Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.157/2002 /regadm

Urteil vom 29. August 2002
I. Zivilabteilung

Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident,
Corboz, Klett, Nyffeler, Favre.
Gerichtsschreiber Huguenin.

Paris Première SA, Place des Vin-de-France 14,
F-75012 Paris,
Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Philipp Känzig, Genferstrasse 24, Postfach 677, 8027 Zürich,

gegen

Hachette Filipacchi Presse SA, Rue Anatole France 149,
F-92534 Levallois-Perret Cedex,
Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Eugen Marbach, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern.

Markenrecht,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 19. März 2002.

Sachverhalt:

A.
Die Hachette Filipacchi Presse SA (Klägerin) gibt seit 1976 die Kino-Zeitschrift mit dem Titel "PREMIERE" heraus, die auch in der Schweiz vertrieben wird. Die Klägerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 650'865 "PREMIERE", die in Frankreich am 29. Juni 1995 hinterlegt wurde. In der Schweiz wurde der Marke der Schutz am 27. März 1997 provisorisch verweigert, dann aber mit Entscheid des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum (IGE) vom 8. Dezember 1999 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 und 42 definitiv gewährt.

Die Paris Première SA (Beklagte) betreibt seit 1986 einen französischen Fernsehsender. Die Beklagte ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 690'780 PARIS (darunter) PREMIERE (Schriftzüge in rotem bzw. schwarzem Balken), die in Frankreich am 2. Dezember 1997 hinterlegt wurde. In der Schweiz wurde der Marke der Schutz am 4. Mai 1999 provisorisch verweigert, dann aber vom IGE mit Entscheid vom 27. Juli 2000 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42 definitiv gewährt.

B.
Mit Klage vom 24. Januar 2001 beantragte die Klägerin dem Handelsgericht des Kantons Bern, der schweizerische Anteil der IR-Marke Nr. 690'780 sei nichtig zu erklären und das Nichtigkeitsurteil sei dem Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum gestützt auf Art. 54 MSchG von Amtes wegen mitzuteilen. Mit Urteil vom 19. März 2002 hat das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage gutgeheissen.

C.
Mit Berufung beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und die

Klage abzuweisen. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Die Vorinstanz hat zunächst den Nichtigkeitseinwand der Beklagten verworfen, wonach das klägerische Zeichen PREMIERE als Hinweis auf die Qualität der in den Zeitschriften besprochenen Produkte und als Hinweis auf Premièren zum Gemeingut gehöre. Die Vorinstanz führt aus, der Bezeichnung Première könnten verschiedene Bedeutungen zukommen. Der Ausdruck könne stehen für
- etwas Erstmaliges oder Vorrangiges,
- etwas Zuerstkommendes, wie z.B. das erste Fernsehprogramm,
- Lehrmaterial, das für Erstklässler bestimmt sei.
Der Zeitschriftentitel Première bedeute nicht, dass nur über Erstaufführungen berichtet werde, was tatsächlich beschreibend wäre. Er bedeute vielmehr, dass aus dem Gegenstand der Berichterstattung ein Teil herausgegriffen werde, um damit schlagwortartig in einem übertragenen Sinne über den breiteren Inhalt des Filmangebotes etwas auszusagen. Weil die Bezeichnung Première verschiedene Assoziationen wecke, sei sie fantasiehaft und nicht beschreibend. Sie könne auch nicht als geläufige Anpreisung verstanden werden, die freihaltebedürftig wäre. In den relevanten Klassen (38, 41 und 42) habe das IGE die klägerische Marke im Übrigen als durchgesetzte Marke eingetragen, wobei auch Indizien dafür bestünden, dass die Bezeichnung PREMIERE in der Schweiz seit 1984 als Titel für die gleichnamige Zeitschrift gebraucht werde. Die Verkehrsdurchsetzung brauche jedoch nicht geprüft zu werden, da PREMIERE nicht zum Gemeingut gehöre.

1.2 Die Beklagte macht geltend, die Vorinstanz habe ihren Nichtigkeitseinwand zu Unrecht verworfen. Am 27. März 1997 habe das IGE der klägerischen Marke IR 650'865 den Schutz provisorisch verweigert, weil PREMIERE zum Gemeingut gehöre. Die klägerische Marke sei sodann für die auch die Beklagte betreffenden Klassen 38, 41 und 42 am 8. Dezember 1999 lediglich als durchgesetzte Marke unter Schutz gestellt worden, wobei die Verkehrsdurchsetzung wegen unbestrittenem Nichtgebrauch der Marke von der Klägerin nicht bewiesen werden könne. Zur Beurteilung der Frage, ob PREMIERE zum Gemeingut gehöre, sei davon auszugehen, dass Französisch in der Schweiz - anders als in Deutschland - eine Amtssprache sei und dass PREMIERE im allgemeinen französischen Sprachgebrauch ein überaus geläufiges und jedermann bekanntes Wort sei. Seine Bedeutung als Adjektiv sei vergleichbar mit "prima, gut, fein, extra, super, unic" und weise primär auf "Erstmaliges, Erstklassiges, Vorrangiges" hin. Als Substantiv bedeute es Erstaufführung und sei ebenfalls verbreitet und beschreibend, denn ein Begriff sei auch dann beschreibend, wenn er direkte Rückschlüsse auf einzelne Waren oder Dienstleistungen zulasse welche unter einen allgemeinen Begriff fallen, für den Schutz beansprucht wird.

1.3 Die Klägerin macht geltend, der Begriff PREMIERE sei nicht direkt beschreibend. Weil ihm verschiedene Bedeutungen zukämen, seien verschiedene Assoziationen erforderlich, um aufgrund des Zeichens auf das Produkt zu schliessen. Allgemeine oder abstrakte Begriffe, die - wie das Wort Banquet oder Swissline - verschiedene Assoziationen zulassen und keinen unmittelbaren Bezug zu konkreten Waren und Dienstleistungen aufweisen, seien markenschutzfähig. Der Interpretationsspielraum des Begriffes PREMIERE sei derart breit, dass das Zeichen ohne weiteres als schutzfähig einzustufen sei. Der Markenschutz schliesse einen sachlichen Mitgebrauch nicht aus. In einem Parallelprozess in Deutschland habe man wie in der Schweiz davon ausgehen müssen, dass das Wort PREMIERE französischen Ursprung habe. Weder im Ursprungsland Frankreich noch in Deutschland sei wegen des französischen Sprachgebrauchs eine Markeneintragung verweigert worden. Selbst wenn das Zeichen PREMIERE zum Gemeingut gehören würde, spreche die auf seiner Verkehrsdurchsetzung beruhende Vermutung dafür, dass die Klägerin ihre Marke gebraucht habe. Diese Vermutung sei nicht widerlegt worden, weil die Beklagte den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft gemacht habe, weshalb die Klägerin den Gebrauch der Marke nicht habe unter Beweis stellen müssen.

1.4 Die Einrede der Schutzunfähigkeit gemäss Art. 2 MSchG (Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [SR 232.11]) ist trotz der Eintragung der Marke "PREMIERE" im Markenregister zulässig. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Schutzunfähigkeit einer registrierten Marke

im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise geltend gemacht werden (BGE 74 II 183 ff. insbes. S. 186 mit Hinweisen; 103 Ib 268 E. 3b S. 275; 124 III 277 E. 3c S. 286; David, Basler Kommentar, 2. Auflage, N 1 zu Art. 2 MSchG; Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Band III, Kennzeichenrecht, S. 26 f.).

1.5 Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten nach ständiger Praxis Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 127 III 160 E. 2b/aa mit Hinweisen).

1.6 Die Klägerin übersieht, dass ihre Marke für Waren und Dienstleistungen in den Bereichen Film, Fernsehen und Radio eingetragen ist und der Kennzeichnung einer diese Bereiche betreffenden Zeitschrift dient, die sich an Abnehmer richtet, welche ein besonderes Interesse an Filmen haben. Diesen Abnehmern ist die Bedeutung des Substantives Première (Erstaufführung), das im Theater- und im Filmwesen häufig vorkommt, ebenso vertraut, wie der Umstand, dass der Name der Zeitschrift auf ihren Inhalt anspielt und somit das Produkt beschreibt. Selbst wenn sich diese Zeitschrift nicht auf die Berichterstattung über Erstaufführungen beschränkt, wird doch die Erwartung geweckt, dass Erstaufführungen - der Aktualität halber - besonders einlässlich behandelt werden. Es bedarf keiner besonderen Denkarbeit und keines grossen Fantasieaufwandes, um die Bedeutung des Ausdruckes Première als Inhaltsangabe und damit als beschreibend und anpreisend zu erkennen.

Der Markenadressat, dem die Bedeutung eines als Substantiv verwendeten Wortes im Verwendungszusammenhang ins Auge springt, wird sich kaum dadurch beunruhigen lassen, dass dasselbe Wort, als Adjektiv verwendet, eine andere Bedeutung haben kann. Diese andere Bedeutung lässt sich solange nicht zuverlässig ermitteln, als das Adjektiv in Alleinstellung verwendet wird, was hier nicht der Fall ist. Das weist wiederum darauf hin, dass die - sofort erkennbare - Bedeutung des als Substantiv verwendeten Wortes für den Adressaten die massgebende sein soll. Nicht jedes Wort, das mit wechselnder Bedeutung sowohl als Substantiv wie auch als Adjektiv verwendet werden kann, ist schutzfähig, weil es verschiedene Assoziationen hervorruft und daher fantasiehaft ist, wie die Vorinstanz unter Hinweis auf Marbach (a.a.O., S. 44) dartut. Ergibt sich aus dem Verwendungszusammenhang unschwer die Absicht, ein Wort als Substantiv mit naheliegender Bedeutung zu verwenden, kann unbeachtet bleiben, welche Assoziationen dieses Wort bei seiner Verwendung als Adjektiv sonst noch hervorrufen könnte. Jedenfalls dürfen Wörter, die mit wechselnder Bedeutung sowohl als Substantiv wie auch als Adjektiv verwendet werden können, nicht ohne Beachtung des
Verwendungszusammenhanges dem Gemeingut entzogen werden.

Ein Vergleich mit andern Zeichen, die in der bisherigen Praxis zum Gemeingut gezählt worden sind, spricht ebenfalls gegen die Schutzfähigkeit der Marke der Klägerin (vgl. die Kasuistik bei David, a.a.O., N 13, 19 und 21 zu Art. 2 MSchG sowie Marbach, a.a.O., S. 39 ff.). So hat das Bundesgericht erwogen, es sei kein Fantasieaufwand erforderlich, um die Bedeutung des Zeichens "BIODERMA" zu erfassen, das gleichzeitig auf die Qualität ("BIO") und auf den Anwendungsbereich ("DERMA") des Produktes anspielt, das es beschreibt. Die Bedeutung des Wortes sei für die Konsumenten, für die das damit bezeichnete Produkt bestimmt ist, offensichtlich (Urteil 4C.403/1999 vom 16. Februar 2000; publiziert in sic! 4, 2000, 287, E. 3b). Ebenfalls zum Gemeingut gezählt wurde "AVANTGARDE", da weite Kreise der Bevölkerung sowohl in den deutschsprachigen als auch in den französischsprachigen Landesteilen darin eine reklamehafte Anpreisung mit der augenfälligen Werbebotschaft erblickten, das damit bezeichnete Erzeugnis sei der Zeit voraus und schreite von seiner technischen Konzeption oder modischen Formgebung her der Entwicklung voran. Dieser Aussagegehalt sei insbesondere dann sofort und leicht erkennbar, wenn das Zeichen "AVANTGARDE" im Zusammenhang mit
Erzeugnissen verwendet werde, bei deren Vermarktung technische Neuerungen und ein im modischen Trend

liegendes Erscheinungsbild - wie beim Automobil - wichtige Verkaufsargumente sind (Urteil 4A.7/1997 vom 23. März 1998, publiziert in sic! 4, 1998, 397 und Pra 1998, 122, 683, E. 2). Schliesslich wurde auch die Marke "Creaton" als schutzunfähig betrachtet. Nach diesem Entscheid aus dem Jahre 2000 ist ausschlaggebend, dass neben dem auf "kreativ" anspielenden Bestandteil auch das Element "ton" als beschreibend zu verstehen ist, weil "Creaton" als Marke für Tonwaren eingetragen wurde und in diesem Zusammenhang der Sinn des an sich mehrdeutigen Bestandteiles "ton" festgelegt werde. Dass Baumaterial als solches nicht kreativ sein könne, ändere am beschreibenden Charakter nichts. Denn angesichts der Zweckbestimmung von Baumaterialien sei die Kreativität im Umgang damit oder in der Gestaltung der Materialien derart naheliegend, dass der Sinngehalt der Wortverbindung ohne besonderen Fantasieaufwand erkennbar sei (Urteil 4C.42/2000 vom 18. Juli 2000; publiziert in sic! 7, 2000, 590, E. 1b und Pra, 2001, 13, 70). Diese Beispiele machen deutlich, dass für den Adressaten eines Zeichens der Aufwand an Fantasie zur Ermittlung seines Sinngehaltes
je nach Verwendungszusammenhang wesentlich reduziert wird, so dass von einem besonderen Fantasieaufwand - wie im hier vorliegenden Fall - gegebenenfalls keine Rede mehr sein kann.

Weil das klägerische Zeichen zum Gemeingut gehört und insoweit vom Markenschutz ausgeschlossen ist, hat das IGE der klägerischen Marke den Schutz nur als im Verkehr durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gewährt. Die Vorinstanz hat indessen ausdrücklich offen gelassen, ob das IGE zu Recht eine Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz angenommen hat. Sie hat zwar Indizien angeführt, die für eine Verkehrsdurchsetzung sprechen, die Frage aber letzten Endes nicht entschieden. Daran ändert nichts, dass die Klägerin in der Berufungsanwort behauptet, es sei bereits aus prozessualen Gründen von einer Verkehrsdurchsetzung auszugehen. So oder anders kann das Bundesgericht die Frage der Verkehrsdurchsetzung nicht selbst prüfen, weshalb das angefochtene Urteil aufgehoben und die Streitsache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden muss.

2.
Die Vorinstanz hat die Verwechslungsgefahr der Streitzeichen bejaht, indem sie Markenähnlichkeit sowie Waren- und Dienstleistungs-Gleichartigkeit angenommen hat. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist sie davon ausgegangen, bei der klägerischen Marke handle es sich um eine normale Marke, weder um ein besonders starkes noch um ein besonders schwaches Zeichen. Die Kennzeichnungskraft der Marke sei ein wenig geschwächt dadurch, dass PREMIERE nicht sehr fantasievoll sei und bei der Verwendung für gewisse Waren und Dienstleistungen Rückschlüsse zulassen könne. Zu beachten ist, dass Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen, als schwach gelten. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a S. 385; 127 III 160 E. 2b/cc S. 168). Über die Frage der Verwechselbarkeit kann daher nur entschieden werden, wenn vorgängig geprüft wird, ob sich das Zeichen der Klägerin im Verkehr durchgesetzt hat, weshalb die Streitsache auch aus diesem Grunde an die Vorinstanz zurückzuweisen ist.

3.
Endet das bundesgerichtliche Verfahren mit einem Rückweisungsentscheid, welcher den Ausgang der Streitsache offen lässt, wird praxisgemäss die Gerichtsgebühr den Parteien je zur Hälfte auferlegt und die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen (Art. 156 Abs. 3 und Art. 159 Abs. 3 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 19. März 2002 wird aufgehoben und die Streitsache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 6'000.– wird den Parteien je zur Hälfte auferlegt.

3.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 29. August 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: