Urteilskopf

131 III 581

75. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. Dr. O.K. Wack Chemie GmbH gegen Brookside Import Specialities Inc. (Berufung) 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005

Regeste (de):
Agentenmarke; Art. 4 MSchG.

Der Ausschlussgrund von Art. 4 MSchG setzt insbesondere voraus, dass eine vertragliche Beziehung zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht. Erforderlich ist ein Vertrag, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn zum Inhalt hat und eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke (E. 2).

Regeste (fr):
Marque enregistrée au nom d'un agent; art. 4 LPM.

Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM suppose en particulier qu'il ait existé ou qu'il existe encore un rapport contractuel entre le véritable titulaire de la marque et l'usurpateur. Est nécessaire un contrat qui a pour contenu la sauvegarde des intérêts commerciaux du maître et l'autorisation d'utiliser la marque appartenant à autrui (consid. 2).

Regesto (it):
Marchio registrato a nome di un agente; art. 4 LPM.

Il motivo di esclusione sancito dall'art. 4 LPM presuppone, in particolare, che fra il vero titolare del marchio e l'usurpatore esista o sia esistita una relazione contrattuale. È necessario un contratto avente per oggetto la salvaguardia degli interessi commerciali del mandante e l'autorizzazione di utilizzare il marchio altrui (consid. 2).

Sachverhalt ab Seite 582

A. Die Dr. O.K. Wack Chemie GmbH mit Sitz in Ingolstadt in Deutschland (Klägerin) entwickelte einen Komplettreiniger für Motorräder, den sie seit 1980 unter der Bezeichnung S100 in Deutschland vertrieb. Später dehnte sie ihr Angebot auf Produkte wie Korrosionsschutz-Mittel, Hochglanzpolitur, Kettenspray und dergleichen aus. Hinzu kamen weitere Absatzmärkte, wie die Schweiz, Österreich, die Niederlande, Grossbritannien, Australien und Südafrika. Seit 1984 exportierte die Gesellschaft ihr Produkt S100 auch in die USA, wo die Brookside Import Specialities Inc. mit Sitz in Branford (Beklagte) den Vertrieb übernahm. Diese liess in der Folge das Zeichen S100 in den USA und Kanada mit Zustimmung der Klägerin auf ihren eigenen Namen als Marke eintragen. Im Jahre 1992 beendeten die Parteien ihre Zusammenarbeit wegen schwerwiegender Meinungsverschiedenheiten. Die Beklagte liess den Motorradreiniger fortan bei einem deutschen Konkurrenzunternehmen der Klägerin herstellen. Am 9. März 1992 wurde das Zeichen S100 vom US-Patent- und Markenamt als Marke der Beklagten für definitiv erklärt. Die Eintragung wurde am 17. Mai 2000 rechtskräftig. Beide Par-

teien meldeten unabhängig voneinander im Oktober 1994 die Marke S100 in Deutschland an. Während die Marke der Beklagten gelöscht wurde, wurde die von der Klägerin hinterlegte Marke gemäss Entscheiden des Bundespatentgerichtes vom 12. Dezember 2000 und des Bundesgerichtshofes vom 30. Oktober 2003 definitiv eingetragen. In der Schweiz wurde das Zeichen S100 am 11. Mai 1998 von der Beklagten mit Erfolg zur Eintragung als Marke angemeldet. Als die Klägerin später die gleiche Marke ebenfalls zur Eintragung anmeldete, erhob die Beklagte am 4. September 2002 gestützt auf ihre früher erfolgte Hinterlegung Widerspruch. Das Widerspruchsverfahren ist zur Zeit noch hängig.

B. Mit der am 7. August 2003 beim Handelsgericht des Kantons Bern eingereichten Klage stellte die Klägerin die Begehren, die Schweizer Marke der Beklagten nichtig zu erklären sowie dieser zu verbieten, die Bezeichnung S100 als Marke zu verwenden, und schliesslich die Beklagte zu verpflichten, das Urteil in zwei Zeitschriften zu publizieren. Mit Urteil vom 16. November 2004 wies das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage ab. Das Gericht kam zum Ergebnis, dass sich die Klägerin nicht auf Markenschutz berufen könne, weil weder die Voraussetzungen von Art. 3 (ältere Marke der Klägerin) noch von Art. 4 MSchG (Agentenmarke der Beklagten) gegeben seien. Ebenfalls verneint wurde ein unlauteres Verhalten der Beklagten im Sinne von Art. 2 und 3 lit. d UWG.

C. Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichts Berufung eingereicht, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2 OG), dass die Zusammenarbeit zwischen den Parteien im Jahre 1984 ihren Anfang genommen hat, als die Klägerin begann, ihr Produkt S100 in die USA zu exportieren, und die Beklagte den Vertrieb in diesem Gebiet übernahm. Festgestellt ist sodann, dass die Beklagte das Zeichen S100 in den USA und Kanada als Marke auf ihren Namen eintragen liess und dass die Klägerin die Beklagte über die Zusammensetzung des Produktes S100 informierte. Festgestellt ist schliesslich, dass die von der Beklagten am 2. September 1986 für die USA angemeldete Marke am 9. März 1992 vom US-Patentamt für definitiv erklärt wurde und dass sowohl der District Court wie auch der United States Court of Appeals am 17. Mai 2000 bestätigt haben, dass die Beklagte die Marke kraft eigenen Rechts eingetragen hat. In rechtlicher Hinsicht ist das Handelsgericht zum Ergebnis gekommen, dass der Schutzausschlussgrund von Art. 4 MSchG (SR 232.11) nicht gegeben sei. Es hält dazu fest, dass diese Bestimmung nur bei einem unmittelbaren und engen Zusammenhang insbesondere in zeitlicher und geographischer Hinsicht zwischen der Hinterlegung und dem Vertragsverhältnis zum Tragen kommen könne. Die Zusammenarbeit der Parteien habe indessen in erster Linie den

amerikanischen Markt betroffen. Zudem habe die Markenhinterlegung rund sechs Jahre nach dem Ende der Zusammenarbeit stattgefunden. Schliesslich sei von den USA-Gerichten festgestellt worden, dass die Beklagte ihre Marke S100 kraft eigenen Rechts eingetragen habe.

2.2 Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 4 MSchG verletzt. Sie macht geltend, aus der für die USA rechtskräftig entschiedenen Tatsache der beklagtischen Inhaberschaft an der US-Marke S100 könne die Beklagte - entgegen der Meinung der Vorinstanz - aus Gründen des Territorialitätsprinzips nichts für die Situation in der Schweiz ableiten. Es könne nicht angehen, dass einem für die USA Nutzungsberechtigten trotz Art. 4 MSchG erlaubt werde, die Marke in Asien oder Europa registrieren zu lassen. Demgemäss setze Art. 4 MSchG keinen engen räumlichen Zusammenhang voraus. Die Bestimmung setze aber auch keinen engen zeitlichen Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen berechtigtem und formellem Markeninhaber voraus. Auch nach der Beendigung dieser Zusammenarbeit, beispielsweise nach Wegfall der wohl meist für die Dauer der Zusammenarbeit erteilten Zustimmung, könne Art. 4 MSchG vom Markeninhaber angerufen werden.

2.3 Art. 4 MSchG (Marginale: "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter") hat den folgenden Wortlaut: "Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben." Die Norm bezweckt den Schutz des Markeninhabers gegenüber einem Nutzungsberechtigten, der bloss zum Gebrauch der Marke ermächtigt ist. Solche Personen dürfen die Marke nur mit Zustimmung des besser Berechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen und müssen, sobald die Zustimmung - beispielsweise wegen Beendigung der Zusammenarbeit - weggefallen ist, die Eintragung der Marke löschen lassen (Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 1 ff., S. 22). Der Vertreter oder Agent soll sich nicht die Marke seines Geschäftsherrn eigenmächtig aneignen, wenn die Marke mit der vertraglichen Tätigkeit im Zusammenhang steht und vom Geschäftsherrn bereits früher in einem anderen Land gebraucht worden ist (WILLI, MSchG: Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 2 zu Art. 4 MSchG). Die vom

Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt somit einen Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht (LUCAS DAVID, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 3 zu Art. 4 MSchG). Erforderlich ist ein Vertrag, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn zum Inhalt hat und eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke (WILLI, a.a.O., N. 2, 6 und 7 zu Art. 4 MSchG). Nach den Feststellungen der Vorinstanz betraf das im Jahre 1992 beendete Vertragsverhältnis der Parteien ausschliesslich die Tätigkeit der Beklagten im Gebiet der USA und Kanadas. Dass die Klägerin im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit mit der Beklagten auch eine Ermächtigung für den Gebrauch des Zeichens S100 in der Schweiz erteilt hätte, ist dagegen im angefochtenen Entscheid nicht festgestellt. Daran ändert nichts, dass die Klägerin davon Kenntnis hatte, dass die Beklagte die S100-Produkte über das internationale Harley-Davidson-Netz auch in der Schweiz vertreiben liess. Denn selbst wenn diese Zeichenverwendung von der Klägerin geduldet worden wäre, hätte sie nicht auf einer vertraglichen Ermächtigung beruht. Die Vorinstanz hat somit die Anwendbarkeit von Art. 4 MSchG mangels einer vertraglichen Verpflichtung der Beklagten zur Wahrung der Interessen der Klägerin in der Schweiz im Ergebnis zu Recht verneint. Soweit die Vorinstanz mit einer anderen Begründung zum gleichen Ergebnis gelangt ist, braucht ihr Entscheid und die von der Klägerin dagegen erhobene Kritik vom Bundesgericht nicht überprüft zu werden.