Urteilskopf

116 II 463

87. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Juli 1990 i.S. Modum AG gegen The Coca-Cola Company (Berufung)
Regeste (de):
Markenrecht (Art. 9, Art. 24 MSchG); Persönlichkeits- und Namensschutz (Art. 29 ZGB); unlauterer Wettbewerb (Art. 3 lit. d UWG).

1. Voraussetzungen, unter denen der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber gilt (E. 2b/aa).

2. Keine Hinterlegungsberechtigung für markenrechtlich irrelevante Hilfswaren, welche lediglich als Werbeträger dienen. Jedoch ist es zulässig, die berühmte Marke für weitere Waren zu verwenden, sofern der Markeninhaber echten markenmässigen Gebrauch beabsichtigt (E. 2c).

3. Markenrechtsverletzung gemäss Art. 24 lit. a MSchG (E. 2d).

4. Wann stellt die Übernahme des Namens "Coca-Cola" eine unbefugte Namensanmassung im Sinne von Art. 29 ZGB dar? (E. 3).

5. Der Begriff der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG entspricht jenem des Kennzeichnungs- und Namensrechts (E. 4).

Regeste (fr):
Droit des marques (art. 9, art. 24 LMF); protection de la personnalité et du nom (art. 29 CC); concurrence déloyale (art. 3 let. d LCD).

1. Conditions pour que l'utilisation d'une marque par le preneur de licence vaille utilisation par le donneur de licence (consid. 2b/aa).

2. Aucun droit au dépôt pour des accessoires sans importance pour le droit des marques, qui servent uniquement de support publicitaire. Il est cependant possible d'utiliser les marques de renom pour d'autres marchandises pour autant que le titulaire de la marque envisage un véritable usage conforme à la marque (consid. 2c).

3. Violation du droit des marques au sens de l'art. 24 let. a LMF (consid. 2d).

4. Quand l'apposition du nom "Coca-Cola" constitue-t-elle une usurpation au sens de l'art. 29 CC? (consid. 3).

5. La notion de risque de confusion au sens de l'art. 3 let. d LCD n'est pas différente de celle du droit au signe distinctif et au nom (consid. 4).

Regesto (it):
Diritto delle marche (art. 9, art. 24 LMF); protezione della personalità e del nome (art. 29 CC); concorrenza sleale (art. 3 lett. d LCSl).

1. Condizioni alle quali l'uso di una marca da parte del licenziatario vale quale uso da parte del concedente (consid. 2b/aa).

2. Non è consentito il deposito per accessori irrilevanti sotto il profilo del diritto delle marche, destinati soltanto

a servire da supporto pubblicitario. È tuttavia consentito di usare una marca rinomata per altre merci, sempreché il titolare della marca intenda farne un uso effettivo conforme alla marca (consid. 2c).

3. Violazione del diritto delle marche ai sensi dell'art. 24 lett. a LMF (consid. 2d).

4. Quando l'uso del nome "Coca-Cola" costituisce un'usurpazione ai sensi dell'art. 29 CC? (consid. 3).

5. La nozione di rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 lett. d LCSl corrisponde a quella vigente nell'ambito giuridico relativo al segno distintivo e al nome (consid. 4).

Sachverhalt ab Seite 464

A.- The Coca-Cola Company (Klägerin) ist Inhaberin der am 20. Dezember 1984 hinterlegten und unter der Nr. 338906 im schweizerischen Markenregister für die Bezeichnung von Zusammensetzspielen, Tragbehältern aus Holz, Schuhen, Strumpfwaren, Reise- und Sporttaschen, Textilwaren fürs Schlafzimmer, nämlich Bettwäsche, Bettdecken, Bettüberwürfe und Vorhänge, Radios, Schmucksachen, Bilderrahmen, Schlafsäcken, Abzeichen, Knöpfen, Teppichen, Matten sowie Raucherartikeln eingetragenen Wort-Bildmarke "Coca-Cola".
Die Modum AG (Beklagte) vertreibt Textilwaren, namentlich Bettwäsche, mit einem dieser Marke entsprechenden "Coca-Cola"-Signet.

B.- Am 5. Oktober 1987 belangte die Klägerin die Beklagte vor dem Obergericht des Kantons Basel-Landschaft auf Unterlassung weiterer Bezeichnung der von ihr hergestellten oder vertriebenen Ware mit "Coca-Cola", auf Auskunftserteilung, Gewinnherausgabe und Urteilspublikation. Sie berief sich vorerst auf Marken-, Persönlichkeits- und Namensrecht, später auch auf das Verbot unlauteren Wettbewerbs. Das Begehren auf Gewinnherausgabe wurde mit prozessleitender Verfügung vom 23. Juni 1989 ad separatum verwiesen. Mit Teilurteil vom 24. Oktober 1989 hiess das Obergericht die Unterlassungs- und Auskunftsbegehren gut, verbot der Beklagten die Bezeichnung "Coca-Cola" auf den von ihr hergestellten oder vertriebenen Waren oder Verpackungen und verpflichtete sie, Herkunft und Menge der mit dieser Bezeichnung vertriebenen Waren und Verpackungen anzugeben, beides unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB. Gleichzeitig setzte es der Beklagten Frist zur Auskunftserteilung.
Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten ab, soweit es darauf eintritt.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Das Obergericht bejaht einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin gestützt auf Art. 24 lit. a MSchG und geht von der Schutzfähigkeit deren Marke "Coca-Cola" auch für die hier interessierende Warenkategorie aus. Sie wirft der Beklagten vor, durch die Übernahme des klägerischen Markenzeichens eine Verwechslungsgefahr geschaffen und damit eine markenrechtswidrige Nachmachung im Sinne von Art. 24 lit.

a MSchG begangen zu haben.
a) Die Beklagte stellt die Hinterlegungsberechtigung der Klägerin vor Bundesgericht nicht mehr in Abrede. Damit kann die Frage offenbleiben, ob ihr für diesen Einwand überhaupt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse zur Seite stände, zumal keine Popularklage offensteht und die Löschungsklage nach Sinn und Zweck der einschlägigen Vorschriften darauf ausgerichtet ist, ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden und damit die Benutzung zu Unrecht unter formellen Schutz gestellter Zeichen durch andere Marktteilnehmer zu ermöglichen, diese Benutzung der Beklagten aber - wie nachstehend aufzuzeigen sein wird - ohnehin aus persönlichkeits- und wettbewerbsrechtlichen Gründen verschlossen ist (BGE 92 II 305; MARBACH, GRUR Int. 1984 S. 543; LUCAS DAVID, SMI 1984 S. 316 Ziff. 3). b) Die Beklagte beruft sich auf den Untergang des Markenrechts, da die Klägerin während der Karenzfrist nach Art. 9 MSchG die Marke nicht benützt habe. aa) Die Vorinstanz bejaht einen schutzwahrenden stellvertretenden Gebrauch des Zeichens innert der Karenzfrist von Art. 9 MSchG durch eine Lizenznehmerin. Nach ihren verbindlichen tatsächlichen Feststellungen bringt die Lizenznehmerin die Marke der Klägerin auf eigenen Produkten an, hat jedoch die Zustimmung der Markeninhaberin zu Warenqualität und Vertrieb einzuholen, Prototypen zu unterbreiten und auf Wunsch Labortests durchzuführen. Es stehe der Klägerin jederzeit frei, ihre Zustimmung zum Warenhandel zu verweigern. Nach Lehre und Rechtsprechung gilt der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber, wenn die Vertragsparteien wirtschaftlich eng verbunden sind und die Benützung der Marke durch den Lizenznehmer weder das Publikum täuschen kann, noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt (BGE 107 II 360 E. c mit Hinweisen; TROLLER,

Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. 1983, Band I, S. 275 bei Fn. 194; HEINRICH DAVID, N 7 zu Art. 5 und N 2 zu Art. 9 MSchG; LUCAS DAVID, Supplement, S. 60 unten, N 2 zu Art. 9 MSchG; aus der kantonalen Rechtsprechung etwa OG AR in SJZ 59/1963, S. 311 f. oder HG Zürich in SMI 1981 S. 57). Dabei ist die wirtschaftliche Beziehung nicht primär im Sinne einer Konzernbindung, sondern warentechnisch als Rezeptanweisung zu verstehen (TROLLER, a.a.O., mit Hinweisen). Da der Zweck der Marke im Schutz des Publikums vor Täuschungen im Interesse eines lauteren Wettbewerbs liegt (BGE 114 II 172 E. 2), ist daher die Identität des Produkts, die Gewährleistung gleicher Qualität und nicht die unternehmerische Abhängigkeit von Lizenzgeber und Lizenznehmer entscheidend (SCHLUEP, Das Markenrecht als subjektives Recht, S. 189). Diesen Anforderungen aber wird der Lizenzvertrag der Klägerin gerecht. Einen stellvertretenden Markengebrauch durch deren Lizenznehmerin stellt die Beklagte dem Grundsatze nach nicht in Abrede. bb) Dagegen macht die Beklagte geltend, ein markenmässiger Gebrauch sei vor Ablauf der Karenzfrist (Art. 9 MSchG) nicht nachgewiesen. Dazu hält die Vorinstanz fest, die Einhaltung der zeitlichen Voraussetzung sei von der Beklagten an sich nicht bestritten und zudem von der Klägerin bewiesen worden. Die erste Begründung stellt eine Feststellung zu den Prozessvorbringen der Parteien dar, welche das Bundesgericht im Berufungsverfahren nicht überprüfen kann (BGE 104 II 114). Das Vorbringen der Beklagten, der stellvertretende Gebrauch sei nicht innert Karenzfrist aufgenommen worden, hat daher als neu und unzulässig zu gelten (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Ob die zusätzliche Begründung der Vorinstanz, die Klägerin habe die Einhaltung der Karenzfrist bewiesen, auf einem offensichtlichen Versehen (Art. 63 Abs. 2 OG) beruht, wie die Beklagte geltend macht, kann offenbleiben, da die Alternativbegründung im Berufungsverfahren nicht zu überprüfen ist und damit vor einer Anfechtung standhält. cc) Das Obergericht geht somit bundesrechtskonform von einem markenmässigen Gebrauch innert der Karenzfrist von Art. 9 MSchG aus. Damit kann die von der Klägerin aufgeworfene Frage offenbleiben, ob bereits die Einleitung eines Prozessverfahrens gegen die Beklagte innert dreier Jahre seit Hinterlegung der Marke die Karenzfrist (Art. 9 MSchG) wahrte bzw. eine Nichtwahrung hinreichend rechtfertigte (Art. 9 Abs. 1 MSchG) oder für den Untergang der Marke nicht vielmehr der Urteilszeitpunkt massgebend

sei und die Klägerin als Rechtfertigungsgrund für den Nichtgebrauch zusätzlich ernst zu nehmende Einwände seitens der Beklagten geltend zu machen hätte (LUCAS DAVID, Supplement, S. 62, N 8 zu Art. 9 MSchG). c) Die Beklagte wendet weiter ein, die u.a. für Textilien des Schlafzimmerbereichs eingetragene Marke "Coca-Cola" sei nichtig, weil sie bloss der Reklame für ein identisch gekennzeichnetes, weltbekanntes Getränk diene. Keine Hinterlegungsberechtigung besteht für Waren, die vom Konsumenten ausschliesslich als Werbeträger empfunden werden (MARBACH, Die eintragungsfähige Marke, S. 26 mit Hinweis). Das Bundesgericht hat die Hinterlegung einer Marke verweigert, die der Inhaber bloss Dritten zum Gebrauch auf Bekleidungsstücken überlassen wollte, um für eine von ihm vertriebene Zigarette zu werben (BGE 100 Ib 43 E. 2), oder eine Marke als nichtig erklärt, weil mit den zusätzlich beanspruchten Waren lediglich Reklame für das Hauptsortiment des Inhabers betrieben werden sollte und keine eigentliche Erweiterung der Geschäftstätigkeit beabsichtigt war (SMI 1984 310 f., GRUR Int. 1984 S. 542). Mit der Vorinstanz ist indessen festzuhalten, dass diese Rechtsprechung nicht dazu führen kann, den Inhaber einer berühmten Marke von einer Diversifikation in andere Branchen mit identischer Kennzeichnung auszuschliessen und damit zu benachteiligen. Dem Markeninhaber muss grundsätzlich unbenommen sein, das Zeichen für weitere Waren zu verwenden und dafür markenrechtlichen Schutz zu beanspruchen, sofern echter markenmässiger Gebrauch nachgewiesen oder ernsthaft beabsichtigt ist, woran es in den zitierten Entscheidungen fehlte. Dass ein Markenprodukt auch für andere Waren Werbeeffekte erzielt, ist rechtlich nicht verpönt (SCHLUEP, a.a.O., S. 76 mit zahlreichen Hinweisen in Fn. 31) und schliesst dessen Schutz nicht aus (BGE 99 II 108 E. 2). Dies muss ebenfalls bei identischer Kennzeichnung gelten. Markenrechtlich irrelevante Hilfswaren liegen daher bloss dann vor, wenn sie ausschliesslich zu Reklamezwecken, unentgeltlich oder gegen bloss symbolisches Entgelt abgegeben werden. Anders verhält es sich aber, wenn ihr Umsatz die Voraussetzungen einer ernsthaften und selbständigen Fabrikations- oder Handelstätigkeit erfüllt (LUCAS DAVID, SMI 1984 S. 315 Ziff. 2). Dies trifft für die vorliegend zu beurteilenden Waren unter der Marke "Coca-Cola" zu.

d) Die Beklagte stellt schliesslich eine Markenrechtsverletzung mit der Begründung in Abrede, sie gebrauche das Zeichen der Klägerin nicht markenmässig und beabsichtige oder bewirke mit ihrem Warenvertrieb keine Irreführung des Publikums. aa) Zu den Tatbeständen der Markenrechtsverletzung gemäss Art. 24 MSchG gehören insbesondere das Nachmachen oder Nachahmen einer Marke (lit. a), die unbefugte Verwendung einer Marke (lit. b) und der Handel mit widerrechtlich gekennzeichneten Waren (lit. c). Das MSchG bietet dabei nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur Schutz gegen markenmässigen Gebrauch eines Zeichens. Nur wer ein Zeichen markenmässig gebraucht, kann das Markenrecht eines andern verletzen. Unter einem solchen Gebrauch ist die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung zu verstehen (BGE 113 II 75 E. 2a). bb) Die Beklagte hat das Zeichen der Klägerin sklavisch übernommen und damit nachgemacht (Art. 24 lit. a MSchG). Sie verwendet es zur Ausstattung der eigenen Handelsware und hält es damit markenmässig in Gebrauch. Erfüllt ist sodann das Tatbestandsmerkmal der Irreführung des Publikums, welches sich mit dem Begriff der Täuschungsgefahr deckt (BGE 105 II 53 E. b mit Hinweisen). Entscheidend ist dabei, ob das Publikum Gefahr läuft, die mit der nachgemachten Marke versehenen Waren mit jenen des Berechtigten zu verwechseln oder diesem zuzurechnen (TROLLER, a.a.O., Band II, S. 658). Die Verwechselbarkeit muss sich dabei nicht auf die Ware selbst beziehen, die Unternehmensverwechselbarkeit reicht aus (BGE 87 II 38 mit Hinweisen). Tatbestandsmässig ist nicht bloss die Gefahr einer direkten oder unmittelbaren, sondern ebenso einer indirekten oder mittelbaren Verwechslung, da sie beim Publikum den Eindruck erwecken kann, die identisch oder verwechselbar gekennzeichneten Waren stammten aus Betrieben, welche wirtschaftlich eng verbunden sind (BGE 102 II 126; PATRICK TROLLER, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 1979, S. 185 ff.). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Daran ändert nichts, das

die nachgemachte Marke eine Weltmarke ist, und das Publikum die Kennzeichnung "Coca-Cola" unwillkürlich mit einem Getränk in Verbindung bringt, gleich gekennzeichnete Bettwäsche aber nicht ohne weiteres einem Unternehmen der Getränkebranche zuordnet. Zwar kann auch eine berühmte Marke nicht Schutz über alle Warenkategorien gewähren, doch beruft

BGE 116 II 463 S. 469

sich die Klägerin hier auf ihre geschützte Marke für Textilwaren des Schlafzimmerbereichs, zu welchen die Produkte der Beklagten keinen markenrechtlich relevanten Abstand einhalten. Der Tatbestand der Markenverletzung durch die Beklagte ist objektiv erfüllt und das Unterlassungsgebot der Vorinstanz somit gerechtfertigt.

3. Die Beklagte macht weiter geltend, ihre Warenkennzeichnung mit dem Hauptbestandteil der klägerischen Firma stelle keine Namensanmassung dar. a) Streitig ist der Umfang des Namensschutzes der Klägerin. Dabei genügt es, die hier zu beurteilende Rechtsfrage unter dem Blickwinkel von Art. 29 ZGB zu prüfen, da der Namensschutz des Art. 29 ZGB einen Sonderfall des durch Art. 28 ff. ZGB gewährleisteten allgemeinen Persönlichkeitsschutzes bildet (BGE 112 II 370 mit Hinweisen). Dieser steht auch einer juristischen Person wie der Klägerin zu (BGE 108 II 244). b) Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Diese Bestimmung setzt dabei voraus, dass die Namensanmassung unbefugt, das heisst durch Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen des Namensträgers, erfolgt (BGE 112 II 371 E. b mit Hinweisen). Als Namensanmassung wird nicht nur die unberechtigte Verwendung des vollen Namens eines andern betrachtet, sondern schon die Übernahme des Hauptbestandteils eines solchen (BGE 102 II 166). Entscheidend ist dabei die Verwechslungsgefahr; dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht erforderlich (BGE 102 II 167 E. a). Ebensowenig setzt die Durchsetzung des Namensrechts die Beeinträchtigung vermögenswerter Interessen voraus; auch bloss ideelle Interessen sind geschützt (BGE 102 II 168). c) "Coca-Cola" stellt unstreitig den Hauptbestandteil des Namens der Klägerin dar. Sie kann sich dessen Anmassung widersetzen, sofern sie ein schutzwürdiges Interesse daran nachzuweisen vermag. Dies ist mit der Vorinstanz klarerweise zu bejahen. Mit der Übernahme der auch als Marke geschützten Kennzeichnung zur Ausstattung eigener Waren missbraucht die Beklagte deren Wirkung für eigene Zwecke (BGE 108 II 243 E. 5) und stellt die Klägerin in mögliche wirtschaftliche Beziehungen, die diese ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf. Dabei ist rechtlich ohne Bedeutung, dass gegebenenfalls mit den Waren der Beklagten auch eine Werbewirkung für die Produkte der Klägerin

BGE 116 II 463 S. 470

erzielt wird, namentlich für das ursprünglich hinter der Marke stehende Getränk. Die Klägerin ist frei zu entscheiden, wie und wo sie mit ihrem Namen und den daraus abgeleiteten Warenkennzeichen Werbung betreiben will, und ist jedenfalls nicht gehalten, unerwünschte Fremdwerbung zu dulden, wenn diese Werbung gleichzeitig zu wirtschaftlichen Zwecken eines Dritten eingesetzt wird. Auch das Ansehen einer Firma geniesst den Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ff. ZGB und wird durch seinen notorischen Bekanntheitsgrad nicht zum Gemeingut (BGE 95 II 489; HG Zürich vom 26. Juni 1980 i.S. "Coca-Line", SMI 1981 S. 67). Fehl geht sodann der Einwand der Beklagten, der Begriff "Coca-Cola" habe sich im Lauf der Jahre zur freien Sachbezeichnung entwickelt. Wie das Bundesgericht bereits in BGE 112 II 76 E. b festhielt, hat diese Marke sich im Verkehr als Individualzeichen durchgesetzt und vermag daher weiterhin als durchgesetzte Marke Geltung zu beanspruchen. Nichts anderes aber gilt für den entsprechenden Namensbestandteil. Gerade dieser Verkehrsdurchsetzung wegen besteht auch weiterhin ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse der Klägerin, sich einer Anmassung ihres

Namens zu widersetzen.

4. Das Obergericht stützt das angefochtene Unterlassungsgebot schliesslich auch auf die Bestimmungen des UWG ab. a) Die Beklagte stellt zu Recht nicht mehr in Abrede, dass die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der untersagten Handlungen nach den Bestimmungen des am 1. März 1988 in Kraft getretenen UWG zu erfolgen hat. Damit stellt sich namentlich die Frage, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe, nicht mehr. b) Neu und damit unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG) ist das Vorbringen der Beklagten, der Lizenzvertrag der Klägerin sei bereits Ende 1987 ausgelaufen, so dass von vornherein keine Warenverwechslungen mehr zu befürchten und damit ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu verneinen sei. Insoweit ist auf die Berufung nicht einzutreten. c) Art. 3 lit. d UWG untersagt Massnahmen, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist dabei im Wettbewerbsrecht kein anderer als im Kennzeichnungs- oder Namensrecht. Auch hier reicht insbesondere die Gefahr einer bloss mittelbaren oder indirekten Verwechslung, insbesondere der irreführende Eindruck einer engen

Verbindung zwischen den beiden Gesellschaften, aus (BGE 114 II 111). Es kann daher diesbezüglich auf die vorstehenden Erörterungen verwiesen werden.