Urteilskopf

129 III 353

56. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. Puls Media AG gegen Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG (Berufung) 4C.343/2002 vom 17. März 2003

Regeste (de):
Verhältnis zwischen dem Markenschutzgesetz und dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; unlauterer Gebrauch einer Marke; Art. 13 MSchG; Art. 2 und Art. 3 lit. d UWG.

Das Markenrecht stellt gegenüber dem Lauterkeitsrecht keine vorrangige Spezialregelung dar (Bestätigung der Rechtsprechung). Dem Inhaber einer markenrechtlich geschützten Marke kann deren Gebrauch verboten werden, soweit dieser unlauter ist.

Eine Partei handelt unlauter, wenn sie nach dem Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation ein von der anderen Partei zuerst verwendetes Zeichen als Marke hinterlegt und gebraucht und damit die Gefahr der Verwechslung mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Partei schafft, welche das Zeichen zuerst benutzte (E. 3).

Regeste (fr):
Rapport entre la loi sur la protection des marques et la loi fédérale contre la concurrence déloyale; usage déloyal d'une marque; art. 13 LPM; art. 2 et 3 let. d LCD.

Le droit des marques ne constitue pas une réglementation spéciale ayant le pas sur le droit de la concurrence (confirmation de la jurisprudence). Le titulaire d'une marque protégée par le droit des marques peut s'en voir interdire l'usage, si celui-ci est déloyal.

Agit de manière déloyale une partie qui, après la rupture d'un accord de partenariat, dépose comme marque et fait usage d'un signe que l'autre partie a été la première à utiliser, créant ainsi un risque de confusion avec les prestations ou les affaires de la partie qui a utilisé le signe en premier lieu (consid. 3).

Regesto (it):
Rapporto fra la legge sulla protezione dei marchi e la legge federale contro la concorrenza sleale; utilizzo sleale di un marchio; art. 13 LPM; art. 2 e 3 lett. d LCSl.

Il diritto dei marchi non configura una legge speciale, che prevale sul diritto della concorrenza (conferma della giurisprudenza). Al titolare di un marchio protetto dal diritto dei marchi può esserne vietato l'utilizzo qualora questo risulti sleale.

Agisce in maniera sleale la parte che, dopo la rottura di un accordo di partenariato, utilizza e deposita quale marchio un segno già utilizzato dall'altra parte, generando così un rischio di confusione con le prestazioni o gli affari della parte che si è servita per prima di tale segno (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 354

A.- Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG ist ein Verein mit Hauptsitz in Bern, der in Zürich die Zweigniederlassung Schweizer Fernsehen DRS hat. Diese produziert insbesondere die Fernsehsendung PULS zu Gesundheitsfragen, welche seit 1990 alle 14 Tage auf SF1 ausgestrahlt wird. Die Redaktion dieser Sendung wollte eine sendebegleitende, abonnierbare Zeitung mit dem Titel PULS-Tip herausgeben lassen, ohne dadurch personell oder finanziell zusätzlich belastet zu werden. Mit der Herausgabe dieser Zeitung wurde die in Gründung befindliche Puls Media AG betraut. Am 9. und 18. März 1994 unterzeichneten das Schweizer Fernsehen DRS und die Puls Media AG eine Vereinbarung, welche vorsah, dass die Puls Media AG als nicht gewinnstrebige Verlagsunternehmung die Produktion, Redaktion, Administration und den Vertrieb von Zusatzinformationen zur Fernsehsendung PULS besorge, wobei die Redaktion des PULS-Tip in enger Zusammenarbeit zwischen der Zeitungsredaktion und der Redaktion der Fernsehsendung PULS zu erfolgen habe. Gemäss der Vereinbarung hatte die Puls Media AG dem Fernsehen DRS nach Ablauf einer Investitionsperiode von neun Monaten ab 1. Januar 1995 pro Abonnement des PULS-Tip eine jährliche Abgabe von Fr. 1.- zu bezahlen. Die Vereinbarung konnte von den Parteien unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist jeweils auf Ende eines Kalenderjahres erstmals per 31. Dezember 1995 gekündigt werden. Seit 1995 gab die Puls Media AG neben dem PULS-Tip unter der Bezeichnung Puls-Dossier, später Puls-Tipp-Dossier, eine Ratgeber-Reihe zu ausgewählten Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit heraus. Mit Schreiben vom 26. Juni 1995 kündigte das Schweizer Fernsehen DRS die Vereinbarung vom 9./18. März 1994 per 31. Dezember 1995, wobei es mitteilte, es beabsichtige das Vertragsverhältnis in anderer Form weiterzuführen. Das Schweizer Fernsehen DRS hat das Zeichen PULS mit Hinterlegungsdatum vom 31. Dezember 1995 als Marke für die Waren- bzw. Dienstleistungsklassen 16 (Druckerzeugnisse), 35 (Werbung) und 38 (Telekommunikation) im Markenregister eintragen lassen. Die Publikation der Eintragung ist am 3. Dezember 1996 erfolgt.

Da es bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht gelang, einen neuen Vertrag auszuhandeln, verlängerten die Parteien die bestehende Vereinbarung bis zum 30. Juni 1996. Mit Schreiben vom 25. Juni 1996 schlug die Puls Media AG dem Schweizer Fernsehen DRS vor, dass es ihre Leistungen bis zur Unterzeichnung eines neuen Vertrages zu Marktpreisen abgelte. Die Puls Media AG stellte nach dem 30. Juni 1996 die Zahlungen der vereinbarten Lizenzgebühr ein. Die nachfolgenden Vertragsverhandlungen scheiterten. Mit Hinterlegungsdatum vom 16. Dezember 1996 liess die Puls Media AG die Marke PULS-Tip als Wort-Bild-Marke für die Warenklassen 16 (Druckerzeugnisse) und 41 (Herausgabe von Publikationen, Zeitschriften, Bücher, zu Gesundheitsthemen) im schweizerischen Markenregister eintragen. Die Publikation erfolgte am 29. Mai 1997. Seit 1997 betreibt die Puls Media AG unter der Bezeichnung Puls-Telefon, später Puls-Tipp-Telefon, ein Beratungstelefon, das gegen Entgelt Ratschläge erteilt bzw. die Fragen der Leserschaft beantwortet. Am 23. Oktober 1997 gaben die Parteien in einem gemeinsamen Communiqué bekannt, dass die Fernsehsendung PULS und die Zeitschrift PULS-Tip ihre Zusammenarbeit einvernehmlich ab sofort beendeten und die offenen Fragen - insbesondere nach den Titelrechten und den aufgelaufenen finanziellen Abgeltungen für das Jahr 1997 - vertraglich regeln würden. Seit Mai 2002 verfügt die Sendung PULS über ein Fenster von drei Seiten in der seit Januar 1999 alle 14 Tage erscheinenden Zeitschrift "saldo".

B.- Am 18. Januar 2000 reichte das Schweizer Fernsehen DRS als Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (Klägerin) beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Puls Media AG (Beklagte) eine Klage ein. Damit und mit einer späteren Klageänderung beantragte die Klägerin, die Beklagte habe die am 16. Dezember 1996 hinterlegte Marke PULS-Tip für alle eingetragenen Waren- und Dienstleistungskategorien innert 30 Tagen seit Rechtskraft des Urteils auf die Klägerin zu übertragen. Eventuell sei festzustellen, dass die Marke PULS-Tip für alle eingetragenen Warenkategorien nichtig sei. Zudem sei der Beklagten unter Androhung von Straffolgen gegen ihre Organe gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, die Marke "Puls" allein oder in Wortverbindungen wie "Puls-tipp", "Puls-Dossier", Puls-Tipp-Dossier" oder "Puls-Tipp-Telefon"

als Titel für Zeitschriften und Presseerzeugnisse, als Bezeichnung von Dienstleistungen, als Marke für Druckerzeugnisse, als Firma, als Domain-Name für einen Auftritt im Internet, als Bezeichnung eines "links" auf einer Website oder auf irgendeine andere Weise im Geschäftsverkehr zu gebrauchen. Alsdann sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin für die Zeit vom 1. Juli 1996 bis zum 31. Oktober 1997 per Abonnement des "PULS-Tip" eine Abgabe von jährlich Fr. 1.- zuzüglich 7.5% MWSt nebst Verzugszins von 5% seit dem 23. Januar 1998 für eine nach Durchführung des Beweisverfahrens zu beziffernde Zahl von Abonnements zu bezahlen, mindestens aber Fr. 106'221.35 nebst Verzugszins von 5% seit dem 23. Januar 1998. Mit Urteil vom 19. September 2002 hat das Handelsgericht die Klage insoweit gutgeheissen, als es der Beklagten unter Androhung der Strafe gemäss Art. 292 StGB verbot, ihr Gesundheitsmagazin unter dem Namen PULS-Tipp herauszugeben, ihre Ratgeber-Reihe zu Gesundheitsfragen unter dem Namen Puls-Dossier bzw. Puls-Tipp-Dossier herauszugeben und einen Telefon-Beratungsdienst zu Gesundheitsfragen unter dem Namen Puls-Tipp-Telefon zu betreiben. Im Übrigen hat das Handelsgericht die Klage abgewiesen.

C.- Die Beklagte erhebt eidgenössische Berufung mit dem Antrag, das Urteil des Handelsgerichts sei aufzuheben, soweit es die Klage guthiess. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht weist die Berufung ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Das Handelsgericht kam zum Ergebnis, die Klägerin habe die Benutzung der Marke PULS auf dem Gebiet der im Markenregister eingetragenen Waren- bzw. Dienstleistungsklassen 16, 35 und 38 nicht nachweisen können. Da die gesetzliche Gebrauchs-Schonfrist inzwischen abgelaufen sei, könne die Klägerin ihr Markenrecht gemäss Art. 12 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) nicht mehr geltend machen. Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch stehe ihr gegenüber der Beklagten mithin nicht zu. Hingegen könne das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) den Schutz eines Kennzeichens bewirken, das nicht als Marke registriert sei. Art. 3 lit. d UWG verbiete Bezeichnungen oder Aufmachungen, welche zur Verwechslung mit anderen, älteren Waren oder Leistungen führen können. Dies setze voraus, dass die

Bezeichnung originell sei oder sich im Verkehr durchgesetzt habe, wobei bezüglich der Kennzeichnungskraft die für das Markenrecht geltenden Grundsätze herangezogen werden könnten. Der Begriff "Puls" sei zwar als Sachbegriff aus dem allgemeinen Sprachgebrauch wenig kennzeichnungskräftig. Er sei jedoch in Folge seiner offensichtlichen Verkehrsdurchsetzung als Titel der klägerischen Fernsehsendung zu Gesundheitsfragen im

Verlaufe der Jahre zu einem starken Zeichen geworden, das angesichts seiner Bekanntheit eine erhebliche Individualisierungskraft habe. Damit sei von einem weiten Schutzbereich des Zeichens PULS auszugehen. Zudem sei die Warenähnlichkeit zwischen der Sendung der Klägerin und der von der Beklagten herausgegebenen Zeitschrift PULS-Tipp, dem Puls-Dossier bzw. Puls-Tipp-Dossier und dem von ihr betriebenen Puls-Tipp-Telefon zu bejahen, da diese an ein nicht fachkundiges Publikum gerichteten Informationsquellen zu Gesundheitsfragen einen ähnlichen Abnehmerkreis ansprechen und auf die Befriedigung eines gleich gelagerten Informationsbedürfnisses gerichtet seien. Auf Grund dieser Elemente sei das Bestehen einer abstrakten Verwechslungsgefahr zu bejahen. Ebenso sei eine konkrete Gefahr einer Unternehmensverwechslung nicht von der Hand zu weisen. Das von der Klägerin gestellte Unterlassungsbegehren sei daher - eingeschränkt auf die tatsächliche Verletzungsgefahr - dahingehend gutzuheissen, dass der Beklagten zu verbieten sei, das Zeichen PULS-Tipp weiterhin für das von ihr herausgegebene Gesundheitsmagazin zu gebrauchen. Weiter sei der Beklagten zu verbieten, ihr Beratungstelefon zu Gesundheitsfragen unter der Bezeichnung Puls-Tipp-Telefon zu betreiben und die Bezeichnung Puls-Dossier oder Puls-Tipp-Dossier als Titel ihrer Ratgeber-Reihe zu ausgewählten Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit zu verwenden. Die Beklagte könne sich nicht auf ein aus der Vorbenützung fliessendes Weiterbenutzungsrecht berufen, da die Klägerin das von ihr hinterlegte Zeichen PULS schon vor der Beklagten benutzt habe und damit kein Vorbenützungsfall vorliege.

3.2 Die Beklagte macht geltend, das Handelsgericht habe Art. 13 MSchG verletzt, indem es - durch Ablehnung des Verteidigungsrechts der Klägerin - indirekt die Gültigkeit der Marken der Beklagten bejaht und ihr dennoch deren Benützung gestützt auf das Lauterkeitsrecht untersagt habe. Dies könne nicht dem Sinn des Markenschutzgesetzes entsprechen.

3.3 Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung

der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 6 MSchG). Dieses Prinzip der Hinterlegungspriorität wird durch Art. 14 MSchG zugunsten vorbenützter Zeichen insoweit eingeschränkt, als der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten kann, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. In einem Teil der Literatur wird die Meinung vertreten, diese Bestimmung sei als Spezialgesetz zu verstehen, das den Schutz vorbenützter nicht markenrechtlich geschützter Zeichen abschliessend regle, weshalb solchen Zeichen gestützt auf das Lauterkeitsrecht kein darüber hinausgehender Schutz zukommen könne. Andernfalls würde das Eintragungsprinzip durchlöchert und seiner Transparenz beraubt (LUCAS DAVID, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., N. 3 f. der Vorbemerkungen zum 1. Titel; vgl. auch derselbe, Ausstattungsrecht auf neuer Grundlage, in: AJP 1992 S. 1501 ff., 1502). Demgegenüber wird jedoch auch die Auffassung vertreten, das Markenrecht könne gegenüber dem UWG nicht als vorrangige Spezialregelung verstanden werden (CHRISTAN HILTI, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, S. 455 ff., 469 ff.; CARL BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], N. 9 zu Art. 3 lit. d UWG; vgl. auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR, Bd. III, S. 1 ff., 13 f.). Das Bundesgericht folgt dieser Auffassung, da das Lauterkeitsrecht bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligter zu gewährleisten (Art. 1 UWG) und dieser Zweck durch das Markenrecht nicht vereitelt werden darf (BGE 127 III 33 E. 3a S. 3 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4C.51/2001 vom 7. Juni 2001, E. 4 und 5c, publ. in: sic! 1/2002 S. 47 f.). Auch der Inhaber einer Marke darf diese daher nicht unlauter verwenden. Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abneh-

mern beeinflusst (Art. 2 UWG). Wann dies zutrifft ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Allgemein besagt das Gesetz, dass unlauter handelt, wer Massnahmen trifft die geeignet sind Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen

(Art. 3 lit. d UWG). Eine solche Verwechslungsgefahr ist insbesondere anzunehmen, wenn auf Grund der Ähnlichkeit von Zeichen zu Unrecht der Eindruck eines Serienzeichens entsteht, das vom gleichen Unternehmen oder von Unternehmen stammt, die wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind (BGE 102 II 122 E. 2; BAUDENBACHER, a.a.O., N. 7 zu Art. 3 lit. d UWG, mit weiteren Hinweisen). So ist als unlauter zu qualifizieren, wenn eine Partei nach dem Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation ein von der anderen Partei zuerst verwendetes jedoch nicht registriertes Zeichen hinterlegt und gebraucht und damit die Gefahr der Verwechslung mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Partei schafft, welche das Zeichen zuerst benutzte (vgl. HILTI, a.a.O., S. 471). Ob eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen (BAUDENBACHER, a.a.O., N. 5 zu Art. 3 lit. d UWG). Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG).

3.4 Da sich die Klägerin nach unbenütztem Ablauf der Gebrauchs-Schonfrist nicht mehr auf die von ihr eingetragene Marke PULS berufen kann, kommt der Beklagten, welche die Bezeichnung PULS später in Verbindung mit ergänzenden Zusätzen als Marke hat eintragen lassen, markenrechtliche Priorität zu. Da die Klägerin das Zeichen PULS jedoch vor der Beklagten verwendete, kann entgegen der Annahme der Beklagten nicht sie, sondern die Klägerin gemäss Art. 14 MSchG das Recht beanspruchen, das Zeichen PULS im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Die Klägerin kann darüber hinaus gegenüber der Beklagten ein lauterkeitsrechtliches Verbot erwirken, wenn die Beklagte ihre Marken unlauter verwendet. Dies ist zu bejahen. Die Beklagte hat das von der Klägerin zuerst gebrauchte Zeichen PULS auch nach Beendigung der Zusammenarbeit mit ihr für Informationen zu Gesundheitsfragen gebraucht. Damit hat die Beklagte die konkrete Gefahr hervorgerufen, dass die Empfänger dieser Informationen zu Unrecht eine weitere Zusammenarbeit bzw. einen Zusammenhang mit der allgemein bekannten klägerischen Fernsehsendung PULS oder bzw. dem Geschäftsbetrieb der Klägerin annahmen. Diese Gefahr der Unternehmensverwechslung wird von der Beklagten in ihrer Berufung zu Recht nicht bestritten. Die Beklagte hat demnach mit der weiteren Verwendung

der Bezeichnung PULS für Informationen auf dem Gesundheitsgebiet gegen Art. 3 lit. d UWG verstossen und damit unlauter gehandelt, weshalb die Beklagte insoweit keinen markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann. Inwiefern die weiteren Voraussetzungen gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG für ein Verbot des unlauteren Verhaltens nicht erfüllt sein sollen, wird von der Beklagten nicht dargetan und ist auch nicht ersichtlich. Das Handelsgericht hat daher nicht gegen Bundesrecht verstossen, wenn es gegenüber der Beklagten ein entsprechendes Verbot aussprach.