Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.159/2005 /sza

Urteil vom 19. August 2005
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Nyffeler, Favre,
Gerichtsschreiber Arroyo.

Parteien
Stirling Group Limited,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Fürsprecher Pierre de Raemy,

gegen

Compagnie Cévenole Sàrl,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Eugen Marbach.

Gegenstand
Markenschutz,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 25. Februar 2005.

Sachverhalt:
A.
Die Stirling Group Ltd. (Klägerin und Berufungsklägerin) ist eine englische Gesellschaft mit Sitz in Altrincham, Cheshire (England). Sie bezweckt im Wesentlichen die Fabrikation und den Vertrieb von Kleidern. Sie ist Inhaberin der schweizerischen Wortmarke Nr. 520 073 VOODOO DOLLS, die namentlich für die Klassen 18 (Lederwaren aller Art, einschliesslich Taschen) und 25 (Kleider, Schuhe, Kopfbedeckungen) registriert ist.

Die Compagnie Cévénole S.à.r.l. (Beklagte und Berufungsbeklagte) ist eine französische Gesellschaft mit Sitz in La Fouillouse (Frankreich). Sie bezweckt den Grosshandel mit Kleidern und ist seit dem 28. März 1994 Inhaberin der internationalen Bildmarke Nr. 619 279 VOODOO, die für Taschen der Klasse 18 und Waren der Klasse 25 (Kleider, inklusive Stiefel, Schuhe etc.) eingetragen ist. Die Beklagte beansprucht ihre Bildmarke für mehrere Länder, insbesondere auch für die Schweiz.

Die Beklagte will mit ihrem VOODOO- Sortiment ein weibliches, sportliches Publikum im Alter von 25-35 Jahren ansprechen; sie verfolgt eine Nischenstrategie und liefert ausschliesslich an Boutiquen und vergleichbare Verkaufsstellen. Die Klägerin vertreibt dagegen ein sehr grosses Sortiment und beliefert grosse Warenhäuser. Die Parteien stehen europaweit in Auseinandersetzungen um die Marken VOODOO und VOODOO DOLLS. Sie diskutierten im Jahre 2003 eine Abgrenzungsvereinbarung, wobei es zu keinem Abschluss kam.

Am 24. Dezember 2003 liess die Klägerin der Beklagten eine Abmahnung zustellen. Darin wurde die Beklagte aufgefordert, entweder der Klägerin einen Gebrauch ihrer Bildmarke VOODOO in verschiedenen Ländern, namentlich der Schweiz, bis 1. Februar 2004 nachzuweisen oder die Löschung der Eintragungen in diesen Ländern zu veranlassen. Die Beklagte leistete dieser Aufforderung keine Folge.
B.

Am 24. Mai 2004 befasste die Klägerin das Handelsgericht des Kantons Bern mit dem Begehren, es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil der internationalen Bildmarke 619 279 VOODOO der Beklagten vollumfänglich nichtig sei. Im Laufe des Verfahrens ergänzte sie ihr Begehren durch den Eventualantrag, es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil der IR-Marke 619 279 für die in Klasse 18 beanspruchten Taschen (”sacs”) und für die in Klasse 25 beanspruchten Schuhe und Kopfbedeckungen nichtig sei. Die Klägerin behauptete, die Beklagte habe ihre Marke in der Schweiz - bis zur Abmahnung im Dezember 2003 - nicht gebraucht.
C.
Mit Urteil vom 25. Februar 2005 wies das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage ab. Das Gericht bejahte seine Zuständigkeit gestützt auf Art. 16 Ziff. 4 LugÜ in Verbindung mit Art. 109 Abs. 3 IPRG und die Legitimation der Klägerin gemäss Art. 52 MSchG. Das Gericht liess offen, ob die Klägerin den Nichtgebrauch der Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 3 MSchG glaubhaft gemacht hatte. Es gelangte aufgrund verschiedener Indizien zum Schluss, die Beklagte habe den Gebrauch ihrer Bildmarke VOODOO für die beanspruchten Waren in der Schweiz für die Zeit vor Ende 2003 nachgewiesen.
D.
Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 25. Februar 2005 sowohl staatsrechtliche Beschwerde als auch eidgenössische Berufung eingereicht. Mit Berufung stellt die Klägerin die Rechtsbegehren, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und festzustellen, dass der schweizerische Teil der IR-Marke Nr. 619 279 VOODOO (fig.) nichtig sei; eventualiter sei das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben und festzustellen, dass der schweizerische Teil der IR-Marke Nr. 629 279 VOODOO (fig.) hinsichtlich der in Klasse 18 beanspruchten Handtaschen (sacs) sowie der in Klasse 25 beanspruchten Stiefel (bottes) und Schuhe (souliers) nichtig sei. Die Klägerin rügt, das Handelsgericht habe den rechtserheblichen Gebrauch der Marke der Beklagten in der Schweiz vor dem 24. Dezember 2003 bundesrechtswidrig bejaht.

Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, eventualiter auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2 OG) oder im Hinblick auf den Tatbestand einer anwendbaren Sachnorm ergänzungsbedürftig sind (Art. 64 OG). Werden solche Ausnahmen geltend gemacht, so hat die Partei, welche den Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu machen (Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG; BGE 130 III 102 E. 2.2 S. 106 mit Hinweisen). Blosse Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung ist im Berufungsverfahren unzulässig (BGE 127 III 73 E. 6a).

Soweit die Klägerin unter Hinweis auf die Rügen, die sie gegen die Tatsachenwürdigung der Vorinstanz mit dem Rechtsmittel der staatsrechtlichen Beschwerde erhoben hat, vorbringt, es sei im vorliegenden Verfahren der Berufung davon auszugehen, dass die mit staatsrechtlicher Beschwerde als willkürlich gerügten Annahmen nicht zutreffen, kann ihr nicht gefolgt werden. Wenn ihre Rügen im zuerst durchgeführten Beschwerdeverfahren (Art. 57 Abs. 5 OG) begründet wären und sich erwiesen hätte, dass die Vorinstanz verfassungsmässige Rechte verletzt hätte, wäre der angefochtene Entscheid aufgehoben und das vorliegende Rechtsmittel gegenstandslos geworden. Da dies nicht zutrifft und die staatsrechtliche Beschwerde mit Urteil vom heutigen Tag abgewiesen wurde, sind gemäss Art. 43 Abs. 3 und Art. 63 Abs. 2 OG die verbindlichen Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz der Beurteilung zugrunde zu legen. Da der Klägerin obliegt aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz mit der rechtlichen Würdigung der verbindlich festgestellten Tatsachen Bundesrechtsnormen verletzt haben soll (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG), erscheint es fraglich, ob auf die Berufung überhaupt eingetreten werden kann. Sie ist jedenfalls unbegründet.
2.
Die Klägerin will mit ihrer Klage die Löschung der IR-Bildmarke 619 279 im Schweizerischen Markenregister mit der Begründung erreichen, die Beklagte habe diese Marke während der Frist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht gebraucht und den Gebrauch vor der Abmahnung vom 24. Dezember 2003 nicht aufgenommen (Art. 12 Abs. 2 MSchG ).

2.1 Die Vorinstanz hat ihre Zuständigkeit zur Beurteilung der Streitsache zwischen den beiden im Ausland domizilierten Parteien gestützt auf Art. 16 Ziff. 4 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 3 IPRG bundesrechtskonform bejaht (BGE 124 III 509 E. 3c S. 510). Sie hat das Interesse der Klägerin an der Löschung der Marke der Beklagten im schweizerischen Register zutreffend bejaht; die Klägerin ist Inhaberin einer jüngeren Wortmarke, welche mit dem Wortelement in der Bildmarke der Klägerin teilweise identisch ist und teilweise für dieselben Waren beansprucht wird. Bei dieser Sachlage ist praktisch ohne Bedeutung, ob es sich entsprechend der Formulierung des Klagebegehrens um eine Feststellungsklage im Sinne von Art. 52 MSchG oder um eine Beseitigungsklage im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG handelt (vgl. Robert Flury, Nichtgebrauch der Marke - Rechtsfolgen und dogmatische Einordnung, sic! 2003, S. 639 ff.). Die Vorinstanz hat sodann aus dem im elektronischen Telefonverzeichnis der Unternehmen (pages jaunes) verwendeten Firmenzusatz VOODOO sowie aus den als Antwortbeilagen 11-17 ins Recht gelegten Akten auf einen umfassenden Gebrauch der streitigen Bildmarke durch die Beklagte für Waren der beanspruchten Art geschlossen. Sie hat konkret
festgestellt, dass die Beklagte ihre Produktlinie VOODOO in der Schweiz durch ihren Agenten Heuberg bereits vor dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von Boutiquen unter dem hinterlegten Kennzeichen lieferte und dass sie diese mittels Katalogen bewarb.
2.2 Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Der rechtserhaltende Gebrauch muss nach Rechtsprechung und Lehre ernsthaft sein, das heisst von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass allerdings ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss (BGE 102 II 111 E. 3 S. 116 f. mit Verweisen; David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 3 zu Art. 11; Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 9/37 zu Art. 11; Marbach, SIWR Bd. III, Basel 1996, S. 173; vgl. auch Bericht AIPPI in sic! 2002, S. 305). Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (Willi, a.a.O., N 37 f. zu Art. 11). Der Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein (BGE 107 II 356 E. 1c S. 360) und zwar muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden (Willi, a.a.O., N 9/27 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 172). Schliesslich muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend zu sein; die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom
Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird (Willi, a.a.O., N 22 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 169; David, a.a.O., N 5 zu Art. 11). Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt, wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung angebracht ist (BGE 88 II 28 E. 3b S. 34 mit Verweisen). Die Marke kann jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (David, a.a.O., N 5 zu Art. 11; Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 169).
2.3 Die Vorinstanz hat aufgrund ihrer verbindlichen Feststellungen den rechtserhaltenden Gebrauch für sämtliche der von der Beklagten beanspruchten Waren bundesrechtskonform bejaht. Da die Beklagte nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil Kleider verschiedenster Art, auf denen ihre Bildmarke angebracht war, bereits vor dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von Boutiquen in der Schweiz lieferte, stellt sich entgegen der Ansicht der Klägerin die Frage nicht, unter welchen Voraussetzungen ein Gebrauch der Marke ausschliesslich in der Werbung rechtserhaltend wäre (vgl. differenzierend Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11). Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz wurden sodann Stiefel und Schuhe ebenso wie Handtaschen in den Katalogen der VOODOO-Produktelinie der Beklagten bereits vor dem 24. Dezember 2003 in der Schweiz angeboten und war die Beklagte bereit, am schweizerischen Markt auftretende Bedürfnisse nach diesen Waren zu decken. Die Klägerin behauptet nicht, in den Katalogen sei jeweils kein konkreter Bezug der Marke zu den umstrittenen Waren hergestellt worden. Die Vorinstanz hat insofern bundesrechtskonform geschlossen, dass der Verkehr aufgrund der Angebote in diesen Katalogen das umstrittene Kennzeichen mit
den entsprechenden Produkten funktionell in Zusammenhang brachte. Ob, wie die Vorinstanz mit beachtlichen Gründen erwägt, Accessoires wie etwa Handtaschen, Schuhe oder Kopfbedeckungen von den Adressaten nicht ohnehin dem Oberbegriff der Kleidung zugeordnet werden, kann daher dahingestellt bleiben. Auch die den Eventualantrag der Klägerin stützenden Vorbringen sind unbegründet.
3.
Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann. Der Klägerin ist diesem Verfahrensausgang entsprechend die Gerichtsgebühr zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Sie hat überdies der anwaltlich vertretenen Beklagten die Parteikosten zu ersetzen (Art. 159 Abs. 3 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.– wird der Klägerin auferlegt.
3.
Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.– zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. August 2005
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: