Urteilskopf

126 III 322

57. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Juli 2000 i.S. WIR Bank gegen Grill u. Mitb. (Berufung)
Regeste (de):
Art. 13 Abs. 2 lit. c und e MSchG; Dienstleistungsmarke.

Keine Verletzung der Schutzansprüche der Inhaberin der Marke "WIR" durch die Verwendung der Begriffe "WIR-Guthaben", "WIR-Kauf" etc. durch Dritte, die mit WIR-Guthaben Handel treiben.

Regeste (fr):
Art. 13 al. 2 let. c et e LPM; marque de service.

Les droits du titulaire de la marque "WIR" ne sont pas lésés par l'utilisation des termes "bons WIR", "WIR-achat" etc. par des tiers qui font le commerce des droits résultant des bons WIR.

Regesto (it):
Art. 13 cpv. 2 lett. c ed e LPM; marchio di servizio.

I diritti della titolare del marchio "WIR" non risultano violati dall'utilizzo, da parte di terzi che commerciano con crediti rappresentati da buoni WIR, delle espressioni "WIR-crediti", "WIR-acquisto" ecc.

Sachverhalt ab Seite 322

BGE 126 III 322 S. 322

Die WIR Bank (Klägerin), eine Genossenschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in Basel, ist Inhaberin der Wortbildmarke WIR. Sie bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen klein- und mittelständischen Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe durch Schaffung gegenseitiger Aufträge. Sie führt unter ihren Mitgliedern einen Verrechnungsverkehr mittels Guthaben von sogenannten WIR-Franken. Diesem System können sich Unternehmen als Genossenschafter oder als offizielle oder stille Teilnehmer anschliessen. Gemäss den für alle Mitglieder geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Klägerin ist ihnen der Handel mit WIR-Guthaben untereinander verboten und wird mit

BGE 126 III 322 S. 323

einer Konventionalstrafe sanktioniert. Peter Grill und Gabriele, Stefan und Herbert Gasser (Beklagte) inserierten seit geraumer Zeit unter dem Titel "WIR-Börse" regelmässig in der Schweizer Tages- und Wochenpresse. Sie boten an, WIR-Guthaben zu kaufen oder zu verkaufen. Nachdem die Klägerin die Beklagten erfolglos zur Unterlassung der Insertionstätigkeit und des Handels mit WIR-Guthaben aufgefordert hatte, beantragte sie dem

Zivilgericht Basel-Stadt mit Klage vom 6. Oktober 1997, den Beklagten die Verwendung des Zeichens "WIR" im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen zu verbieten. Das Zivilgericht verbot den Beklagten, für ihre Leistungen den Begriff "WIR-Börse" zu verwenden; im Übrigen wies es die Klage ab. Die Klägerin führt dagegen Berufung mit dem Antrag, die Klage vollumfänglich gutzuheissen.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Die Klägerin macht geltend, vorliegend gehe es um eine reine Dienstleistungsmarke. Beziehe sich eine Marke auf eine bestimmte Dienstleistung, so könne sie nicht darauf angebracht werden, wie dies bei einer Warenmarke geschehen könne. Dienstleistungsmarken träten deshalb in der Regel im Vorfeld der Dienstleistung in Erscheinung, z.B. in der Werbung, auf dem Geschäftspapier oder als Anschrift auf einem Gebäude. Eine derartige Verwendung der Marke sei nur zulässig, wenn sie zur Kennzeichnung einer Dienstleistung des Markeninhabers oder eines seiner Lizenznehmer benutzt werde. Es treffe nicht zu, dass der Markeninhaber kein Recht habe, Vorschriften über die Verwendung seiner unter der Marke erbrachten Dienstleistungen zu erlassen; eine solche Auffassung basiere auf der unzutreffenden Annahme, die erbrachten Dienstleistungen könnten sich verselbständigen und Dritte, die mit "Dienstleistungsprodukten" Handel trieben oder diese vermittelten, dürften bei ihrer Tätigkeit auf die Marke Bezug nehmen. Dienstleistungen könnten aber nicht mit Waren gleichgestellt werden; dasselbe gelte für unkörperliche Erscheinungen wie Guthaben. Unter Abstützung auf die Lehre zum deutschen Recht sei anzunehmen, dass der Grundsatz der Erschöpfung bei Dienstleistungsmarken nicht gelte. Auch in Art. 7 der Richtlinie des EG-Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, wo die Erschöpfung des Rechts aus der Marke behandelt werde, sei ausschliesslich von Waren, aber nicht von Dienstleistungen die Rede. Mit Dienstleistungen sei damit mangels Erschöpfung

weder ein Handel noch ein Parallelhandel möglich. Die Vorinstanz verkenne zudem die Rechtslage, wenn sie auf die gegebene Situation die Regeln über die Verwendung einer Drittmarke bloss als Blickfang oder Lockvogel anwenden wolle. Richtigerweise sei ein Anwendungsfall von Art. 13 Abs. 2 lit. c und e des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG; SR 232.11) anzunehmen. a) Art. 13 Abs. 1 MSchG räumt dem Inhaber einer Marke das ausschliessliche Recht ein, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Er kann anderen verbieten lassen, dasselbe Zeichen zu gebrauchen, namentlich unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen oder dieses auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (Art. 13 Abs. 2 lit. c und e MSchG). Die Klägerin weist zu Recht darauf hin, dass die Kennzeichnung von Waren mit einem bestimmten Zeichen körperlich erfolgen kann, dass aber die Frage, ob unter dem streitigen Zeichen eine Dienstleistung erbracht werde, nach anderen Kriterien beantwortet werden muss. Üblicherweise erfolgt die Kennzeichnung einer Dienstleistung etwa durch Verwendung der Marke in der Werbung und im Geschäftsverkehr, durch Anschrift auf Gebäuden und Fahrzeugen etc. (vgl. KASPAR LANDOLT, Die Dienstleistungsmarke, Diss. Zürich 1993, S. 106 und 109 f.). Nicht jegliche Verwendung einer fremden Marke in irgend einem Zusammenhang mit einer Dienstleistung kann im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. c MSchG als Anbieten der Dienstleistung unter dieser Marke gelten. Vorausgesetzt ist, dass die interessierten Verkehrskreise die Marke als Hinweis auf die von einem bestimmten Unternehmen erbrachte Leistung auffassen (KASPAR LANDOLT, a.a.O., S. 105). Allerdings ist das Verbot der Verwendung einer fremden Marke in der Werbung und im Geschäftsverkehr (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG) weit zu verstehen: Zum verletzenden Gebrauch im geschäftlichen Verkehr kann auch eine

Verwendung gehören, die nicht im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die Verwendung im mündlichen Verkehr, als Vorspann, in der Erinnerungswerbung, im Export etc. (LUCAS DAVID, Basler Kommentar, N. 23 zu Art. 13 MSchG). b) Die Vorinstanz nahm zu Recht an, das Angebot der beklagtischen Dienstleistungen unter dem Titel "WIR-Börse" falle unter den Anwendungsbereich von Art. 13 Abs. 2 lit. c MSchG; dies ist vorliegend nicht mehr umstritten. Das von der Vorinstanz ausgesprochene Verbot, den Begriff "WIR-Börse" zu gebrauchen, betrifft

selbstverständlich auch die Verwendung auf Geschäftspapieren der Beklagten; dies braucht entgegen der Ansicht der Klägerin nicht separat statuiert zu werden. Anderes gilt aber in Bezug auf die Verwendung der Bezeichnung "WIR-Guthaben", "WIR-Kauf" etc. in den Inseraten und in der Geschäftskorrespondenz der Beklagten. Mit der Marke "WIR" kennzeichnen die Beklagten nicht ihre eigene Dienstleistung - eine An- und Verkaufstätigkeit -, sondern sie umschreiben deren Gegenstand. Angaben zur Beschreibung seiner Waren oder Dienstleistungen darf jedermann verwenden, auch wenn dadurch Marken Dritter tangiert werden (LUCAS DAVID, a.a.O., N. 35 der Vorbemerkungen zum 3. Titel des MSchG). Vorliegend ist die Verwendung des Begriffs "WIR" unerlässlich, um die von den Beklagten angebotene Tätigkeit zu umschreiben. Zumal den Beklagten mangels Bindung an die AGB der Klägerin die umschriebene Tätigkeit nicht untersagt ist, muss ihr die Möglichkeit der Benutzung des Begriffs "WIR-Guthaben" sowie der Abkürzungen "WIR-Kauf" (für den Kauf von WIR-Guthaben) etc. zugestanden werden. Es handelt sich zwar dabei nicht um gemeinfreie Bezeichnungen (vgl. LUCAS DAVID, a.a.O.), sondern um Begriffe, die überhaupt nur aufgrund der klägerischen Dienstleistungen entstehen konnten und daher mit der entsprechenden Marke umschrieben werden. Der Klägerin ist daher die Duldung der Begriffsbezeichnung nicht deshalb zuzumuten, weil sie ihre Marke in Anlehnung oder Annäherung an einen gemeinfreien Begriff gebildet hat, sondern weil eine Umschreibung der beklagtischen Dienstleistungen anders kaum möglich ist. Zudem wird die Assoziation des Begriffs "WIR" nicht mit den beklagtischen, sondern mit den klägerischen Dienstleistungen gemacht (vgl. LUCAS DAVID, a.a.O., N. 35a der Vorbemerkungen zum 3. Titel des MSchG). Beim Publikum entsteht nämlich beim Lesen der streitigen Texte weder der Eindruck, die Beklagten hätten selbst ein Verrechnungssystem nach der Art des Klägerischen errichtet, noch, die Beklagten wollten ihre eigene Tätigkeit mit "WIR" kennzeichnen. Der Adressatenkreis wird also die Bezeichnung "WIR" nicht als Kennzeichnung der beklagtischen, sondern der ihm bekannten klägerischen Dienstleistungen auffassen; dies gilt umso mehr, wo direkt auf diese hingewiesen wird ("WIR-Konto", "WIR-Buchungsaufträge", "WIR-Teilnehmer" etc.). Entgegen den Befürchtungen der Klägerin besteht angesichts der weiten Verbreitung von WIR-Guthaben und dem Verrechnungshandel mit diesen unter den WIR-Teilnehmern aufgrund der blossen Erwähnung von WIR-Guthaben etc. im Zusammenhang

mit der Geschäftstätigkeit der Beklagten auch keine Gefahr, beim Publikum könnte der Eindruck entstehen, die Beklagten betrieben eine von der Klägerin autorisierte Verkaufsstelle. Dem stünde auch entgegen, dass die Klägerin - was dem am WIR-Handel interessierten Publikum bekannt ist - diesen zu unterdrücken sucht. Mithin stellt die Verwendung der Begriffe "WIR-Guthaben", "WIR-Kauf" etc. keine Verletzung des markenrechtlichen Schutzanspruchs der Klägerin dar.