Urteilskopf

116 II 614

109. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Oktober 1990 i.S. Paolo Gucci gegen Guccio Gucci S.p.A. (Berufung)
Regeste (de):
Markenrecht; unlauterer Wettbewerb; Namensrecht.

1. Beurteilung von Kollisionsfällen zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht einerseits und Namensrecht anderseits aufgrund wertender Interessenabwägung; Zulässigkeit wettbewerbsrechtlicher Beschränkungen des Namensrechts zugunsten berühmter prioritätsälteren Marken (E. 5).

2. Einschränkung des Rechts auf Verwendung des eigenen Namens im Geschäftsverkehr (E. 6).

Regeste (fr):
Droit des marques; concurrence déloyale; droit au nom.

1. Dans les cas où entrent en conflit le droit des marques et de la concurrence, d'une part, et le droit au nom, d'autre part, la décision procède d'une pesée des intérêts; recevabilité de limitations au droit au nom relevant du droit de la concurrence en faveur de marques de haute renommée et au bénéfice d'une priorité dans le temps (consid. 5).

2. Restriction au droit d'utiliser son propre nom dans les relations d'affaires (consid. 6).

Regesto (it):
Diritto delle marche; concorrenza sleale; diritto al nome.

1. In caso di conflitto tra il diritto delle marche e della concorrenza sleale, da un lato, e quello al nome, dall'altro, va deciso in base ad una ponderazione degli interessi; per evitare una concorrenza sleale, è consentito limitare il diritto al nome, a favore di marche assai note che beneficiano di una priorità nel tempo (consid. 5).

2. Restrizioni del diritto di utilizzare il proprio nome nelle relazioni d'affari (consid. 6).

Sachverhalt ab Seite 614

A.- Die Guccio Gucci S.p.A. (Klägerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Florenz. Sie ist 1982 aus der Guccio Gucci S.r.l. hervorgegangen, die 1939 von Guccio Gucci gegründet und mit der Zeit zu einem Grossunternehmen der Modebranche mit verschiedenen, teils rechtlich selbständigen Gucci-Firmen entwickelt worden war. Zu ihren Aktivitäten gehören die Produktion und der Vertrieb von Luxusartikeln, namentlich im Bereich von Lederwaren und Modeaccessoires. Sie ist Inhaberin der am 30. März 1977 und 16. Dezember 1980 hinterlegten IR-Marken 429 833 und 457 952 GUCCI, welche auch in der Schweiz geschützt sind. Hier werden ihre Produkte durch Franchisenehmer vertrieben. Paolo Gucci (Beklagter) ist ein Enkel des Firmengründers Guccio Gucci. Er war jahrelang in verschiedenen Funktionen für die Guccio Gucci S.r.l. tätig, vornehmlich in

der Designabteilung. 1978 schied er aufgrund von familieninternen Zwistigkeiten aus dem Unternehmen aus. Heute betätigt er sich als selbständiger Designer, nach eigenen Angaben vor allem im Bereich von Mode,

BGE 116 II 614 S. 615

Modeaccessoires, Möbeln und Lampen. Er ist Inhaber der am 18. September 1982 hinterlegten, in der Schweiz seit 1984 ebenfalls geschützten IR-Marke 474 260 PAOLO GUCCI mit dem Signet "PG im Kreis". In der Schweiz hat er bisher weder die Marke benutzt noch irgendeine andere geschäftliche Aktivität entwickelt.

B.- Am 25. Juni 1987 klagte die Guccio Gucci S.p.A. beim Handelsgericht des Kantons Bern auf Nichtigerklärung der IR-Marke 474 260 PAOLO GUCCI sowie auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung GUCCI oder PAOLO GUCCI durch den Beklagten. Mit Urteil vom 8. November 1989 erklärte das Handelsgericht den schweizerischen Anteil der IR-Marke 474 260 PAOLO GUCCI nichtig und verbot dem Beklagten unter Strafandrohung, die Bezeichnung GUCCI/PAOLO GUCCI im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Erzeugnissen zu verwenden, für welche die Klägerin durch die IR-Marken 429 833 und 457 952 Schutz beanspruchen kann. Das Bundesgericht weist die Berufung des Beklagten und die Anschlussberufung der Klägerin ab, soweit es darauf eintritt.

Erwägungen

Erwägungen:

5. Der Beklagte macht geltend, die Nichtigerklärung seiner Marke und das gegen ihn ausgesprochene Benutzungsverbot verletzten seine Namens- und Urheberrechte. a) Der Beklagte geht davon aus, das Handelsgericht habe ihm die geschäftliche Benutzung des Namens GUCCI oder PAOLO GUCCI in jeder nur denkbaren Kombination verboten. Die Klägerin schliesst sich dieser Auffassung an. Die Vorinstanz erklärt allerdings nach dem Wortlaut ihres Dispositivs bloss den schweizerischen Anteil der IR-Marke PAOLO "PG" GUCCI des Beklagten als nichtig und verbietet ihm darüberhinaus, die Bezeichnung GUCCI/PAOLO GUCCI im Geschäftsverkehr in Zusammenhang mit bestimmten Erzeugnissen zu verwenden. Da dem Dispositiv selbst nicht zu entnehmen ist, ob die Benutzung der Bezeichnungen bloss in Alleinstellung oder auch in irgendwelchen denkbaren Kombinationen untersagt wurde, sind zum Verständnis des Urteils dessen Erwägungen heranzuziehen (BGE 115 II 192, BGE 101 II 378 E. 1 mit Hinweis). Aufgrund einer Interessenabwägung kommt das Handelsgericht zum Schluss, das Unterlassungsbegehren der Klägerin sei

BGE 116 II 614 S. 616

gutzuheissen und dem Beklagten zu verbieten, bei der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit den Namen GUCCI in Alleinstellung oder die Bezeichnung PAOLO GUCCI zu verwenden, das Verbot allerdings auf bestimmte Warenkategorien zu beschränken. Dem Beklagten bleibe unbenommen, sich in der Schweiz unter seinem Namen als Designer zu betätigen, im Falle einer gewerbsmässigen Betätigung allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich sein Kennzeichen durch wesentliche Merkmale (z.B. Ergänzungen) deutlich von demjenigen der Klägerin unterscheide. Dabei verweist das Handelsgericht auf das Urteil des Southern District Court of New York vom 17. Juni 1988, welches dem Beklagten ausdrücklich gestattet, seinen Namen zu

verwenden, um sich als Designer von Produkten auszuweisen; diese Produkte seien unter einem separaten Warenzeichen zu verkaufen, das den Namen GUCCI nicht enthalte; zudem müsse der Name PAOLO GUCCI zur Vermeidung jeder Verwechslungsgefahr stets nach dem Warenzeichen stehen und dürfe nicht auffallender als dieses sein. Schliesslich bejaht das Handelsgericht auch die markenrechtliche Verwechslungsgefahr mangels Abstands zu den älteren Marken der Klägerin. Diese Ausführungen können kaum anders verstanden werden, als dass das Handelsgericht dem Beklagten die Verwendung seines Namens zu Geschäftszwecken - auch in den vom Verbot erfassten Warenkategorien - nicht schlechthin untersagt, sondern bloss in Alleinstellung. Es lässt dabei offen, ob Kombinationen denkbar seien, welche zu den Marken oder anderen wettbewerbsmässigen Kennzeichnungen der Klägerin und ihrer Produkte keine Verwechslungsgefahr schaffen. Solche Kombinationen standen auch nicht zur Beurteilung. Mithin ist von diesem Sinn des angefochtenen Urteils auszugehen. b) Ob zwei Zeichen sich hinreichend unterscheiden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, beurteilt sich im Marken- und im Wettbewerbsrecht nach denselben Grundsätzen und Massstäben (BGE 111 II 510 E. 2 mit Hinweis). Das UWG greift lediglich weiter, indem es auch den nicht markenmässigen Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens verbietet, welcher Tatbestand von Art. 24 MSchG nicht erfasst wird (BGE 113 II 75). Davon geht zutreffend auch die Vorinstanz aus. Es stellt sich ebenfalls die Frage in beiden Bereichen identisch, ob und inwieweit die Verwendung des eigenen Namens zu Geschäftszwecken beschränkt oder gar untersagt werden kann.

c) Nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts darf eine nach Art. 944 ff. OR zulässige Firma nur dann als Marke benutzt werden, wenn sie den Gültigkeitserfordernissen des MSchG entspricht (BGE 107 II 362 E. c La San Marco, BGE 106 II 62 E. 3a, je mit Hinweisen). Darüber hinaus untersteht auch die Verwendung derjenigen Firma, welche den Bestimmungen des Obligationenrechts über die Bildung von Geschäftsfirmen nicht widerspricht, dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 85 II 330 E. 3/4 Gennheimer; PATRY, SPR VIII/1 S. 164/5; auch Art. 946 Abs. 3 OR). aa) Das Namensrecht verleiht dem Namensträger nicht nur das Recht, seinen Namen zur Kennzeichnung der eigenen Person zu verwenden, sondern es berechtigt ihn auch, von ihm selbst geschaffene Werke und Einrichtungen aller Art nach seinem Namen zu bezeichnen und unter dem eigenen Namen am Geschäftsverkehr teilzunehmen. Das ist eine natürliche Folge der im Namensrecht enthaltenen Befugnis, den eigenen Namen bei allen sich bietenden Gelegenheiten als Mittel der Identifizierung zu verwenden (BGE 102 II 170 mit Hinweisen). In seiner älteren Rechtsprechung hat das Bundesgericht im Konflikt zwischen markenmässig verwendeten Homonymen das Namensrecht gegenüber dem Markenrecht grundsätzlich als stärker gewertet (BGE 70 II 183 E. 4a Pernod mit weiteren Hinweisen), unter Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (BGE 37 II 376). Gegen diese Rechtsprechung hat sich namentlich BOLLA (Rep. 1944, S. 396 ff.) gewandt und ihr in der unbeschränkten Freiheit der Namensbenutzung in Firma oder Marke eine Überdehnung des Namensrechts vorgeworfen. Im Entscheid Endress (teilweise publ. in BGE 73 II 110) hat das Bundesgericht dazu festgehalten, es sei bei der Beurteilung der Interessenkonflikte zwischen Personennamen und einer Firmenbezeichnung im Falle Pernod sehr weit gegangen, hat jedoch die Frage keiner neuen Prüfung unterzogen (in der amtlichen Sammlung nicht publizierter zweitletzter Absatz von Erwägung 3, vergleiche VON STEIGER, Zum Wettbewerbsrecht der Gleichnamigen, SMI 1951 S. 34 ff., 39). In BGE 77 I 77 hat es dem Bruder des Radrennfahrers Ferdinand Kübler die Eintragung einer Marke KUEBLER für Fahrräder unter Berufung auf die beim Publikum bewirkte Täuschungsgefahr verwehrt. In der Entscheidung Terry schliesslich (SMI 1976 S. 61 = GRUR Int. 1977 S. 79) hat es erwogen, eine Namensmarke könne für Produkte des Unternehmens des Markeninhabers so charakteristisch geworden sein, dass

das Publikum den Namen den Produkten dieses Unternehmens gleichsetze und die Käufer von jeder anderen jüngeren Marke, selbst mit neuen Elementen, die zu ihrer Unterscheidung bestimmt sind, annähmen, sie bezeichne diese Produkte oder beziehe sich auf dieses Unternehmen. Als Beispiele bezeichnete das Gericht die Namen Nestlé, Suchard, Lindt für Schokolade und de Trey für zahnärztliche Produkte. In solchen Situationen sei dem Inhaber der jüngeren Marke zu verbieten, in dieser seinen Familiennamen als charakteristisches Element zu verwenden, da dies das einzige adäquate Mittel sei, Verwechslungen zu verhindern (E. 5c).
bb) Die kantonale Rechtsprechung steht im allgemeinen auf demselben Standpunkt. Bereits im Jahre 1927 hatte der Appellationshof des Kantons Bern die Schokoladefabrik A. und W. Lindt verurteilt, zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr auf allen ihren Waren, Preislisten, Inseraten und Mitteilungen in der jeweils verwendeten Sprache den Vermerk anzubringen, dass es sich bei dieser Schokolade nicht um die Original Lindt-Schokolade handle (MuW XXVII/1927/8 S. 362). An jüngeren publizierten Entscheiden sind namentlich zu erwähnen das Urteil der Genfer Cour de justice vom 10. Oktober 1986 i.S. Magnette (SMI 1988 S. 151), welches die bundesgerichtliche Rechtsprechung im Fall Terry ausdrücklich übernimmt, sodann dasjenige des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 14. April 1988 i.S. Bulgari (SMI 1988 S. 155). cc) In der Literatur werden ebenfalls überwiegend wettbewerbsrechtliche Beschränkungen des Namensrechts im Sinne der zitierten Rechtsprechung für zulässig gehalten (VON BÜREN, Über die Beschränkungen des Rechts, den eigenen Namen zu gebrauchen, SJZ 44/1948 S. 65 ff.; derselbe, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 146 ff.; VON STEIGER, a.a.O.; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. 1983, Band I, S. 248 ff.; BRUNO BITZI, Der Familienname als Marke, S. 55 ff.; LUTZ/HILTI, Der Schutz des Familiennamens im Handelsverkehr, Festschrift E. Blum, S. 61 ff.; demgegenüber eher der älteren bundesgerichtlichen Rechtsprechung verpflichtet MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 37; DAVID, N 28 zu Art. 6 und N 12 zu Art. 24 MSchG). dd) Nach der in Deutschland vorherrschenden Auffassung sind Kollisionsfälle bei Gleichnamigkeit durch wertende Interessenabwägung zu lösen, wobei niemand am ehrlichen Gebrauch seines Namens im Wirtschaftsleben gehindert werden dürfe, der Gebrauch aber nur ehrlich sei, wenn die Benutzung nicht in

schmarotzerischer Weise oder in Verwechslungsabsicht erfolge und der Namensträger alles Erforderliche und Zumutbare vorkehre, um eine Verwechslungsgefahr möglichst zu vermeiden (BAUMBACH/HEFERMEHL, N 72 ff. zu § 16 DUWG; HEFERMEHL, Der namensrechtliche Schutz geschäftlicher Kennzeichen, FS Hueck, S. 519 ff.; BGH in GRUR 1987 S. 182 Stoll). Eine ähnliche Auffassung gilt in Frankreich, wo grundsätzlich das Recht zur Benutzung des eigenen Namens im Wettbewerb anerkannt ist, jedoch unter den Einschränkungen steht, dass die Benutzung nicht missbräuchlich oder unlauter (frauduleux ou déloyal) erfolgt, und die notwendigen Vorkehren getroffen werden, Verwechslungen zu vermeiden (MATHÉLY, Le droit français des signes distinctifs, S. 784 ff.; ROUBIER, Propriété industrielle, Band 2, S. 570). d) Die Kollisionen zwischen Namensrecht einerseits, Marken- und Wettbewerbsrecht anderseits, lassen sich nicht schematisch nach einheitlichen Regeln beurteilen. Erforderlich ist in jedem Einzelfall ein Abwägen der gegenseitigen Interessen, die einem möglichst gerechten Ausgleich entgegenzuführen sind. Dabei ist insbesondere an der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts (SMI 1976 S. 61 Terry) festzuhalten, wonach nicht von einer grundsätzlichen Dominanz des Namensrechts auszugehen ist und namentlich der Bestand einer berühmten prioritätsälteren Marke rechtfertigt, dem jüngeren Wettbewerber einschränkende Auflagen in der Benutzung des Homonyms aufzuerlegen. Nach diesen Kriterien und einer Interessenabwägung aber ist der angefochtene Entscheid in dieser Richtung nicht zu beanstanden. Die Klägerin hat ein eminentes und durch Priorität geschütztes Interesse an ihren Marken GUCCI, mit welchen die dem Beklagten untersagten Bezeichnungen verwechselbar sind. Da es um den Schutz einer berühmten Marke geht, sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit besonders hoch anzusetzen und der Beklagte entsprechend gehalten, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen. Hinsichtlich der ihm untersagten Bezeichnungen aber hat die Vorinstanz diesen Abstand zu Recht als nicht eingehalten erachtet. Was der Beklagte zusätzlich dagegen vorbringt, vermag nicht durchzudringen: aa) Das Handelsgericht unter-

sagt dem Beklagten nach dem Gesagten die geschäftliche Benutzung seines Namens nicht schlechthin, sondern bloss ohne unterscheidungskräftige Zusätze. Es verhindert damit auch nicht die Bildung einer den Vorschriften von Art. 945 OR entsprechenden Einzelfirma, sondern behält diese

BGE 116 II 614 S. 620

Bestimmung im Entscheid ausdrücklich vor, so dass offengelassen werden kann, ob sich daraus und namentlich mit Blick auf die gesetzliche Firmengebrauchspflicht (BGE 103 IV 202) ein grundsätzliches Verbot der Namensbenutzung in allen denkbaren Kombinationen überhaupt mit dem Bundesrecht vereinbaren liesse (dazu Handelsgericht Zürich in SMI 1988 S. 155 ff. Bulgari; TROLLER, a.a.O., Band I, S. 251). Im übrigen stehen firmenrechtliche Fragen nicht zur Beurteilung; der Beklagte wendet sich weder gegen das Verbot der Benutzung einer auf seinen Namen eingetragenen Firma noch gegen die Verweigerung einer Firmeneintragung. bb) Den urheberrechtlichen Anspruch des Beklagten, schützbare Werke mit dem eigenen Namen zu kennzeichnen, anerkennt das Handelsgericht ausdrücklich. Sofern der Beklagte jedoch mit solchen Werken am wirtschaftlichen Wettbewerb teilzunehmen beabsichtigt, hat er wiederum die Schranken des UWG und des gewerblichen Rechtsschutzes zu beachten. Auch dem Urheberrecht kommt insoweit keine uneingeschränkte Dominanz zu. cc) Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts wird dem Inhaber einer berühmten Marke die Möglichkeit eingeräumt, diese auch für andere, den ursprünglichen Waren nicht mehr ähnliche Produkte einzusetzen (BGE in SMI 1985 S. 63 ff. Bally mit zustimmender Anmerkung von DAVID, SMI 1985 S. 66 f.; BGE 116 II 467 E. 2c). Die Ausdehnung des Verbots auf alle von der Klägerin unter den Schutz ihrer Marken gestellten Warenkategorien ist daher nicht zu beanstanden, zumal den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht zu entnehmen ist, einzelne Warenkategorien würden nicht geführt und die Marken insoweit nicht gebraucht.

6. Mit ihrer Anschlussberufung beantragt die Klägerin die Ausdehnung des Verbots auf den Geschäftsverkehr des Beklagten schlechthin, namentlich zur Kennzeichnung von Erzeugnissen, die nicht aus dem Hause der Klägerin stammen, eventuell von solchen Erzeugnissen, welche eigene Produkte konkurrenzieren. Sie leitet diese Begehren aus dem Bekanntheitsgrad des Zeichens GUCCI ab. Eine solche Ausdehnung ist bereits aus der gebotenen Interessenabwägung um die Benutzung des eigenen Namens abzulehnen, ohne dass weiter geprüft zu werden braucht, ob wettbewerbsrechtlich ein berühmtes Zeichen überhaupt einen Schutz über alle Warenkategorien zu begründen vermöchte, auch soweit solche

BGE 116 II 614 S. 621

Kategorien weder markenrechtlich beansprucht noch tatsächlich in Gebrauch genommen wurden. Die Einschränkung des Rechts auf Verwendung des eigenen Namens im Geschäftsverkehr kann jedenfalls nicht weitergehen, als es das aktuelle Interesse der Klägerin zu rechtfertigen vermag. Dieses Interesse aber wird durch die gegenwärtigen, allenfalls durch unmittelbar bevorstehende Wettbewerbsverhältnisse bestimmt, deckt jedoch künftige, ungewisse und rein hypothetische Geschäftsabsichten nicht. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung unter Umständen auch der Inhaber einer älteren Marke oder Firma zu kennzeichnungsrechtlichen Massnahmen verpflichtet werden kann, wenn er durch eine Ausweitung seines Geschäftsbereichs seinerseits den Wettbewerb verschärft und damit einen neuen Grund zur Unverträglichkeit setzt (BGE 85 II 333 Gennheimer).