder einer Schraffierung, abzubilden,

4. die Marke und Firma CHANEL in der Überschrift unter typographischer Hervorhebung, namentlich durch Verwendung einer grösseren Schrift, einer Kursivschrift, einer fett gedruckten oder unterstrichenen Schrift oder einer Schraffierung zu verwenden,

eventuell: die Marke und Firma CHANEL in Alleinstellung in der Überschrift unter typographischer Hervorhebung, namentlich durch Verwendung

einer grösseren Schrift, einer Kursivschrift, einer fett gedruckten oder unterstrichenen Schrift oder einer Schraffierung zu verwenden, ...”

Mit Urteil vom 8. Juli 1999 verbot das Handelsgericht der Beklagten, ihr Inserat vom 28. Februar 1997 und 1./2. März 1997 zu benutzen, dies unter der Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Falle der Zuwiderhandlung. Auf das Rechtsbegehren Ziffer 1 trat das Handelsgericht nicht ein und die Rechtsbegehren Ziffer 2.2, 3. und 4. wies es ab. Zur Begründung des Verbotes führte das Handelsgericht aus, die Reklame der Beklagten sei unlauter, weil sie beabsichtigt habe, in der Gesamtwirkung möglichst nahe an das klägerische Werbekonzept heranzukommen, um unmittelbar von diesem profitieren zu können.

Die Klägerinnen haben gemeinsam Berufung eingelegt. Sie machen eine Verletzung von Art. 13 Abs. 2 lit. e sowie Art. 15 Abs. 1 MSchG geltend und stellen neben dem Antrag, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben, soweit damit ihre Rechtsbegehren abgewiesen worden sind (Antrag Ziffer 1), folgende Anträge:

"2. Den Berufungsbeklagten und Beklagten (nachfolgend "Berufungsbeklagte") sei zu verbieten, zu Werbezwecken
1. Markenwaren der Berufungsklägerinnen in Alleinstellung abzubilden;
eventuell:
Markenwaren der Berufungsklägerinnen in Alleinstellung ohne Bezug auf das eigene Gesamtsortiment abzubilden;

2. Markenwaren der Berufungsklägerinnen mit typographischer Hervorhebung der Marke "CHANEL", namentlich durch Verwendung einer grösseren oder einer fett gedruckten Schrift, abzubilden;
eventuell:
Markenwaren der Berufungsklägerinnen in Alleinstellung unter typographischer Hervorhebung der Marke "CHANEL", namentlich durch Verwendung einer grösseren oder einer fett gedruckten Schrift, abzubilden;

3. die Marke "CHANEL" in der Überschrift von Inseraten unter typographischer Hervorhebung namentlich durch Verwendung einer grösseren oder einer fett gedruckten Schrift, zu verwenden;
eventuell:
die Marke "CHANEL" in Alleinstellung in der Überschrift von Inseraten unter typographischer Hervorhebung, namentlich durch Verwendung einer grösseren oder einer fett gedruckten Schrift, zu verwenden;..."

Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit auf diese einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Wird das Markenrecht verletzt oder gefährdet, kann vom Richter verlangt werden, dass er die drohende Verletzung verbiete (Art. 55 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [MSchG]; SR 232.11). Am Erlass eines Verbotes muss auch im Berufungsverfahren vor Bundesgericht ein schützenswertes Interesse bestehen, was indes der Fall ist, wenn die Gefahr der Wiederholung der Markenrechtsverletzung besteht. Eine solche Gefahr ist in der Regel anzunehmen, wenn die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens von der Gegenseite bestritten wird (BGE 102 II 122 E. 1 S. 124 f.; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, N. 16 zu Art. 55 MSchG).

Die Vorinstanz hat der Beklagten in Gutheissung des damaligen Klagebegehrens Ziffer 2.1. verboten, das Inserat vom 28. Februar 1997 und vom 1./2. März 1997 zu benutzen. Seitens der Beklagten ist dieses Urteil weder selbständig noch unselbständig, das heisst mit Anschlussberufung, weiter gezogen worden. Seitens der Klägerinnen ist es dagegen mit der vorliegenden Berufung angefochten worden. Die Klägerinnen haben zwar

das Feststellungsbegehren fallen gelassen, dagegen am umfassend formulierten Unterlassungsbegehren festgehalten, soweit sie es auf Markenrecht stützen. Damit wollen die Klägerinnen der Beklagten verbieten lassen, für die mit CHANELMarken gekennzeichneten Waren auf bestimmte Weise zu werben. Mit ihrem Antrag auf Abweisung der Berufung widersetzt sich die Beklagte diesem Begehren. Aus der Begründung der Berufungsantwort geht zudem hervor, dass sie die von den Klägerinnen beanstandete Art der Werbung nicht als gegen Markenrecht verstossend betrachtet, somit deren Widerrechtlichkeit bestreitet. Unter diesen Umständen besteht gemäss der zitierten Rechtsprechung nach wie vor ein schutzwürdiges Interesse der Klägerinnen am Erlass eines Verbotes im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG.

2.- Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Die primäre Aufgabe der Marke liegt einerseits positiv in der Kennzeichnung, der Individualisierung des Angebots eines Unternehmens und anderseits negativ in der Abgrenzung gegenüber Konkurrenzprodukten. Daneben kann der Marke auch Herkunftsfunktion zukommen (Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, S. 3 f.; David, a.a.O., N. 3 zu Art. 1 MSchG). Die Marke garantiert in der Regel keine bestimmte Qualität der damit gekennzeichneten Ware und namentlich keine Eigenschaften, die sich nicht aus der Marke selbst ergeben. Es bleibt dem Markeninhaber vorbehalten zu entscheiden, welche Erwartungen er in die Qualität der Marken-Produkte wecken und erfüllen will; zur Qualitätssicherung ist das Markenrecht grundsätzlich nicht geeignet (David, a.a.O., N. 4 zu Art. 1 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 5). Die Marke kann zwar für weitere Funktionen gebraucht werden, namentlich für Werbe-, Profilierungs- und Kommunikationszwecke; derartige wirtschaftliche Funktionen sind jedoch nur akzessorisch geschützt; ein selbständiger markenrechtlicher
Schutz besteht insoweit nicht (BGE 122 III 469 E. 5f S. 479; Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 19; Marbach, a.a.O., S. 5 f.; vgl. auch David, a.a.O., N. 7 zu Art. 1 MSchG). Ausnahmsweise hat die Marke auch Qualitätsfunktion. Das ist der Fall bei der Garantiemarke (Art. 21 MSchG). Einen erweiterten Schutz geniesst schliesslich die berühmte Marke. Der Inhaber einer solchen Marke kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Im vorliegenden Verfahren ist unbestritten, dass es sich bei den im Sachverhalt (vorn lit. A) erwähnten CHANEL-Marken um berühmte Marken im Sinne dieser Bestimmung handelt.

a) Das Markenrecht bietet nicht nur Schutz gegen den markenmässigen, sondern gegen jeden kennzeichnungsmässigen Gebrauch der Marke im Geschäftsverkehr (BGE 120 II 144 E. 2b S. 148 mit Zitaten; David, a.a.O., N. 22 zu Art. 13 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 196 und S. 201 f.). Neben dem Recht zur Abwehr unerwünschter Einwirkungen verleiht das Gesetz dem Markeninhaber zudem das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu verwenden und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Er kann anderen namentlich verbieten, ein mit seiner Marke identisches Zeichen in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG).

Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Die Klägerinnen wenden sich nicht gegen den Gebrauch von im Sinne von Art. 3 MSchG relativ vom Markenschutz ausgeschlossenen Zeichen durch die Beklagte. Sie bestreiten nicht, dass ihre Marken von der Beklagten zur Kennzeichnung von Waren bzw. zur Werbung für Waren benutzt wurden, die als Originalmarkenwaren diese Kennzeichnung verdienen. Die CHANEL-Marken wurden durch die Zeitungs-Inserate der Beklagten in ihrer eigentlichen markenrechtlichen Funktion nicht beeinträchtigt, denn es bestand weder die Gefahr der Verwechslung mit Konkurrenzprodukten noch wurde über die Herstellerin der Ware getäuscht. Die Klägerinnen machen vielmehr geltend, dass die Beklagte mit den Inseraten dem Ruf und dem Bild geschadet habe, das sie mit den CHANEL-Marken beim Publikum geschaffen hätten und aufrecht erhielten. Sie berufen sich denn auch auf Art. 15 Abs. 1 MSchG, wonach der Inhaber einer berühmten Marke anderen deren Gebrauch verbieten kann, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt. Die Klägerinnen behaupten, die Werbung der Beklagten, so wie sie mit den Rechtsbegehren unter Ziffer 2 umschrieben wird, beeinträchtige den Ruf der
CHANEL-Marken und beute diesen aus.

b) Die Beklagte bietet CHANEL-Produkte an, die im Ausland oder eventuell Inland rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind. Gemäss dem Grundsatz der - internationalen (BGE 122 III 469 E. 3 - 5) - Erschöpfung des Markenrechts können sich die Markeninhaberinnen der Vermarktung ihrer Markenwaren durch die Beklagte in der Schweiz grundsätzlich nicht widersetzen und ihr nicht vorschreiben, wie sie diese Waren zu vertreiben und welche Werbemassnahmen sie zu treffen hat (Marbach, a.a.O., S. 202; David, a.a.O., N. 16 zu Art. 13 MSchG). Die Erschöpfung bedeutet indes nicht, dass das Markenrecht als Ganzes, die Rechtsposition des Markeninhabers als solche mit dem Inverkehrbringen der mit der Marke gekennzeichneten Ware untergeht. Erschöpft ist lediglich die konkrete Verwendung der Marke auf der in Verkehr gesetzten Ware, während andere markenrechtliche Nutzungsbefugnisse von der Erschöpfung nicht berührt werden (Marbach, a.a.O., S. 203). Die dem Wiederverkäufer durch den Erwerb der Markenware zustehende Befugnis zur Verwendung der Marke geht daher grundsätzlich nicht über das hinaus, was für den Vertrieb der Ware erforderlich ist. Soweit die Verwendung der Marke aber der rechtmässigen Ausübung der Eigentümerbefugnisse über die Ware selbst dient, kann sie vom Markeninhaber angesichts der primären und rechtlich geschützten Funktion der Marke, seine Waren zu individualisieren und von denen anderer abzugrenzen, nicht verhindert werden. Der Markeninhaber, welcher die mit seiner Marke gekennzeichnete Ware in Verkehr gesetzt hat, kann dem Wiederverkäufer grundsätzlich keine bestimmte Vermarktung dieser Ware vorschreiben und hat die Veränderungen hinzunehmen, die sich daraus für den Ruf der Marke ergeben mögen.

c) Die Klägerinnen wollen der Beklagten gerichtlich verbieten lassen, bei der Reklame für die von dieser angebotenen Chanel-Produkte bestimmte gestalterische Mittel zu gebrauchen. Sie berufen sich auf die Lehrmeinung, wonach die Verwendung des Original-Schriftzuges in der Werbung ihnen als Markeninhaberinnen vorbehalten bleibe (Marbach, a.a.O, S. 203). Sie machen - ebenfalls unter Bezugnahme auf die Literatur - geltend, der Parallelimporteur müsse sich darauf beschränken, die angebotenen Markenprodukte in nüchternen Drucklettern aufzuführen, ohne darüber hinaus auch werbewirksame Schriftzüge und Logos zu verwenden; denn die Benutzung eines bekannten Schriftzuges oder Logos könne den Gedanken aufkommen lassen, der Benutzer sei ein Vertragshändler des Markenartikelfabrikanten (David, a.a.O., N. 24 zu Art. 13).

Diese Lehrmeinungen gehen davon aus, dass die Vortäuschung eines Vertragshändler-Verhältnisses in der Werbung primär gegen Markenrecht verstösst, das in dieser Hinsicht dem Lauterkeitsrecht vorgeht und es verdrängt. Dem kann nicht gefolgt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Ruf einer Marke, der auf einem bestimmten Vertriebssystem gründen soll, markenrechtlich nicht eigenständig geschützt (BGE 122 III 469 E. 5f S. 479). Entsprechend ist mit der Verwendung einer Marke zur Werbung für den Vertrieb der Original-Markenware auch keine Aussage über ein bestimmtes Vertriebssystem verbunden. Die Vortäuschung eines nicht bestehenden Vertragsverhältnisses zum Hersteller oder Markeninhaber kann allein unter wettbewerbs- und lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten relevant sein (BGE 116 II 471 E. 3a/bb S. 475; 114 II 91 E. 5b S. 104; 104 II 58 E. 4 S. 60 f.; 73 II 126 E. 8 S. 134; Streuli-Youssef, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band V/1, Lauterkeitsrecht, 2. Auflage, S. 89). Markenrecht ist insoweit nicht berührt und kann deshalb von der Vorinstanz auch nicht verletzt worden sein.

d) Der Markeninhaber kann verlangen, dass die werbemässige Verwendung der Marke durch den Wiederverkäufer auf die zum Verkauf angebotene Markenware beschränkt und bezogen bleibt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch ein generelles Verbot bestimmter gestalterischer Mittel bei der werbemässigen Verwendung der Marke weder erforderlich noch geeignet. Es hängt vielmehr vom Gesamteindruck einer bestimmten Reklame ab, ob ein hinreichender Bezug zum Angebot des Wiederverkäufers geschaffen wird, aus dem sich die Beschränkung der Verwendung der Marke auf die rechtmässig angebotene Markenware ergibt. Es mag zwar zutreffen, dass die von den Klägerinnen beanstandeten gestalterischen Mittel im Rahmen eines Zeitungsinserates eine über die zulässige Verwendung der Marke für das konkrete Warenangebot hinausgehende werbemässige Nutzung der Marke indizieren. Das von der Vorinstanz verbotene Zeitungsinserat lässt sich denn auch durch die von den Klägerinnen beanstandeten Gestaltungselemente charakterisieren, während in diesem Inserat gleichzeitig Elemente fehlen, aus denen sich die Beschränkung auf die von der Beklagten angebotenen CHANEL-Produkte hinreichend deutlich ergeben würden. Daraus lässt sich jedoch umgekehrt nicht allgemein folgern, dass

der Gebrauch der CHANEL-Marken im Fall der Verwendung der von den Klägerinnen beanstandeten gestalterischen Mittel stets über das zulässige Mass hinausginge. Die erforderliche klare Einschränkung der Werbung auf das konkrete Angebot der Beklagten an CHANEL-Produkten kann vielmehr auch bei Verwendung dieser Mittel (Marke in Alleinstellung, typographische Hervorhebung der Marke, Marke in der InserateÜberschrift) auf andere Weise hergestellt werden. Die Vorinstanz hat weder die Tragweite von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG verkannt noch Art. 15 Abs. 1 MSchG verletzt, wenn sie die von den Klägerinnen im Berufungsverfahren noch aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren abgewiesen hat.

3.- Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr den Klägerinnen unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 und 7 OG). Der nicht durch einen Anwalt vertretenen Beklagten, welcher im Zusammenhang mit der Einreichung der Berufungsantwort keine übermässigen Umtriebe entstanden sind, ist nach ständiger Praxis keine Parteientschädigung zuzusprechen (BGE 125 II 518 E. 5b S. 519 f.).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Juli 1999 bestätigt.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 10’000.– wird den Klägerinnen unter solidarischer Haftung auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

_____

Lausanne, 12. Januar 2000

Im Namen der I. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber: