

## Entscheidbesprechungen Discussions d'arrêts actuels

### 3. Wirtschaftsrecht / Droit économique

#### 3.8. Immaterialgüterrecht – allgemein / Droit de la propriété intellectuelle – en général

##### 3.8.1.2. Markenrecht / Droit des marques

(1) «OSCAR» als in der Schweiz geschützte, gebrauchte und starke Marke/Einreden der Verwirkung und des Nichtgebrauchs; Freizeichen, schwache Marke, Verwechslungsgefahr; Weiterbenützungsberechtigung (Art. 1 Abs. 1 und 13, Art. 2 lit. a und 3, Art. 11 und 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 und 78 Abs. 1, Art. 52 ff. MSchG; Art. 2 ZGB).

Handelsgericht des Kantons Zürich, Beschluss und Teilurteil vom 5.12.2014 i.S. X. c. Y. S.p.A. und Z. S.p.A., (HG060392).



**DANIEL MARUGG**

Fürsprecher, LL.M., ALTENBURGER LTD legal + tax,  
Küsnacht/Genf/Lugano

#### I. Zusammenfassung des Sachverhalts

Die X. ist eine Stiftung nach US-amerikanischem Recht mit Sitz in A., USA. Ihr Hauptzweck ist die seit 1929 jährlich im Frühjahr in Hollywood/Los Angeles durchgeführte Vergabe der «Academy Awards» («Oscars» oder «Oscar-Verleihung») für verschiedene Leistungen im Bereich der Filmindustrie. Diese Preisverleihungszeremonie ist u.a. in der Schweiz bekannt als die «Oscar-Verleihung». Die Y. S.p.A. mit Sitz in B., Italien, betreibt mit ihrem Fernsehsender verschiedene Fernsehkanäle/-programme, die Z. S.p.A. mit demselben Sitz gehört zur gleichen Gesellschaftsgruppe und hat u.a. den Geschäftszweck, Radio- und Fernsehprogramme zu produzieren und ins Ausland zu vertreiben.

Die Y. S.p.A. strahlte die Fernsehunterhaltungsshow «Oscar TV», «Oscar del Vino», «La Kore Oscar della Moda», in welchen Preise in der Fernseh-, Wein- und Modebranche verliehen wurden, ohne Zustimmung der X. auch in der Schweiz aus und bewarb diese Produktionen mit der Bezeichnung «Oscar». Darin erblickte die X. eine Verletzung ihrer u.a. in der Schweiz geschützten Markenrechte sowie einen Verstoss gegen das UWG, weshalb sie die Y. und Z. S.p.A. im November 2006 beim Handelsgericht des Kantons Zürich einklagte und verlangte, es sei den Beklagten die Verwendung des Kennzeichens «OSCAR» insbesondere in und im Umfeld der Ausstrahlung dieser

Fernsehunterhaltungsshow in der Schweiz zu untersagen, die Waren, auf welchen die Bezeichnung «Oscar» angebracht ist, seien zu vernichten und das Urteilsdispositiv sei zu publizieren. Weiter verlangte die X. im Rahmen einer Stufenklage 1) Auskunftserteilung und Rechnungslegung mit Bezug auf diese Sendungen sowie 2) Zahlung von Schadenersatz bzw. Herausgabe von Verletzergeinn.

Das Handelsgericht wies im Anfangsstadium des Prozesses eine Unzuständigkeitseinrede der Y. S.p.A. mit Beschluss vom 22.11.2007 ab. Seine Zuständigkeit zur Beurteilung dieser Streitsache ergab sich aus aArt. 5 Ziff. 3 LugÜ bzw. dem durch die X. ausgeübten Wahlrecht, am Gericht des Erfolgsorts zu klagen. Das Handelsgericht schützte diese Wahl für die sich vorliegend auf Marken- und Urheberrechtsverletzungen stützende Schadenersatzklage analog zur für Ehrverletzungsklagen aus Fernsehsendungen entwickelten Praxis (vgl. u.a. JAN KROPHOLLER/JAN VON HEIN, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen 2007, EuVTVO, EuMVVO und EuGFVO, 9. A. 2011, N 73, 81, 84 f. zu Art. 5 EuGVO m.w.H.). Zur Begründung führte es u.a. an, dass das Gericht am Ort, wo die Verletzung von Marken- und Urheberrechten stattgefunden hat, am besten in der Lage ist, die sich im betreffenden Staat stellenden Rechtsfragen zu beurteilen, zumal sich die Rechtslage «gerade bei einer Verletzung von Markenrechten» in jedem Land anders präsentieren kann, wobei das Handelsgericht mit Bezug auf seine – nicht zuständigkeitsrelevante – Kognitionsbefugnis unter Verweisung auf namentlich EuGH 7.3.1995 – C-68/93 «Shevill» festhielt, dass es nur für den Ersatz des Schadens zuständig ist, welcher im Staat des Forums verursacht wurde (sog. «Mosaiktheorie»; vgl. weiterführend: PAUL OBERHAMMER, Lugano-Übereinkommen, 2. A. 2011, N 122 ff.).

Gegen ein erstes Teilurteil des Handelsgerichts in dieser Sache vom 1. Dezember 2010 erhoben die Y. S.p.A. und die Z. S.p.A. Nichtigkeitsbeschwerde beim damaligen Kassationsgericht des Kantons Zürich, welches das Teilurteil mit Zirkulationsbeschluss vom 11. Juni 2012 aufhob und im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an das Handelsgericht zurückwies. Nach daraufhin durchgeführtem Beweisverfahren wies das Handelsgericht die Klage gegen die Z. S.p.A. mit Beschluss und Teilurteil vom 5.12.2014 mangels Passivlegitimation sowie die Klage gegen die Y. S.p.A. mit Bezug auf den Beseitigungsanspruch und die Urteils publikation ab. Die Klage gegenüber der Y. S.p.A. auf Unterlassung wurde mit der Androhung der Bestrafung ihrer Organe im Widerhandlungsfall gutgeheissen. Ebenfalls gutgeheissen wurde der Anspruch der X. gegenüber der Y. S.p.A. auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, wiederum unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe im Widerhandlungsfall.

Der Autor vertritt die X. im vorliegenden Verfahren und dankt seinem Prozessteam, insbesondere Rechtsanwältin CAROLINA KELLER JUPITZ (www.altenburger.ch).

Beschluss und das hier besprochene Teilurteil vom 5.12.2014 («Urteil») sind mittlerweile in Rechtskraft erwachsen. Der Prozess befindet sich gegenwärtig im Stadium der Auskunftserteilung und Rechenschaftsablage (zweite Phase des Stufenklageverfahrens).

Zwischen den Parteien liefen zudem verschiedene Parallelprozesse im Ausland: Das amerikanische Verfahren endete mit einem Vergleich, das Verfahren in Österreich u.a. mit einem an die Y. S.p.A. ausgesprochenen Verbot, die Wortmarke «OSCAR» der X. oder ein ähnliches Zeichen zu verwenden, im Verfahren in Deutschland hingegen wurde die Klage der X. gegen die Y. S.p.A. abgewiesen.

Besprochen werden nachstehend die im ersten Teil dieses Stufenklageverfahrens behandelten, rechtskräftig beurteilten Einreden der Beklagten Y. S.p.A. der Verwirkung und des Nichtgebrauchs gegenüber der schweizerischen Marke «OSCAR» sowie die weiteren Prozessthemen ««OSCAR» als in der Schweiz geschützte Marke», «Freizeichen, schwache Marke und Verwechslungsgefahr?» und «Weiterbenützungsgeschäft». Für die Diskussion der Prozessthemen wird teilweise auch auf einige Argumentation der Parteien, welche sie in ihren Rechtsschriften geführt haben, eingehender eingegangen, als dies im Urteil der Fall war.

## II. Prozessthemen

### 1. «OSCAR» als in der Schweiz geschützte Marke

Die Zeichenfolge «OSCAR» wie auch die «Oscar»-Statuette sind in der Schweiz durch die X. markenrechtlich geschützt. Der Markenschutz basiert auf verschiedenen Markenregistrierungen, u.a. seit 1993 für «Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung, einschliesslich von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen; sportliche und kulturelle Aktivitäten» (Schweizer Marke Nr. P-412103), mit Gebrauchspriorität seit 1. März 1973, und seit 1988 für «Spielfilme und Videobänder; Druckschriften» (Schweizer Marke Nr. P-364248).

Damit hat die X. gemäss Art. 13 MSchG das ausschliessliche Recht, die Marken zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Weiter kann sie, insofern sich Dritte über dieses ausschliessliche Recht der X. unbefugterweise hinwegsetzen und damit eine Markenrechtsverletzung begehen, den Rechtsschutz der Art. 52 ff. MSchG in Anspruch nehmen (Erwägung 3.2; LUCAS DAVID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. A. 1999, N 38 zu Art. 14 MSchG).

### 2. Einrede der Verwirkung

Die Y. S.p.A. erhob gegenüber den Ansprüchen der X. die Einrede der Verwirkung wegen Zuwartens. Sie behauptete,

ihre Fernsehunterhaltungsshow «Oscar TV» seit über 45 Jahren, «Oscar del Vino» seit acht und «La Kore Oscar della Moda» seit zwölf Jahren in Italien auszustrahlen, wobei diese Sendungen im Rahmen ihres Programms bereits in den 60er-Jahren auch in weiten Teilen des Tessins und damit in der Schweiz empfangen werden konnten. Namentlich die Sendung «Oscar TV» sei in Italien äusserst populär und ein Stück italienischer Fernsehgeschichte; der Begriff «Oscar TV» habe sich im italienischen Sprachraum etabliert. Die Y. S.p.A. habe mit der intensiven und regelmässigen Nutzung des Worts «Oscar» plus Zusatz in ihren Fernsehprogrammen und der damit verbundenen Anerkennung des Begriffs beim Publikum und in der Presse mit den Sendungen einen wertvollen Besitzstand geschaffen; die Verwendung des Worts «Oscar» mit den entsprechenden Zusätzen sei für sie im Rahmen der Benennung und Positionierung ihrer Fernsehsendungen von strategischer Bedeutung. Es sei ihr am Wort «Oscar» mit den entsprechenden Zusätzen eine so starke Wettbewerbsstellung erwachsen, dass ihr durch ein Verbot, dieses Wort weiter zu verwenden, starke Nachteile verursachen würde. Die X. habe von diesen Sendungen und damit der Verwendung des Worts «Oscar» durch die Y. S.p.A. schon seit mindestens 2003 Kenntnis gehabt und sei trotzdem untätig geblieben, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Hinterlegung ihrer Marken in der Schweiz. Weiter sei die tatsächliche oder allfällig fahrlässig nicht erlangte Kenntnis der X. angesichts der öffentlichen Nutzung der Marken durch die Y. S.p.A. ohnehin nicht entscheidend. Die X. könne nicht nach langjähriger Untätigkeit die Ausstrahlung der Sendungen in der Schweiz verbieten lassen; vielmehr habe die Y. S.p.A. gutgläubig davon ausgehen dürfen, dass sie den Begriff «Oscar» im Zusammenhang mit ihren Sendungen verwenden dürfe. Die Y. S.p.A. warf der X. damit mit verschiedenen Begründungen vor, die Durchsetzung ihrer Ansprüche erfolge rechtsmissbräuchlich.

Die X. legte namentlich unter Verweisung auf die Bundesgerichtspraxis (v.a. BGE 117 II 575 und BGE 130 III 113; vgl. nachstehend) dar, dass und weshalb ihre Ansprüche vorliegend nicht verwirkt seien.

Die Verwirkung ist ein Fall unzulässiger Rechtsausübung aufgrund widersprüchlichen Verhaltens (*venire contra factum proprium*). Sie ist ein Ausfluss des Grundsatzes des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB; HEINZ HAUSHERR/REGINA AEBI-MÜLLER, Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bern 2012, N 268 ff. zu Art. 2 ZGB). Verwirkung kann nicht leichthin angenommen werden; gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB wird ein Recht nur dann nicht geschützt, wenn sein Missbrauch offenbar ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005

E. 3.2; Urteil des Bundesgerichts BGer 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1 m.w.H.).

Das Bundesgericht stellt für das Vorliegen einer Verwirkung im Einzelfall auf vier Voraussetzungen ab, welche kumulativ gegeben sein müssen:

1. Die Verletzungshandlung muss bereits lange andauern (die Rechtsprechung schwankt zwischen vier und acht Jahren),
2. der Betroffene muss von der Verletzungshandlung Kenntnis gehabt haben oder er hätte dieselbe bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit zumindest kennen müssen;
3. der Verletzer muss aufgrund der Verletzungshandlung seinerseits einen wertvollen Besitzstand erlangt haben; und
4. der Verletzer muss gutgläubig gehandelt haben (vgl. BGE 117 II 575 E. 4.a f. m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts BGer 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.2; Urteil des Bundesgerichts BGer 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1 m.w.H.; EUGEN MARBACH, in: Bruno von Büren/Eugen Marbach/Patrick Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. A., Bern 2008, Rz 1007).

Weiter gilt mit Bezug auf die Verwirkung marken- und lauterkeitsrechtlicher Abwehrensprüche zufolge widersprüchlichen Verhaltens, «dass die Anwendung von Art. 2 ZGB eine Sonderverbindung, eine rechtlich relevante, d.h. über den reinen Zufallskontakt hinausgehende Beziehung mehrerer Rechtssubjekte voraussetzt und sich in dieser Sonderverbindung erschöpft, weil die Bestimmung letztlich auf dem Vertrauensschutz gründet» (BGE 128 III 324 E. 2.2 S. 327; BGE 108 II 305 E. 2b S. 311; HANS MERZ, Berner Kommentar, N. 34 zu Art. 2 ZGB; HEINZ HAUSHEER/MANUEL JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB, Bern 2003, N. 62 ff. zu Art. 2 ZGB; vgl. auch MAX BAUMANN, Zürcher Kommentar, N. 6, 11 und 12 zu Art. 2 ZGB). «Die Verwirkung markenrechtlicher Abwehrensprüche zufolge widersprüchlichen Verhaltens führt daher – im Gegensatz zur Entartung zum Freizeichen» (vgl. nachstehend) «– nicht zu einem umfassenden Rechtsuntergang, sondern hemmt bloss die Rechtsdurchsetzung gegenüber bestimmten Personen» (SIMONE BRAUCHBAR, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht, unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Diss. Basel 2001, S. 44 und 137 f.; vgl. zum Ganzen BGE 130 III 113, E. 4.2 S. 123 f.).

Der Y. S.p.A. oblag damit die Beweislast, dass die X. sich ihr gegenüber widersprüchlich verhalten hatte und jetzt rechtsmissbräuchlich vorging (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.165/2003 vom 3. November 2003 E. 4.2 m.w.H.). Weiter hatte die Beklagte Y. S.p.A. die Möglichkeit, mit Bezug auf den von ihr behaupteten wertvollen Besitzstand,

den sie im Vertrauen auf das passive Verhalten der X. geschaffen haben wollte, mit ihrer Verwirkungseinrede selbst dann ausnahmsweise durchzudringen, wenn der X. keine fahrlässige Unkenntnis zur Last fiel. Diesfalls könnte der X. jedoch nicht ein widersprüchliches Verhalten vorgeworfen werden, setzte dieser Vorwurf doch voraus, dass sie es schuldhaft, d.h. trotz Kenntnis der Verletzung oder wegen fahrlässiger Unkenntnis, unterlassen hätte, ihre Rechte früher auszuüben. «Fehlt es an einem Verschulden, so tritt als massgebender Gesichtspunkt für die Begründung des Rechtsmissbrauchs das Verbot des Interessesmissbrauchs an die Stelle des ein Verschulden voraussetzenden Verbots widersprüchlichen Verhaltens. Entscheidend für die Verwirkungseinrede wird, ob dem Verletzer in Anbetracht des fehlenden oder unverhältnismässig geringeren Interesses des Berechtigten an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes zuzumuten ist, den im Vertrauen auf die Untätigkeit des Berechtigten geschaffenen Besitzstand wieder aufzugeben» (BGE 117 II 575 E. 4.c m.w.H.; vgl. zum Ganzen Erwägung 3.3.3.).

Das Handelsgericht erkannte vorliegend keinen Rechtsmissbrauch der X., der zu einer Verwirkung ihrer Markenrechte geführt hätte. Selbst wenn die X. wie behauptet bereits im Jahr 2003 von der Ausstrahlung der Klage in der Schweiz Kenntnis gehabt hätte – eine frühere Kenntnis wurde von der Y. S.p.A. nicht ausreichend substantiiert geltend gemacht – stellte die Klageeinreichung im November 2006 angesichts der von der Rechtsprechung erst nach einer Duldung von vier bis acht Jahren angenommenen Verwirkung eine genügend rasche Reaktion dar. Weiter schloss sich das Gericht den Ausführungen der X. an, es sei einer amerikanischen Gesellschaft nicht zuzumuten, sämtliche Fernsehsendungen aller Sender in Europa sowie in allen über 200 Ländern, in welchen die «Oscar»-Verleihung der X. unbestrittenermassen übertragen wird, ständig zu überwachen. Das gelte umso mehr, als es sich vorliegend um Sendungen handelt, welche von einer italienischen Gesellschaft produziert und dann auch in der Schweiz zu sehen waren. Weil die fraglichen Sendungen zudem nur einmal jährlich ausgestrahlt wurden, schloss das Gericht auch ein fahrlässiges Nichtkennen der X. aus. Es hielt mit Bezug auf eine Verwirkung zufolge Interessesmissbrauch weiter fest, dass die Y. S.p.A. in der Schweiz für diese drei Fernsehunterhaltungsshow keine schützenswerte starke Wettbewerbsstellung besitzt, deren Aufgabe ihr nicht zugemutet werden konnte, zumal die Y. S.p.A. die gemäss ihren Angaben prestigeträchtigste Sendung «Oscar TV» – wenn auch ohne Anerkennung einer Rechtspflicht – nach den Interventionen der X. in «Premio della TV» umbenannt hatte, was gemäss Angaben der Y. S.p.A. zudem die Zuschauerzahlen nicht verringerte, womit die Y. S.p.A. selber aufgezeigt

habe, dass ihr die Preisgabe des verletzenden Zeichens zugemutet werden könne (Erwägung 3.3.4.).

### 3. Einrede des Nichtgebrauchs

Die Y. S.p.A. behauptete gestützt auf Art. 11 i.V. mit Art. 12 MSchG die fehlende Benutzung der Marken der X. und erhob die Einrede des Nichtgebrauchs. Die Marken Nr. P-364248 für die Waren «Spielfilme und Videobänder; Druckschriften» und Nr. P-412103 für die Dienstleistungen «Erziehung; Ausbildung»; «Unterhaltung» und «sportliche und kulturelle Aktivitäten» seien nie gebraucht worden. Die X. habe ihre Marken nur mit Bezug auf «Verleihung von Auszeichnung für lobenswerte Leistungen» gebraucht, das jedoch einzig in den USA, was angesichts des Territorialitätsprinzips für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes in der Schweiz irrelevant sei. Die Fernsehübertragung der «Academy Awards» in andere Länder, darunter die Schweiz, sei keine markenmässige Verwendung hierzulande. Von einer rechtserhaltenden Nutzung könne nur gesprochen werden, wenn eine Marke mit Bezug auf konkrete Dienstleistungen in der Schweiz verwendet werde. Die X. hielt dem entgegen, dass ihre Marken berühmt und notorisch bekannt seien. Zum einen gebrauchte sie ihre Marken hiezulande selber, durch die Fernsehübertragung der «Academy Awards» auch in die Schweiz (seit 1999 u.a. als Direktübertragung durch den deutschen Fernsehsender «Pro Sieben»). Es komme dabei nicht darauf an, dass die Veranstaltung nicht in der Schweiz selbst stattfindet. Dasselbe sei auch der Fall bei anderen markenrechtlich geschützten Preisverleihungen, die im Fernsehen übertragen und damit gebraucht werden, z.B. die «MTV Music Awards». Andere geschützte Marken wie z.B. die UEFA Champions League oder die Olympiaden würden ebenfalls mit der entsprechenden Fernsehübertragungen in der Schweiz «gebraucht». Zum anderen erlaube die X. den Gebrauch ihrer Marken im Rahmen ihrer Regeln in der Schweiz auch durch Dritte, indem diese mit einem «OSCAR» gekrönte oder dafür nominierte Filme etwa auf Filmplakaten, Inseraten oder Blue-Ray- und DVD- (früher auch VHS-) Verpackungen mit entsprechenden Aufdrucken oder Hinweisen bewerben können, was auch dem Publikum hiezulande als Unterscheidungs- oder Auswahlkriterium z.B. für einen Kinobesuch dient.

Art. 11 Abs. 1 MSchG verlangt für den Markenschutz, dass die Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, gebraucht wird. Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Soweit nicht wichtige Gründe für einen Nichtgebrauch vorliegen, kann der Markeninhaber sein Markenrecht dann nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke

im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Gemäss Art. 12 Abs. 3 MSchG obliegt der Beweis des Gebrauchs dem Markeninhaber, wogegen glaubhaft zu machen hat, wer den Nichtgebrauch der Marke behauptet.

Das Handelsgericht hielt als «*notorisch und unbestritten*» fest, dass die X. Veranstalterin der jährlichen «Academy Awards» ist, welche ebenfalls unbestrittenermassen mit Zustimmung der X. durch deutschsprachige Fernsehsender auch in der Schweiz ausgestrahlt werde. Damit sei für den Schweizer Durchschnittskonsumenten ohne weiteres sofort erkennbar, dass die Marke «Oscar» als Kennzeichen der X. eingesetzt werde, womit eine ernsthafte markenmässige Nutzung vorliege. Durch die Ausstrahlung der «Oscar-Verleihung» in die Schweiz und die Berichterstattung in den Schweizer Medien sei der Gebrauch der Marke «Oscar» auch nicht auf das Gebiet der USA beschränkt; darauf, dass die Veranstaltung selber nicht in der Schweiz stattfindet, komme es nämlich nicht an. Die X. gebrauchte ihre Schweizer Marke «Oscar» zumindest hinsichtlich der geschützten Dienstleistung «Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen» (nur auf diese Dienstleistung komme es im vorliegenden Prozess an) in der Schweiz markenmässig ernsthaft (Erwägung 3.5.4.).

### 4. Freizeichen, schwache Marke und Verwechslungsgefahr?

Die Y. S.p.A. machte geltend, dass die Marken der X. zu Freizeichen geworden seien, bzw. dass die Marken eventualiter – zumindest im italienischen Sprachgebrauch – eine schwache Kennzeichnungskraft hätten. «OSCAR» werde sowohl in Italien als auch im Tessin als generisches Synonym für eine Auszeichnung bzw. einen Preis verwendet und gehöre deshalb im Zusammenhang mit Preisverleihungen in der italienischen Sprache zum Gemeingut. Die Wortmarken der X. seien mithin zu Freizeichen degeneriert. Aus diesem Grund könne sich der Schutz der Wortmarken der X. nur in äusserst geringem Ausmass auf das Freizeichen «OSCAR» erstrecken.

Im Eventualstandpunkt behauptete die Y. S.p.A. es sei den Wortmarken der X. aufgrund der intensiven Drittbenutzung, welche zur erheblichen Schwächung geführt habe, nurmehr ein enger Schutzzumfang zuzumessen. Bei den schwachen Marken der X. würden geringe Abweichungen wie z.B. beschreibende Zusätze genügen, um eine Verwechslungsgefahr auszuräumen. Konkret erschöpfe sich die Zeichenähnlichkeit bei den von der X. behauptete-

ten Markenrechtsverletzungen in einer Übereinstimmung des kennzeichnungsschwachen Elements «OSCAR», einem Synonym für das italienische Wort «premio» (Preis). Aufgrund der beschreibenden Zusätze komme es jedoch faktisch zu einer Entkoppelung von den Dienstleistungen der X., mithin bestehe selbst bei Warenidentität keine Verwechslungsgefahr innerhalb der massgeblichen Verkehrskreise. Dem Durchschnittskonsumenten in den massgeblichen Verkehrskreisen sei ohne weiteres klar, dass eine Marke, welche nebst dem Wort «Oscar» weitere Bestandteile enthalte, nicht im Sinne der Herkunfts- resp. Garantiefunktion der Marke auf einen einheitlich verantworteten Ursprung mit der Marke «OSCAR» der X. hinweise.

Die X. vertrat die Ansicht, dass es sich bei der Marke «OSCAR» um eine starke Marke mit hohem Bekanntheitsgrad handle, welche sich aufgrund langjähriger Aufbauarbeit und konsequenter Markenpflege weltweit durchgesetzt habe. Unabhängig von der Sprachregion und trotz den beschreibenden Zusätzen, bei denen es sich bloss um Sachzeichnungen handle, die für sich alleine nichts kennzeichnen könnten, bringe der durchschnittliche schweizerische Fernsehzuschauer die Marke «OSCAR» mit den weltberühmten «Academy Awards», der «Oscar-Verleihung», in Verbindung, dagegen nehme er die TV-Sendungen der Y. S.p.A. bloss als Nachahmungen wahr. Entsprechend sei die Marke weder in der italienischen noch in einer anderen Sprache generisch geworden.

#### a) Freizeichen

Die Rechtsprechung differenziert bei der Beurteilung der sog. Entartung eines markenfähigen Zeichens zum Freizeichen zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen. Die X. stützte sich sodann auf Lehre und Rechtsprechung, gemäss welcher *«[d]ie Umwandlung der Marke zum Freizeichen solange nicht vollendet [ist], als ein Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke immer noch als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens auffasst .... Die Degenerierung zum Freizeichen muss bei allen in Betracht kommenden Verkehrskreisen, also nicht bloss bei den Letztabnehmern, sondern auch bei Fachleuten, Gewerbetreibenden und Händlern ..., sowie in der ganzen Schweiz, also nicht bloss in einem einzelnen Sprachgebiet, vollendet sein»* (DAVID [op.cit.], N 29 zu Art. 2 MSchG; BGE 55 II 152 E. 2; BGE 60 II 254 E. 1b; BGE 130 III 113 E. 3.3; BGE 114 II 171 E. 2a).

Die Y. S.p.A. berief sich dagegen auf Entscheide, gemäss welchen es für den beschreibenden Charakter eines Zeichens ausreichend sein soll, dass dieses lediglich in einer Sprachregion als beschreibend wahrgenommen wird (BGE 129 III 225 E. 5.1 mit Hinweisen auf BGE 127 II 160 E. 2b/aa und BGE 126 III 447 E. 1.5).

Das Handelsgericht bestätigte die Rechtsauffassung der X. und hielt fest, dass die Y. S.p.A. behauptungs- und beweispflichtig ist für den vorerwähnten umfassenden Verständniswandel, *«wobei an den Beweis strenge Anforderungen zu stellen sind, weil die Umwandlung einer eingetragenen Marke in ein Freizeichen etwas Aussergewöhnliches bedeutet»* (Erwägung 3.6.3.1., mit Verweis auf BGE 130 III 113 E. 3.4 und DAVID [op.cit.], N 25 ff. zu Art. 2 MSchG).

Konkret hielt das Handelsgericht in E. 3.6.3.2. fest, dass – zumal die Verleihung der «OSCAR» Filmpreise der X. in der ganzen Schweiz ausgestrahlt werden – die von der Y. S.p.A. behauptete Degenerierung des Zeichens «OSCAR» in sämtlichen Sprachgebieten der Schweiz eingetreten und abgeschlossen sein müsste. Zumindest in der Deutschschweiz werde «OSCAR» notorischerweise jedoch nicht als Synonym für «Preisverleihung», «Auszeichnung» oder «Preis» verwendet. Etwas anderes wurde von der Y. S.p.A., welche sich fast ausschliesslich auf den italienischen Sprachgebrauch abstützte, denn auch nicht im Sinne der strengen Beweisanforderungen hinreichend behauptet und nachgewiesen. Das Handelsgericht stellte sogar explizit fest, dass der Begriff «OSCAR» im *«Zusammenhang mit Preisverleihungen ... vom deutschsprachigen Durchschnitts-Bürger bzw. Durchschnitts-Fernsehzuschauer unmittelbar mit dem jährlich verliehenen Filmpreis («Oscar-Verleihung») der Klägerin und der dort überreichten Statuette in Verbindung gebracht»* wird; und zwar unabhängig davon, dass der Begriff – wie von der Y. S.p.A. geltend gemacht – vereinzelt auch im Zusammenhang mit Preisverleihungen anderer Veranstalter verwendet wird. Das Handelsgericht kam damit zum Schluss, dass – zumindest in der Deutschschweiz – keine Degenerierung der Marke «OSCAR» zum Freizeichen stattgefunden hat.

#### b) Schwache Marke / Verwechslungsgefahr

Die Y. S.p.A. machte weiter geltend, dass die Verwechselbarkeit von Zeichen nicht abstrakt, sondern vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen sei, wobei der an die Unterscheidbarkeit anzulegende Massstab sowohl vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs abhängen, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen könne, als auch von den Waren- und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt seien (mit Verweis auf BGE 122 III 382 E. 1). Es komme also sowohl auf die Zeichenähnlichkeit als auch auf die Warengleichartigkeit an (vgl. DAVID [op.cit.], N 8 zu Art. 3 MSchG). Je näher sich die Waren und Dienstleistungen stünden, für welche die Marken registriert sind, desto grösser werde das Verwechslungsrisiko und desto stärker müsse sich die jüngere Marke von der älteren unterscheiden, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (vgl. BGE 126 III 315 E. 6b/bb).

und BGE 122 III 382 E. 3a). Der Schutzzumfang einer Marke bestimme sich sodann nach ihrer Kennzeichnungskraft, wobei der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken kleiner sei als für starke, weshalb bei schwachen Marken bereits bescheidene Abweichungen genühten, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Weil es sich bei der Wortmarke «OSCAR» um eine schwache Marke handle, genühten bereits geringfügige Abweichungen bzw. Zusätze, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Weil sich die beanstandeten Sendungen der Y. S.p.A. sodann nur an ein italienischsprachiges Publikum richteten, komme es lediglich darauf an, wie das sprachlich speziell definierte Publikum den Begriff «OSCAR» verstehe.

Die X. führte dagegen an, dass die Marke «OSCAR» aufgrund ihrer ausgesprochen starken Kennzeichnungskraft einen grossen Schutz genieße, weshalb die Verwechslungsgefahr mit Bezug auf die Sendungen der Y. S.p.A. auch mit «OSCAR»-Zusätzen gegeben sei.

Das Verbotungsrecht von Art. 3 MSchG besteht nur gegenüber gleichen oder ähnlichen Zeichen, d.h. immer dann, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht. Das Handelsgericht teilt in Erwägung 3.6.4.1. die Meinung der Y. S.p.A. wonach die Verwechslungsgefahr aus der Kombination von Markenähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit resultiert und schloss sich auch ansonsten den rechtlichen Ausführungen der Y. S.p.A. an. Es präziserte, dass nur bei schwachen Marken schon kleine Abweichungen oder Zusätze genügende Unterscheidbarkeit begründeten. Das bedeutet nach Auffassung des Handelsgerichts, dass es in allen anderen Fällen zur Schaffung einer neuen Marke nicht genügt, wenn einfach die ursprüngliche Marke mit einigen unwesentlichen Zutaten ausgeschmückt wird. Unwesentlich ist insbesondere die Beifügung einer Sachbezeichnung (DAVID [op.cit.], N 4 ff. und N 11 zu Art. 3 MSchG). Nach der Definition des Handelsgerichts liegt eine schwache Marke immer dann vor, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke wegen des häufigen Gebrauchs ähnlicher beschreibender Angaben oder ähnlicher Marken verwässert worden ist (DAVID [op.cit.], N 13 zu Art. 3 MSchG). Massgebend sind nach Ansicht des Handelsgerichts nicht nur die Verhältnisse im italienischsprachigen Raum, sondern diejenigen in der gesamten Schweiz (mit Verweis auf DAVID [op.cit.], N 14 zu Art. 3 MSchG).

Im Ergebnis bejaht das Handelsgericht in Erwägung 3.6.4.2 die Kennzeichenkraft des Zeichens «OSCAR» in der Schweiz für die geschützte Dienstleistung «Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen» (Klasse 41) ausdrücklich. Gemäss Handelsgericht kann «von einer schwachen Marke ... keine Rede sein». Die Markenähnlichkeit zwischen der Marke «OSCAR» der X. und den von der Y. S.p.A. verwen-

deten Zeichen «Oscar TV», «Oscar del Vino» und «La Kore Oscar della Moda» ergebe sich «ohne weiteres». Das Handelsgericht wertete die Zusätze als Beifügungen von Sachbezeichnungen für «Fernsehen», «Wein» und «Mode», welche als unwesentliche, da beschreibende Zusätze qualifizierten, die nicht ausreichten, um eine genügend grosse Unterscheidbarkeit zur Marke «OSCAR» zu erreichen, wie sie für die Kennzeichnung identischer Dienstleistungen gefordert wird (Erwägung 3.6.4.3.).

## 5. Weiterbenützungsrecht

Die Y. S.p.A. machte sodann geltend, sie habe das Zeichen «OSCAR» bereits vor der Registrierung durch X. als Marke in der Schweiz für ihre Fernsehsendungen verwendet, weshalb sie ein Weiterbenützungsrecht habe. Konkret sei die Sendung «Oscar TV» bereits seit 1961 in Form eines sendetechnischen «Spill-overs» in der Schweiz zu empfangen gewesen. Zum Rechtlichen führte die Y. S.p.A. (mit Verweis auf BGer 4C.51/2001 vom 7. Juni 2001 E. 4) aus, dass gemäss Art. 14 MSchG derjenige ein Weiterbenützungsrecht beanspruchen könne, der vor der Eintragung der Drittmarke ein verwechselbares Zeichen verwendet hat..

Die X. hielt fest, dass die Eintragung von Dienstleistungsmarken in der Schweiz erst seit 1993, mithin seit Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes, möglich sei. Sie habe ihre Dienstleistungsmarke 1993 sofort für Auszeichnungen und weitere Dienstleistungen mit Gebrauchspriorität seit 1. März 1973 eintragen lassen, und zuvor habe sie die Marke in der Schweiz seit 1969 gebraucht. Zudem sei ein allfälliger früherer «Spill-over» an einige Haushalte in Grenzregionen nicht nur irrelevant, vielmehr habe die Umbenennung der Sendung der Y. S.p.A. von «Premio Regia Televisiva» zu «Oscar TV» erst 2001 stattgefunden, weshalb die Y. S.p.A. aufgrund des früheren Erstgebrauchs durch die X. kein Weiterbenützungsrecht habe.

Das Handelsgericht verwies ebenfalls darauf, dass das neue Markenschutzgesetz erst am 1. April 1993 in Kraft getreten war, wobei der von der Y. S.p.A. geltend gemachte Sachverhalt Umstände vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes betraf, weshalb sich mit Bezug auf ein allfälliges Weiterbenützungsrecht übergangsrechtliche Fragen stellen würden. Da die Y. S.p.A. ihre Zeichen in der Schweiz nicht zur Markeneintragung anmeldete, stellte sich keine übergangsrechtliche Frage der Gebrauchspriorität (vgl. Art. 78 Abs. 1 MSchG: «Wer eine Marke vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Waren oder deren Verpackung oder zur Kennzeichnung von Dienstleistungen zuerst gebraucht hat, ist gegenüber dem ersten Hinterleger besser berechtigt, sofern er die Marke innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes hinterlegt und zugleich den Zeitpunkt angibt, in dem die Marke in Gebrauch genom-

men wurde.)). Nach Ansicht des Handelsgerichts richtete sich die Frage der Weiterbenützung einer Marke, die erst nach Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes eingetragen wurde, nach dem neuen Recht (Erwägung 3.7.3., mit Verweis auf Art. 76 MSchG). Ein Markeninhaber könne nicht verbieten, dass ein anderer ein bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter verwendet (Art. 14 Abs. 1 MSchG), solange es sich um ein verwechselbares Zeichen handelt und der Gebrauch ernsthaft sei (E. 3.7.3., mit Verweis auf DAVID [op.cit.], N 2 ff. zu Art. 14 MSchG). Das Weiterbenützungsrecht bestehe im bisherigen Umfang, d.h. der Gebrauch dürfe zwar lokal sein, er habe sich jedoch sachlich und territorial im gleichen Rahmen zu bewegen (Erwägung 3.7.3., mit Verweis auf DAVID [op.cit.], N 2 ff. zu Art. 14 MSchG).

Das Handelsgericht hielt den Nachweis für erbracht, dass die X. ihre Schweizer Dienstleistungsmarke am 14. Mai 1993 mit Gebrauchspriorität seit 1. März 1973 hinterlegt hatte und dass die «OSCAR»-Verleihung schon im Jahre 1969 zum ersten Mal in 32 Länder, u.a. die Schweiz, ausgestrahlt worden war, wodurch die X. das Zeichen «OSCAR» in der Schweiz markenmässig gebraucht hatte. Der Y. S.p.A. hingegen gelang es nicht, zu beweisen, dass sie das Zeichen «Oscar TV» bereits vor dem Jahre 1969 in der Schweiz markenmässig verwendet hatte. Diesbezüglich ist der Hinweis des Handelsgerichts interessant, dass es nicht entscheidend sei, ab wann der italienische Fernsehsender RAI Uno in Teilen des Tessins via Trägerwellen empfangen werden konnte, zumal eine solche Ausstrahlung lediglich eine Folge dessen gewesen wäre, dass Bild- und Tonsignale vor den Landesgrenzen nicht halt machten. Massgeblich für den Gebrauch sei vielmehr in erster Linie das Publikum, an welches sich das Medium richtet, und nicht allfällige Streuwirkungen (Erwägung 3.7.4., mit Verweis auf DAVID [FN 2], N 26 zu Art. 13 MSchG). Um einen Gebrauch eines Zeichens in der Schweiz geltend machen zu können, wird somit ein hinreichender Inlandbezug vorausgesetzt, was eine Bearbeitung des schweizerischen Marktes erfordert, wobei noch keine hinreichende Marktpräsenz besteht, wenn die Dienstleistungen dem schweizerischen Endabnehmer in mehr zufälliger als kontrollierter Weise zugänglich gemacht werden (Erwägung 3.7.4., mit Verweis auf CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 32 zu Art. 11 MSchG). Ein Weiterbenützungsrecht der Y. S.p.A. wurde somit namentlich aus diesen Gründen verneint.

### III. Fazit

Die X. hatte sich zur Begründung ihrer Rechtsbegehren auch auf widerrechtliches Verhalten der Y. S.p.A. im Sin-

ne des UWG berufen. Soweit die eingeklagten Ansprüche gegenüber der Y. S.p.A. bereits gestützt auf die Bestimmungen des Markenrechts gutgeheissen wurden, musste darauf vom Gericht nicht weiter eingegangen werden.

Das hier besprochene Urteil ist (neben einem früheren Entscheid eines Einzelrichters zu lediglich gewissen interessierenden Teilfragen) das erste Urteil eines zudem namhaften schweizerischen Gerichts, das die vorliegend strittige Marke rechtskräftig als in der Schweiz geschützte Marke bezeichnet und zudem feststellt, «dass es sich bei der klägerischen Marke um eine bekannte, wenn nicht berühmte Marke handelt» (E. 6.1.2.). Hinzu kommt die rechtskräftige Beurteilung der weiteren, vorstehend dargelegten Prozessthemen. Das festigt die Position der Markeninhaberin, gegenüber allfälligen zukünftigen Verletzungen ihrer Markenrechte den Rechtsschutz des 3. Titels des MSchG resp. der Art. 52 ff. MSchG in Anspruch nehmen zu können.