Urteilskopf

125 III 193

34. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Februar 1999 i.S. Anheuser-Busch Inc. gegen Budejovicky Budvar Narodni Podnik (Berufung)
Regeste (de):
Bilaterale Abkommen zum Schutz von Herkunftsbezeichnungen; Art. 12 Abs. 1 MSchG; Art. 3 lit. d UWG.

Grundsätze, auf denen die bilateralen Abkommen zum Schutz von Herkunftsbezeichnungen beruhen (E. 1a). Schutz gegen Zeichen, welche mit Herkunftsbezeichnungen, die durch ein bilaterales Abkommen geschützt werden, verwechselbar sind; Voraussetzungen, unter denen Verwechselbarkeit gegeben ist (E. 1b und c); Voraussetzungen der Verwirkung von Abwehransprüchen, die sich aus einem bilateralen Abkommen ergeben (E. 1e).

Legitimation zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG (E. 2a).

Voraussetzungen und Tragweite des Verwechslungsschutzes gemäss Art. 3 lit. d UWG (E. 2b).

Regeste (fr):
Accords bilatéraux sur la protection des indications de provenance; art. 12 al. 1 LPM; art. 3 let. d LCD.

Principes sur lesquels reposent les accords bilatéraux concernant la protection des indications de provenance (consid. 1a). Protection contre les désignations susceptibles d'être confondues avec des indications de provenance protégées par un accord bilatéral; conditions auxquelles l'existence d'un risque de confusion peut être admise (consid. 1b et c); conditions de la péremption des actions défensives fondées sur un accord bilatéral (consid. 1e).

Qualité pour faire valoir le non-usage d'une marque, au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (consid. 2a).

Conditions et étendue de la protection contre le risque de confusion assurée par l'art. 3 let. d LCD (consid. 2b).

Regesto (it):
Accordi bilaterali in materia di protezione delle indicazioni di provenienza; art. 12 cpv. 1 LPM; art. 3 lett. d LCSl.

Principi su cui poggiano gli accordi bilaterali in materia di protezione delle indicazioni di provenienza (consid. 1a). Protezione contro segni che possono essere confusi con indicazioni di provenienza tutelate da un accordo bilaterale; condizioni alle quali viene ammessa la confusione (consid. 1b e c); presupposti della perenzione di azioni difensive fondate su un accordo bilaterale (consid. 1e).

Legittimazione a prevalersi del mancato uso di un marchio ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPM (consid. 2a).

Condizioni e portata della protezione contro il rischio di confusione giusta l'art. 3 lett. d LPM (consid. 2b).

Sachverhalt ab Seite 194

A.- Die Firma Budejovicky Budvar Narodni Podnik (nachstehend: Budejovicky Budvar) ist eine Bierbrauerei mit Sitz in der tschechischen Stadt Ceské Budejovice, zu deutsch Budweis. Nach ihrer Darstellung lässt sich die Herstellung von Bier in Budweis bis in das Jahr 1265, das Gründungsjahr der Stadt, zurückverfolgen. Als ihre älteste Rechtsvorgängerin bezeichnet die Budejovicky Budvar die im Jahre 1795 gegründete Firma «Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus». Diese Firma und ihre Rechtsnachfolgerinnen sollen seither ununterbrochen Bier produziert und unter den Bezeichnungen «Budweis», «Budweiser» oder «Budvar» (deutsch «Budbräu») vertrieben haben. 1895 entstand in Budweis neben dem «Bürgerlichen Brauhaus» die «Tschechische Aktien-Brauerei». Die amerikanische Firma Anheuser-Busch Incorporated (nachstehend: Anheuser-Busch Inc.) befasst sich ebenfalls mit der Herstellung von Bier. Ihre Rechtsvorgängerin soll im Jahre 1876 als lokale Brauerei begonnen haben, Bier unter der Marke «Budweiser» zu vertreiben. Zu diesem Markengebrauch gaben die in Budweis tätigen Brauereien in einer Vereinbarung von 1911 ihr Einverständnis: Sie erlaubten der amerikanischen Brauerei gegen eine Geldleistung, die Marke «Budweiser» ausserhalb Europas zu gebrauchen, behielten sich jedoch vor, ihre eigenen Erzeugnisse mit dem Zusatz «Original» zu versehen. In einer zweiten Vereinbarung von 1939 sicherte sich dann die amerikanische Brauerei für den amerikanischen Markt das ausschliessliche Recht an der Bezeichnung «Budweiser». Noch vor der Jahrhundertwende ist nach der Darstellung der Anheuser-Busch Inc. in den Vereinigten Staaten für die Marke «Budweiser» die Kurzform «Bud» entstanden, zu deren Popularität der Doppelsinn «Freund, Kumpan» beigetragen habe. Diese Bedeutung sei dann auch werbemässig bewusst hervorgehoben und die Kurzbezeichnung schliesslich als Zweitmarke geführt worden. Nach dem zweiten

Weltkrieg begann die Anheuser-Busch Inc., Bier nach Europa zu exportieren. Ihren Angaben zufolge gelangte erstmals 1955 amerikanisches Bier unter den Marken «Budweiser» (auf den Flaschen) und «Bud» (auf der Verpackung) in die Schweiz. Importiert wurde es von Willi Buholzer, dem Besitzer der Teestube «Old Swiss House» in Luzern, der es seinerseits weitervertrieb. Nach der Exportstatistik der Anheuser-Busch Inc. stieg der schweizerische Absatz in der Zeit von 1983 bis 1989 von rund 500 auf über 40'000 Kisten an. In Budweis wurden in den Jahren 1946 und 1948 die «Aktien-Brauerei» und das «Bürgerliche Brauhaus» enteignet und in einen Staatsbetrieb überführt, in den noch weitere Brauereien eingegliedert wurden. Innerhalb dieses Betriebs hatte die Budejovicky Budvar offenbar die Stellung einer Export-Brauerei. 1967 wurde die Brauerei verselbständigt. Ihre Exporttätigkeit war in den ersten Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg infolge der politischen Situation in Europa vor allem auf die anderen sozialistischen Staaten ausgerichtet, wurde aber, soweit keine politischen Hindernisse im Weg standen, auch auf andere europäische Staaten ausgedehnt. In die Schweiz lieferte die Budejovicky Budvar nach ihrer Exportstatistik bereits in den Jahren 1948 und 1949 geringe Mengen Bier, in den Jahren 1956 und 1959 dann 33 und 34 hl. Von 1962 bis 1964 blieben die Lieferungen wieder deutlich unter 10 hl. Ab 1967 wurde hingegen regelmässig in die Schweiz exportiert, wobei die Exportmenge 1969 erstmals 200 hl überstieg. Die Budejovicky Budvar und ihre Vorgängerfirmen hinterlegten im Laufe der Jahre die folgenden Marken: - 1882 beim Marken-Registrierungsamt der Budweiser Handelskammer die Marken «Budweiser Export Lager Bier», «Bürgerliches Bräuhaus Budweis. Export-Lager-Bier» und «Bürgerliches Bräuhaus Budweis in Böhmen»; - 1932 das Zeichen «Budvar» als internationale Marke Nr. 78'164; - 1950 das Zeichen «Budweiser Budbräu» als internationale Marke Nr. 150'933; - 1952 wiederum das Zeichen «Budvar» als internationale Marke Nr. 159'859; - 1960 das Zeichen «Budweiser» als internationale Marke Nr. 238'203; - 1968 die Zeichen «Budweiser Budvar» und «Budweiser Budvar Original Export» als internationale Marken Nr. 342'157 und 342'158; - 1969 das Zeichen «Bud» als internationale Marke Nr. 361'566; - 1985 nochmals das Zeichen «Budvar» als internationale Marke Nr. 297'675;

- 1985 das Zeichen «Bud» als schweizerische Marke Nr. 343'190; - 1994 die Zeichen «Budweiser Budvar» und «Budweiser Budbräu» als internationale Marken Nr. 614'536 und 614'537. Die Anheuser-Busch Inc. liess 1983 das Zeichen «BUD King of Beers» und 1984 das Zeichen «BUD» unter den Nummern 324'787 und 331'036 in das schweizerische Markenregister eintragen.

B.- Am 29. September 1989 reichte die Anheuser-Busch Inc. beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage gegen die Budejovicky Budvar ein. Sie stellte die Begehren, die international und in der Schweiz eingetragenen Wortmarken «Bud» der Beklagten seien für das Gebiet der Schweiz nichtig zu erklären und es sei der Beklagten die Verwendung der Bezeichnung «Bud» im schweizerischen Geschäftsverkehr gerichtlich zu untersagen. Die Beklagte erhob Widerklage. Sie beantragte die Ungültigerklärung der schweizerischen Markeneintragungen «BUD» und «BUD King of Beers» der Klägerin. Im Weiteren verlangte sie ihrerseits ein an die Klägerin gerichtetes Verbot, die Bezeichnung «BUD» im schweizerischen Geschäftsverkehr für Bier oder andere Getränke zu verwenden. Mit Urteil vom 10. Dezember 1997 hiess das Handelsgericht sowohl die Klage wie die Widerklage gut. Es erklärte die Wortmarken «Bud» der Beklagten gemäss der internationalen Eintragung Nr. 361'566 und der schweizerischen Eintragung Nr. 343 190 für das Gebiet der Schweiz als nichtig und gelöscht und untersagte der Beklagten unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 403 ZPO und Art. 292 StGB, die Bezeichnung «BUD» im schweizerischen Geschäftsverkehr, insbesondere zur Kennzeichnung der Waren gemäss den Warenlisten der beklagtischen Markeneintragungen zu verwenden. Die auf die Klägerin lautenden schweizerischen Markeneintragungen Nr. 331 036 «BUD» und Nr. 324 797 «BUD King of Beers» erklärte das Handelsgericht ebenfalls als nichtig und gelöscht, und auch der Klägerin untersagte es unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 403 ZPO und Art. 292 StGB, die Bezeichnung «BUD» im schweizerischen Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Bier und anderen Getränken, vor allem als Marke für Bier und andere Getränke, zu verwenden.

C.- Gegen das Urteil des Handelsgerichts haben beide Parteien Berufung eingelegt. Das Bundesgericht weist die Berufung der Klägerin ab und bestätigt das angefochtene Urteil in Bezug auf die Gutheissung der Widerklage.

Die Berufung der Beklagten heisst es hingegen teilweise gut, hebt das angefochtene Urteil hinsichtlich des Entscheids über die Klage auf und schützt diese nur insoweit, als es der Beklagten untersagt, die Bezeichnung «BUD» im schweizerischen Geschäftsverkehr ohne deutlichen Hinweis auf die tschechische Herkunft ihrer Waren zu verwenden; im Õbrigen weist es die Klage ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Das Handelsgericht geht davon aus, dass die Beklagte in der Schweiz an den Bezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» gegenüber der Klägerin das bessere Recht hat. Die Marken «BUD» und «BUD King of Beers» der Klägerin erachtet es wegen Verwechselbarkeit mit diesen Bezeichnungen als ungültig. Die

Klägerin macht in ihrer Berufung geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht eine Gebrauchspriorität der Beklagten angenommen, in Verletzung von Bundesrecht eine Verwechslungsgefahr bejaht und zudem übersehen, dass die Bezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» als Marken gar nicht schutzfähig seien, da es sich um geographische Herkunftsbezeichnungen handle, die von anderen in Budweis ansässigen Brauereien ebenfalls verwendet werden könnten und auch verwendet worden seien. Im Weiteren wendet sie ein, entgegen der Auffassung der Vorinstanz seien allfällige Abwehransprüche der Beklagten jedenfalls verwirkt. a) Die Beklagte beansprucht die Zeichen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» einerseits als Marken, anderseits als geschützte Herkunftsbezeichnungen. Die gesetzliche Regelung der Herkunftsbezeichnungen findet sich in den Art. 47 ff. des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11). Dieses Gesetz behält in Art. 20 völkerrechtliche Verträge vor. Mit dem Schutz von Herkunftsbezeichnungen befassen sich verschiedene solche Verträge. So verbietet die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) in der in Stockholm revidierten Fassung vom 14. Juli 1967 (SR 0.232.04) den unmittelbaren oder mittelbaren Gebrauch falscher Herkunftsangaben (Art. 10 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9). Weiter ist auf das Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben (MHA) in der Lissaboner Fassung vom 31. Oktober 1958 (SR 0.232.111.13) hinzuweisen. An beiden multilateralen Staatsverträgen sind sowohl Tschechien als auch die Schweiz beteiligt. Zwischen Tschechien und der Schweiz besteht

aber vor allem auch ein bilaterales Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen (SR 0.232.111.197.41). Dieses Abkommen ist am 16. November 1973 mit der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik geschlossen worden. Es ist am 14. Januar 1976 in Kraft getreten und ist unmittelbar anwendbar (Art. 4 Abs. 1). Nach einem Notenwechsel vom 24. Februar 1994 mit der Tschechischen Republik gilt es zwischen diesem Staat und der Schweiz weiter. Das bilaterale Abkommen verpflichtet die Vertragsstaaten insbesondere, bestimmte in den Anlagen A und B einzeln aufgelistete Herkunftsbezeichnungen zu schützen (Art. 1 Ziff. 2). Die tschechoslowakischen Herkunftsbezeichnungen gemäss der Liste von Anlage A bleiben im Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausschliesslich tschechoslowakischen Erzeugnissen oder Waren vorbehalten, und sie dürfen in der Schweiz - unter Vorbehalt hier nicht gegebener Ausnahmen - nur unter denselben Voraussetzungen benutzt werden, wie sie die tschechoslowakische Gesetzgebung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 und 2); Entsprechendes gilt für die Benutzung der in Anlage B aufgeführten schweizerischen Herkunftsbezeichnungen im Gebiet der früheren Tschechoslowakei (Art. 3 Abs. 1 und 2). Diese Regelung, die - wie jene anderer bilateraler Abkommen (vgl. die Abkommen mit Deutschland, SR 0.232.111.192.36, mit Spanien, SR 0.232.111.193.32, mit Frankreich, SR 0.232.111.193.49, mit Ungarn, SR 232.111.194.18, und mit Portugal, SR 0.232.111.196.54) - auf dem Ursprungslandprinzip beruht, gewährleistet einen gleichmässigen Schutz der beidseitigen Herkunftsbezeichnungen in beiden Vertragsstaaten (BBl 1974 II 1180; DUTOIT, Le nouveau droit suisse des indications de provenance et des appellations d'origine: ombres et lumières, ZSR 1993 I, S. 281) und führt zu einer eigentlichen Schutzrechtsübernahme vom Ursprungsland auf das Schutzland (JÜRG SIMON, Die Ursprungsregeln im WTO-Recht, in: Baudenbacher, Aktuelle Probleme des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts, Bd. I, S. 435; vgl. zum entsprechenden französisch-spanischen Abkommen auch die Entscheidung «Turrones de Alicante» des EuGH, GRUR Int. 1993, S. 76 ff.). Das hat zur Folge, dass der Rechtsschutz unabhängig davon eingreift, ob auch nach der inländischen Verkehrsauffassung eine geographische Herkunftsbezeichnung vorliegt (so für die von Deutschland mit anderen Staaten geschlossenen bilateralen Abkommen BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, 20. Aufl.

1998, N. 260 zu § 3 UWG). Geschützt sind demnach auch Herkunftsbezeichnungen, die im Schutzland unbekannt sind und deren Verwendung für Waren anderer Herkunft somit nicht zu einer Irreführung des Publikums führen kann; der Schutz der in die Listen aufgenommenen Herkunftsbezeichnungen setzt keine konkrete Täuschungsgefahr voraus (J. DAVID MEISSER, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, S. 368). Das bilaterale Abkommen soll einerseits verhindern, dass die vom Listenschutz erfassten Herkunftsbezeichnungen sich zu Gattungsbegriffen entwickeln oder als Fantasiebezeichnungen verwendet werden (URS GLAUS, Die geographische Herkunftsangabe als Kennzeichen, Diss. Freiburg 1996, S. 131; vgl. auch BBl 1974 II 1180); anderseits soll es gegebenenfalls auch die Rückentwicklung zum Verständnis der geschützten Bezeichnungen als Herkunftsangaben ermöglichen (vgl. LUCAS DAVID, Basler Kommentar, N. 19 zu Art. 47 MSchG). Dem entspricht die Übergangsregelung, die das Abkommen in Art. 7 Abs. 2 vorsieht. Danach wird vorhandenen Besitzständen nur in beschränktem Umfang Rechnung getragen (vgl. BBl 1974 II 1181): Personen und Gesellschaften, die eine der geschützten Bezeichnungen bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens rechtmässig benutzt haben, steht das Recht zu, sie bis zum Ablauf von sechs Jahren nach dem Inkrafttreten des Abkommens weiterzubenutzen. Eine längere Weiterbenutzung ist unzulässig. In der Liste von Anlage A des tschechoslowakisch-schweizerischen Abkommens finden sich unter der Rubrik «Pivo» (Bier) die Bezeichnungen «Budejovické pivo (Budweiser Bier)», «Budejovické pivo-Budvar (Budweiser Bier-Budvar)» und «Budejovické Budvar (Budweiser Budvar)». Da das Abkommen am 14. Januar 1976 in Kraft getreten ist, durfte die Klägerin die Bezeichnung «Budweiser» für ihr amerikanisches Bier in der Schweiz längstens bis Januar 1982 weiterbenutzen. Welche der Parteien die Gebrauchspriorität für sich in Anspruch nehmen kann, ist somit unerheblich. Entscheidend ist, dass nach dem zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Tschechien geltenden Abkommen die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar», zu deutsch «Budbräu», seit 1982 ausschliesslich der Kennzeichnung von Bier aus der tschechischen Stadt Budweis vorbehalten sind. Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall von den offenbar zwischen den Parteien in einer Reihe anderer europäischer Länder ausgetragenen

Markenrechts-Streitigkeiten, in denen lediglich die relativ bessere Berechtigung aufgrund des - prioritären - Gebrauchs zur Diskussion stand (vgl. die englischen Urteile des High Court of Justice vom 27. Juli 1982 und des Court of Appeal vom 7. März 1984, abgedruckt in «Fleet Street Reports» 1984, die norwegischen Urteile des Osloer Stadtgerichts vom 31. Juli 1996 und des Appellationsgerichts vom 27. Oktober 1996, das Urteil des griechischen Verwaltungsgerichts vom 25. Oktober 1988 sowie die Urteile des Spanischen Tribunal Supremo vom 5. und 6. Februar 1992). Die Vorinstanz geht im Ergebnis zutreffend davon aus, dass die Beklagte gegenüber der Klägerin das bessere Recht an den geographischen Herkunftsbezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» hat. b) Das tschechoslowakisch-schweizerische Abkommen schliesst nicht nur die unveränderte Õbernahme von in den Schutzlisten aufgeführten Herkunftsbezeichnungen für Waren anderer Herkunft aus. Es schützt die rechtmässigen Benutzer dieser Bezeichnungen vielmehr auch gegen damit verwechselbare Zeichen. Denn Art. 5 Abs. 1 des Abkommens verbietet ganz allgemein Kennzeichnungen, Marken, Namen, Aufschriften oder Abbildungen, die unmittelbar oder mittelbar falsche oder irreführende Angaben über die Herkunft enthalten. Auch Art. 47 Abs. 3 MSchG untersagt im Õbrigen nicht nur den Gebrauch falscher Herkunftsangaben (lit. a), sondern ebenfalls den Gebrauch von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind (lit. b; vgl. auch die entsprechende Regelung in Art. 1 Abs. 1 und 2 MHA; anders Art. 10 Abs. 1 PVUe). Das Benutzungsverbot, das sich aus dem Listenschutz des Abkommens ergibt, lässt sich somit nicht einfach dadurch umgehen, dass geschützte Herkunftsbezeichnungen in abgewandelter Form verwendet werden (vgl. DAVID, a.a.O., N. 26 zu Art. 47 MSchG). Die Verwechselbarkeit beurteilt sich für Herkunftsangaben

grundsätzlich nach den gleichen Kriterien wie in den anderen Gebieten des Kennzeichenschutzes, insbesondere im Markenschutz (MEISSER, a.a.O., S. 393; a.M. DAVID, a.a.O., N. 27 zu Art. 47 MSchG). Sowohl beim Markenschutz als auch beim Schutz von Herkunftsangaben geht es darum, die Unterscheidungsfunktion des Kennzeichens zu gewährleisten und insbesondere Fehlzurechnungen - sei es zum Markeninhaber oder zum Herkunftsort - zu verhindern (vgl. BGE 122 III 382 E. 1 S. 383 ff., mit Hinweisen). Es entspricht denn auch ständiger Rechtsprechung, dass für das

gesamte Kennzeichenrecht von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr auszugehen ist (BGE 119 II 473 E. 2c S. 475, mit Hinweisen). Anders als Marken ordnen Herkunftsangaben allerdings die damit gekennzeichneten Waren nicht einem bestimmten Unternehmen, sondern einem Land, einer Gegend oder einer Ortschaft zu. Die Verwechselbarkeit muss sich folglich auf die Herkunft der Waren beziehen. Herkunftsangaben sind gegen Kennzeichnungen zu schützen, die geeignet sind, unzutreffende Vorstellungen über die Herkunft der Waren zu wecken (vgl. MEISSER, a.a.O., S. 391 ff.). Dabei ist allerdings zu beachten, dass das tschechoslowakisch-schweizerische Abkommen den in den Anlagen aufgeführten Herkunftsbezeichnungen einen umfassenden Schutz gewährt, der keine konkrete Täuschungsgefahr voraussetzt. Da das Abkommen verhindern soll, dass die vom Listenschutz erfassten Bezeichnungen sich zu Gattungsbegriffen entwickeln oder als Fantasiebezeichnungen verwendet werden, und da es gegebenenfalls auch ihre Rückentwicklung zum Verständnis als Herkunftsangaben ermöglichen soll, kann der Umfang des Schutzes nicht davon abhängen, wieweit die massgebenden Verkehrskreise die Bedeutung der geschützten Bezeichnungen als Herkunftsangaben tatsächlich kennen. Diese Kenntnis ist vielmehr bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch dann als gegeben zu unterstellen, wenn tschechische Herkunftsbezeichnungen in Frage stehen, die in der Schweiz im Urteilszeitpunkt noch weitgehend unbekannt sind. Im vorliegenden Fall ist daher die Verwechselbarkeit der streitigen Kennzeichen aus der Sicht von schweizerischen Konsumenten zu beurteilen, die wissen, dass «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» Herkunftsbezeichnungen für Bier aus der tschechischen Stadt Budweis sind.

c) Die Marke «BUD» deckt sich mit der Anfangssilbe des Ortsnamens Budweis bzw. tschechisch Budejovice. Dieselbe Anfangssilbe findet sich in den Wörtern «Budweiser» und «Budvar», zu deutsch «Budbräu». Das Gleiche gilt auch für die tschechische Bezeichnung «Budejovicky pivo». Sowohl dem tschechischen und dem deutschen Ortsnamen (Budejovice, Budweis) als auch den daraus abgeleiteten Adjektiven (Budweiser, Budejovicky) und Wortkombinationen (Budvar, Budbräu) ist gemeinsam, dass sie im Wortanfang bzw. im Wortstamm übereinstimmen und jeweils nur im Wortausklang voneinander abweichen. Wortanfang und Wortstamm werden jedoch im Verkehr regelmässig besonders beachtet, weshalb ihnen für die Beurteilung der kennzeichenrechtlichen

Verwechslungsgefahr erhöhtes Gewicht beizumessen ist (vgl. BGE 122 III 382 E. 5a S. 388). Aber auch vom Sinngehalt her erscheint die Anfangssilbe «Bud» in allen genannten Bezeichnungen als das prägende Element. Das zeigt sich besonders deutlich in den Wortkombinationen «Budvar» und «Budbräu»: Die Bestandteile «var» und «bräu» stehen als beschreibende Zusätze für das Brauerei-Erzeugnis Bier, während der Wortstamm «Bud» auf den Herstellungsort Budweis hinweist. Unter diesen Umständen liegt die Gedankenverbindung zwischen «BUD» und «Budweiser Bier» oder eben «Budbräu» nahe. «BUD» erscheint als Kürzel für «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu». Entgegen dem, was die Klägerin glauben zu machen sucht, hat das Wort «BUD»

jedenfalls für Konsumenten, welche die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» als Herkunftsangaben für Bier aus der tschechischen Stadt Budweis kennen, nicht den Charakter einer blossen Fantasiebezeichnung. Dass es im amerikanischen Alltagsenglisch die Bedeutung von «Freund, Kumpan» hat, dürfte den schweizerischen Markenadressaten kaum geläufig sein. Die Klägerin macht auch nicht geltend dass die Marke «BUD» sich im schweizerischen Verkehr durchgesetzt und dabei eine eigenständige Bedeutung erlangt hätte, die Verwechslungen mit dem Bier, das die Beklagte unter den Bezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» vertreibt, zum vornherein ausschliessen würde (vgl. MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, S. 69; DAVID, a.a.O., N. 54 zu Art. 2 MSchG). Für eine solche Verkehrsdurchsetzung finden sich denn in den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz auch keine Anhaltspunkte. Das Handelsgericht geht zwar davon aus, dass in schweizerischen Konsumentenkreisen aufgrund der Bezeichnung «BUD» mehrheitlich auf ein amerikanisches Bier geschlossen wird. Daraus lässt sich jedoch nichts zu Gunsten der Klägerin ableiten. Denn, wie das Handelsgericht im angefochtenen Urteil ebenfalls festhält, bringt ein wesentlicher Teil der schweizerischen Konsumenten auch die Bezeichnung «Budweiser» mit Amerika in Verbindung, weil weite Bevölkerungskreise das Bier der Klägerin aus Ferienaufenthalten in den Vereinigten Staaten oder aus der internationalen (Sport-) Werbung kennen. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Marke «BUD» geeignet ist, bei Konsumenten, denen die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» als Herkunftsangaben für Bier aus der tschechischen Stadt Budweis bekannt sind, Fehlvorstellungen über

die Herkunft des damit gekennzeichneten amerikanischen Biers der Klägerin auszulösen. Die Klägerin darf deshalb das Kurzzeichen «BUD» in der Schweiz ebenso wenig gebrauchen, wie die vollständige Bezeichnung «Budweiser». Dagegen ist auch mit dem Argument nicht aufzukommen, dass es noch andere Ortsbezeichnungen gibt, die mit «Bud» beginnen, wie dies die Klägerin unter Hinweis auf die ungarische Hauptstadt Budapest, die ungarische Ortschaft Budafolk, die tschechische Ortschaft Budisov, die rumänische Ortschaft Budesti und die belgische Ortschaft Budingen geltend macht. Die Klägerin behauptet nicht, dass ihr Bier in einer dieser Ortschaften hergestellt wird. Vor allem aber übersieht sie, dass die Marke «BUD», wenn sie zur Kennzeichnung von Bier verwendet wird, die Gedankenverbindung zu Budweis nahelegt, wo eine jahrhundertealte Brauerei-Tradition besteht. Was für «BUD» gilt, trifft ohne weiteres auch auf die Marke «BUD King of Beers» zu. Denn für die Beurteilung der Verwechselbarkeit einer Marke mit geschützten Herkunftsangaben ist, wie im gesamten Kennzeichenrecht, stets vom Gesamteindruck auszugehen, den die Marke bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlässt (BGE 122 III 369 E. 1 S. 370; BGE 121 III 377 E. 2a S. 378, je mit Hinweisen). Der Gesamteindruck der Marke «BUD King of Beers» wird aber durch den Bestandteil «BUD» geprägt. Dass der englische Ausdruck «King of Beers» auf deutsch «König der Biere» bedeutet, ist in der Schweiz angesichts der verbreiteten, jedenfalls einen Grundwortschatz umfassenden Englischkenntnisse weiten Bevölkerungskreisen ohne weiteres klar; das Publikum fasst diesen Markenbestandteil deshalb als blossen werbemässigen Zusatz ohne eigene Kennzeichnungskraft auf. Auch die Marke «BUD King of Beers» ist daher mit den geschützten Herkunftsbezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» verwechselbar. d) Das Handelsgericht hat somit die Marken «BUD» und «BUD King of Beers» zu Recht als nichtig erachtet und der Klägerin ihren Gebrauch zu Recht verboten. Da sich die entsprechenden Abwehransprüche der Beklagten bereits aus dem Schutz ergeben, den die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» als Herkunftsangaben geniessen, braucht nicht abschliessend geprüft zu werden, ob die Beklagte sich auch auf markenrechtlichen Schutz berufen kann. Der Einwand der Klägerin, es handle sich um gemeinfreie Herkunftsbezeichnungen, die als Marken nicht schutzfähig seien, stösst ins Leere. Im Übrigen ist ohnehin fraglich, wieweit an ausländischen Herkunftsangaben, die im Ursprungsland selbst als

Marken registriert sind, ein dem Markenschutz entgegenstehendes Freihaltebedürfnis bestehen kann, bleibt es doch jedem Land selbst vorbehalten, in eigener Verantwortung zu entscheiden, wieweit die eigenen geographischen Namen freihaltebedürftig sind (vgl. BGE 117 II 327 E. 2b S. 331 f. sowie MARBACH, a.a.O., S. 53; DAVID, a.a.O., N. 23 zu Art. 2 MSchG und N. 6 vor Art. 47 MSchG). e) Unbegründet ist schliesslich der Standpunkt der Klägerin, die Abwehransprüche der Beklagten seien verwirkt. Zwar ist grundsätzlich richtig, dass kennzeichenrechtliche Abwehransprüche untergehen können, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Der Verwirkungseinwand versagt jedoch da, wo über Individualinteressen hinaus auch Allgemeininteressen verletzt sind (VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 201 N. 18; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 759 Fn. 145). Bei geschützten Herkunftsbezeichnungen liegt es einerseits im allgemeinen Interesse aller am betreffenden Ort Ansässigen, einen Gebrauch dieser Bezeichnungen oder von damit verwechselbaren Zeichen durch Ortsfremde zu unterbinden. Anderseits gilt es zu verhindern, dass das Publikum durch einen derartigen unbefugten Zeichengebrauch irregeführt wird. Dieser Gesichtspunkt ist im Anwendungsbereich des zwischen Tschechien und der Schweiz geltenden bilateralen Abkommens auch dann zu berücksichtigen, wenn eine vom Listenschutz erfasste tschechische Herkunftsbezeichnung im Urteilszeitpunkt in der Schweiz noch weitgehend unbekannt ist, so dass noch keine konkrete Täuschungsgefahr besteht; denn die Gefahr einer Irreführung kann sich jederzeit aktualisieren, sobald die aufgrund des Abkommens ausschliesslich Berechtigten von der fraglichen Bezeichnung vermehrt Gebrauch machen. Die klägerischen Marken «BUD» und «BUD King of Beers» sind mit den geschützten Herkunftsbezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» verwechselbar. Sie sind deshalb - zumindest potentiell - irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG. Irreführende Zeichen verlieren ihren täuschenden Charakter nur, wenn sie aufgrund einer eindeutigen Durchsetzung im schweizerischen Verkehr ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt haben, die aus der Sicht der Konsumenten im Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Täuschungen praktisch ausgeschlossen werden können (MARBACH, a.a.O., S. 69; DAVID, a.a.O., N. 54 zu Art. 2 MSchG; vgl. auch BGE 69 II 202 E. 6 S. 208). Eine Verkehrsdurchsetzung, die diesen Anforderungen genügen würde, ist aber weder für «BUD» noch für «BUD King of Beers» nachgewiesen.

Eine Verwirkung der Abwehransprüche der Beklagten fällt daher ausser Betracht. Im Õbrigen wären ihre Voraussetzungen ohnehin nicht erfüllt. Insbesondere fehlt es am Nachweis, dass die Klägerin in berechtigtem Vertrauen darauf, dass die Beklagte ihren Markengebrauch dulden werde, einen wertvollen eigenen Besitzstand aufgebaut hätte (vgl. BGE 117 II 575 ff., insbes. E. 4a S. 577 f. und E. 6 S. 584 f., mit Hinweisen). Das Handelsgericht hält in diesem Zusammenhang fest, die Klägerin weise zwar schon für die Zeit von 1984 bis 1990 steigende Verkaufszahlen aus; zu den wesentlichen Umsatzsteigerungen sei es jedoch nach den eingereichten Beweismitteln erst nach Anhebung der Widerklage gekommen; damit sei das Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes zum damaligen Zeitpunkt fraglich und jedenfalls nicht nachgewiesen. Soweit diese Erwägungen tatsächliche Feststellungen enthalten, ist das Bundesgericht als Berufungsinstanz daran gebunden, zumal die Klägerin diesbezüglich keine hinreichend substanzierten Sachverhaltsrügen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 oder Art. 64 OG erhebt (vgl. BGE 115 II 484 E. 2a S. 485 f., mit Hinweisen). Inwiefern das Handelsgericht den bundesrechtlichen Begriff des wertvollen Besitzstandes verkannt haben soll, ist sodann weder dargetan noch ersichtlich. Die Vorinstanz hat für die Frage, ob ein wertvoller Besitzstand gegeben ist, zu Recht nicht auf den Urteilszeitpunkt abgestellt, wie dies der Klägerin vorschwebt. Sie hat die Umsatzsteigerungen, welche die Klägerin erst nach Einreichung der Widerklage erzielt hat, richtigerweise nicht mehr berücksichtigt. Denn spätestens, als sich die Klägerin mit der Widerklage konfrontiert sah, konnte sie in guten Treuen nicht mehr davon ausgehen, dass die Beklagte den Gebrauch der Marken «BUD» und «BUD King of Beers» für amerikanisches Bier dulden werde. f) Die Berufung der Klägerin erweist sich demnach als unbegründet und ist

abzuweisen. Das angefochtene Urteil ist in Bezug auf die Gutheissung der Widerklage zu bestätigen.

2. Das Handelsgericht hält die Marke «Bud» der Beklagten wegen Nichtgebrauchs für ungültig. Das Unterlassungsbegehren der Klägerin erachtet es als begründet, weil unter «Bud» in schweizerischen Konsumentenkreisen mehrheitlich «amerikanisches Budweiser» verstanden werde, so dass bei einer Verwendung des Zeichens für das tschechische Bier der Beklagten in naher Zukunft Fehlzurechnungen gewiss wären, womit einerseits die Abnehmer irregeführt und anderseits die Marktstellung der Klägerin ausgebeutet würde. Die Beklagte vertritt in ihrer Berufung den Standpunkt,

sowohl für die Nichtigerklärung der Marke als auch für das vom Handelsgericht ausgesprochene Verbot ihrer Verwendung fehle eine Rechtsgrundlage. a) Wie die Vorinstanz im angefochtenen Urteil verbindlich feststellt, hat die Beklagte die Marke «Bud» in dieser Form in der Schweiz nie verwendet. Nach Art. 12 Abs. 1 MSchG fällt der Markenschutz dahin, wenn die Inhaberin einer Marke sie während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht. Wird der Gebrauch nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, lebt das Markenrecht wieder auf, sofern vor dieser Gebrauchsaufnahme niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat (Art. 12 Abs. 2 MSchG). Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs ist grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt (vgl. MARBACH, a.a.O., S. 188; abweichend DAVID, a.a.O., N. 14 zu Art. 12 MSchG). Ausnahmsweise kann ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie die Markeneintragung zum vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann (vgl. DAVID, a.a.O.; abweichend MARBACH, a.a.O.). In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht werden, wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstände dennoch ein schutzwürdiges Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen Markenrechts zu verhindern. Da die Klägerin von der Verwendung des Zeichens «BUD» ohnehin schon wegen dessen Verwechselbarkeit mit den geschützten Herkunftsbezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» ausgeschlossen ist, lässt sich ihre Legitimation zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs der beklagtischen Marke «Bud» nicht bereits aus ihrem allgemeinen Interesse an einer freien Zeichenbildung ableiten; sie setzt nach dem Gesagten vielmehr das Bestehen anderweitiger schutzwürdiger Interessen voraus. In diesem Zusammenhang weist das Handelsgericht darauf hin, dass für die Klägerin offensichtlich ein Interesse bestehe, die Ergebnisse des getätigten Werbeaufwands für ihr Bier zu sichern, um dessen Marktwert unter einer abgewandelten Bezeichnung weiterhin nutzen zu können. Die Marktstellung, die das klägerische Bier in der Schweiz unter der

Marke «BUD» erlangt hat, beruht jedoch auf einem unbefugten Markengebrauch. Das Interesse der Klägerin an der Erhaltung dieser Marktstellung erscheint daher nicht schutzwürdig. Es kann als Legitimationsgrundlage nicht in Betracht kommen. Das Handelsgericht hätte die Nichtigkeitsklage der Klägerin mangels eines hinreichenden Rechtsschutzinteresses abweisen müssen. Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob das Handelsgericht zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Beklagte ihre Marke «Bud» nicht gebraucht hat, oder ob im Gebrauch der Zeichen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» allenfalls auch ein Gebrauch der Mar-

ke «Bud» zu sehen wäre, wie dies die Beklagte im kantonalen Verfahren geltend gemacht hat. b) Den von der Klägerin eingeklagten Unterlassungsanspruch hat das Handelsgericht gestützt auf Art. 3 lit. d UWG bejaht. Nach dieser Vorschrift handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Damit soll verhindert werden, dass die Wertschätzung, die das Angebot eines Mitbewerbers bei den Konsumenten geniesst, auf unlautere Weise für die Vermarktung eigener Waren ausgenutzt wird (vgl. VON BÜREN, a.a.O., S. 50 N. 28). Dieser Schutz gegen Ausnutzung setzt jedoch grundsätzlich voraus, dass überhaupt eine schutzwürdige Marktposition gegeben ist (vgl. PEDRAZZINI/VON BÜREN/MARBACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, S. 214 Rz. 884). Die Klägerin hat ihre Marktstellung in der Schweiz mit Hilfe eines unbefugten Markengebrauchs aufgebaut. Würde der Beklagten der Gebrauch des Zeichens «Bud» verboten, so würde dies auf den Schutz einer von der Klägerin widerrechtlich erworbenen Marktposition hinauslaufen. Das kann nicht Sinn und Zweck des UWG sein. Das Wettbewerbsrecht vermag deshalb entgegen der Auffassung des Handelsgerichts keine Grundlage für ein derartiges Verbot abzugeben. Unter diesen Umständen wäre auch nichts Anstössiges darin zu sehen, wenn der Beklagten bei einer Aufnahme des Gebrauchs der Marke «Bud» bis zu einem gewissen Grade die Werbeanstrengungen zugute kommen sollten, welche die Klägerin zur Lancierung ihrer mit geschützten Herkunftsbezeichnungen verwechselbaren Marken «BUD» und «BUD King of Beers» in der Schweiz unternommen hat. Dies bedeutet indessen nicht, dass die Beklagte Art. 3 lit. d UWG überhaupt nicht mehr zu beachten hätte. Der Umstand, dass die Klägerin ihre Marktposition in der Schweiz mit Hilfe eines unbefugten

Markengebrauchs aufgebaut hat, befreit die Beklagte nicht davon, das ihr Zumutbare vorzukehren, um Fehlzurechnungen zu verhindern. Sie ist deshalb zunächst auf ihrer Bereitschaft zu behaften, die Marke «Bud» nur unter deutlichem Hinweis auf die tschechische Herkunft ihres Biers zu verwenden. Eine solche Abgrenzung zur Klägerin ist schon deshalb angezeigt, weil einem erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten die Verbreitung der Marke «BUD» der Klägerin im Ausland, namentlich in Nordamerika, bekannt ist. Diese Sachlage begründet ein Allgemeininteresse daran, dass das Bier der Beklagten von jenem der Klägerin, wie es im Ausland angeboten wird, hinreichend unterscheidbar ist. Aus dem gleichen Grund hat die Beklagte eine über den blossen Gebrauch ihrer Marke «Bud» hinausgehende Annäherung an das Angebot der Klägerin auch sonst zu vermeiden. Insbesondere liesse es sich nicht rechtfertigen, wenn die Beklagte sich beim Gebrauch des Zeichens «Bud» systematisch und gezielt an die von der Klägerin verwendeten Warenausstattungen anlehnen würde (vgl. BGE 103 II 211 ff.). c) Das Handelsgericht hat die beklagtische Marke «Bud» zu Unrecht als nichtig erklärt und der Beklagten ihren Gebrauch zu Unrecht generell verboten. Die Berufung der Beklagten ist insoweit gutzuheissen, als in Abänderung des angefochtenen Urteils das Nichtigkeitsbegehren der Klägerin abzuweisen und der Beklagten der Gebrauch ihrer Marke «Bud» zu erlauben ist, sofern sie dabei deutlich auf die tschechische Herkunft ihres Biers hinweist.