

Simone Brauchbar Birkhäuser

Einheit der Rechtsordnung: Lauterkeitsrechtlicher Unterlassungs- anspruch trotz markenrechtlicher Koexistenz?

Anmerkung zum Urteil 4A_152/2020 des schweizerischen Bundesgerichts vom 26. Oktober 2020 (OTTO'S/OTTO)

Das Bundesgericht hat die Unterlassungsklage eines primär im stationären Handel tätigen Discounters gegen die Aufnahme des Gebrauchs eines ähnlichen Zeichens für Online- und Versandhandel in der Schweiz gestützt auf Lauterkeitsrecht geschützt. Dies ungeachtet der Tatsache, dass die auf dem deutschen Markt tätige Beklagte als Folge des schweizerisch-deutschen Übereinkommens betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz von 1892 in der Schweiz über ein rechtserhaltend benutztes prioritäres Markenrecht verfügt. Die Beklagte kann dieses Markenrecht allerdings gegenüber der Klägerin infolge Verwirkung ihrer Abwehransprüche nicht durchsetzen, weshalb die Marken koexistieren. Der vorliegende Beitrag nimmt zur Frage des Umgangs mit divergierenden Ansprüchen aus Marken- und Lauterkeitsrecht in solchen Konstellationen Stellung. Es wird mit Blick auf die Einheit der Rechtsordnung die Auffassung vertreten, dass dabei Wertungswidersprüche zu vermeiden sind, was auch unter dem Titel des Lauterkeitsrechts zur Koexistenz der Zeichen führen kann.

S'appuyant sur le droit de la concurrence déloyale, le Tribunal fédéral a admis l'action en prévention de trouble d'un discounter actif en premier lieu dans le commerce stationnaire contre l'usage d'un signe similaire dans le cadre de commerce en ligne et par correspondance en Suisse. Cette décision a été prise bien que la partie défenderesse, qui opère sur le marché allemand, dispose, en vertu de la Convention de 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, d'une marque prioritaire utilisée de manière propre à maintenir le droit à la marque. La partie défenderesse ne peut toutefois pas faire valoir ce droit à la marque à l'encontre du demandeur en raison de la péremption de ses droits, raison pour laquelle les marques coexistent. Le présent article prend position sur la question du traitement des prétentions divergentes découlant du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale dans ce type de configurations. Dans l'optique de l'unité de l'ordre juridique, il est soutenu qu'il convient d'éviter les contradictions dans l'évaluation d'une situation donnée, ce qui peut conduire à la coexistence des signes également sous l'angle du droit de la concurrence déloyale.

I. Einleitung

II. Bundesgerichtsurteil 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020

1. Sachverhalt und Prozessgeschichte vor BGer 4A_152/2020
2. BGer 4A_152/2020

III. Kritische Beurteilung

1. Folgen der Verwirkung des Markenrechts
2. Verhältnis von Markenrecht und Lauterkeitsrecht

IV. Einordnung und Konsequenzen des vorliegenden Urteils

I. Einleitung

Das Bundesgericht spricht sich in seinem Urteil 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020, soweit ersichtlich, zum ersten Mal zum Verhältnis der markenrechtlichen Koexistenz zu einem lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch aus und bejaht im vorliegenden Fall die Durchsetzung des UWG-Anspruchs.¹ Dieses Urteil wirft die folgende, auch für die kennzeichenrechtliche Beratung relevante Frage auf: Unter welchen Umständen läuft der Inhaber von rechtserhaltend benutzten, prioritären Markenrechten, der den Gebrauch eines verwechselbar ähnlichen Zeichens über Jahre duldet,

SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Dr. iur., LL.M.
(Cambridge, UK), Rechtsanwältin, Zürich.

1 Vgl. aber BGer vom 13. Oktober 2006, 4C.240/2006, «Modissa», wo das Bundesgericht die Durchsetzung eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs gegenüber einem prioritären Firmenrecht bejaht hat.

Gefahr, nicht nur den eigenen Abwehranspruch zu verwirken, sondern darüber hinaus gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG auch das Recht, die eigene Marke zu gebrauchen? Oder anders gefragt: Unter welchen Voraussetzungen kann der Inhaber eines lauterkeitsrechtlich geschützten prioritären Zeichens unter Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG dem Inhaber eines prioritären Markenrechts die Ausdehnung seiner bisherigen Markenbenutzung untersagen. Wie zu zeigen ist, ist bei der Beantwortung dieser Frage der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung zu berücksichtigen, weshalb ein Widerspruch zwischen der markenrechtlichen und der lauterkeitsrechtlichen Wertung des Sachverhalts zu vermeiden ist.

II. Bundesgerichtsurteil 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020

Die vorliegende gerichtliche Auseinandersetzung zwischen den Parteien erstreckt sich über dreieinhalb Jahre und umfasst sechs Entscheide, wovon es sich bei dreien um Bundesgerichtsentscheide handelt. Diese werden im Folgenden soweit für die vorliegenden Ausführungen relevant zusammenfassend wiedergegeben.

1. Sachverhalt und Prozessgeschichte vor BGer 4A_152/2020

Die Schweizer Klägerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Klägerin) ist als Einzelhändlerin und Discounterin tätig und verfügt über insgesamt 14 aktive Marken mit dem Zeichenelement «OTTO'S» in der Schweiz. Die Klägerin hat sämtliche Marken Ende der 90er Jahre hinterlegt. Sie ist vor allem im stationären Handel tätig. Der Onlinehandel machte im für den Entscheid relevanten Zeitpunkt nur ca. 1–2% des Gesamtumsatzes aus.

Die Beklagte 1 und Beschwerdeführerin 1 ist die Muttergesellschaft einer weltweit tätigen deutschen Handelsgruppe. Die Beklagte 2 und Beschwerdeführerin 2 gehört der Handelsgruppe an und betreibt den Onlinehandel (nachfolgend: Beklagte)². Die Beklagte betreibt keinen stationären Handel, sondern ausschliesslich Onlinehandel (ca. 92%) und Kataloghandel (ca. 8%). In der Schweiz ist sie seit 1996 in diesem Bereich tätig. Allerdings nicht unter der Marke und Domain «OTTO», wie dies in Deutschland der Fall ist, vielmehr bietet sie in der Schweiz ihre Handelsdienstleistungen unter verschiedenen Drittmarken an (z.B. Heine, Ackermann, Quelle, Manufactum). Die internationalen Markeneintragungen «OTTO-VERSAND» und «OTTO» der Beklagte geniessen für diverse Waren seit 1979, resp. 1994 Schutz in der Schweiz. Zudem hinterlegte die Beklagte im Jahr 1994 je eine Schweizer Marke «OTTO» und «OTTO-VERSAND» in der Klasse 42 für «Versandhandel». Es ist unbestritten, dass die Beklagte über markenrechtliche Priorität am Zeichen «OTTO» verfügt. Ebenso unbestritten ist, dass die Beklagte gestützt auf Art. 5 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz von 1892³ (nachfolgend: «schweizerisch-deutsches Übereinkommen»)

aufgrund ihres Gebrauchs der OTTO Marken in Deutschland die Marken rechtserhaltend in der Schweiz benutzt.

Im September 2016 teilte die Beklagte der Klägerin mit, sie plane im Frühjahr 2017 einen Markteintritt in die Schweiz und beabsichtige, unter der Marke «OTTO» einen Onlineshop zu eröffnen und im Kataloggeschäft tätig zu werden. Sie bot der Klägerin eine Koexistenz an. Jeder könne sein Sortiment in seiner Zielgruppe online vermarkten. Die Klägerin lehnte dies aufgrund der durch sie als gross eingeschätzten Verwechslungsgefahr ab.⁴

Nach gescheiterten Verhandlungen reichte die Klägerin im April 2017 beim Kantonsgericht Luzern gestützt auf Lauterkeitsrecht eine Unterlassungsklage ein. Zusammengefasst beantragte sie, der Beklagten sei zu verbieten, die Tätigkeit als Detail- und Versandhändlerin (einschliesslich Katalog- und Onlinevertrieb) in der Schweiz oder mit spezieller Ausrichtung auf die Schweiz unter dem Kennzeichen «OTTO» und/oder «OTTO-VERSAND» (in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusätzlichen Sachbezeichnungen) auszuüben sowie einen Domainnamen mit der Top Level-Domain «ch», der die Zeichen «OTTO» und/oder «OTTO-VERSAND» enthält (in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusätzlichen Sachbezeichnungen) zu registrieren oder zu nutzen. Das Kantonsgericht Luzern hiess das gleichzeitig gestellte Gesuch um provisorische Massnahmen im August 2017 gut,⁵ wies in der Folge aber die Klage mit Urteil vom 26. November 2018 ab.⁶ Das Bundesgericht hob diesen Entscheid mit Urteil vom 23. Mai 2019 auf und wies die Sache zur Neuurteilung an das Kantonsgericht Luzern zurück. Im Kern bestätigte das Bundesgericht das Vorliegen einer markenrechtlichen Koexistenz,⁷ beanstandete aber die falsche

2 Zwecks Vereinfachung werden nachfolgend die Beklagten 1 und 2 gemeinsam als Beklagte bezeichnet.

3 Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (SR 0.232.149.136).

4 Wie der Sachverhaltsfeststellung im BGer vom 26. Oktober 2020, 4A_152/2020 (vgl. Sachverhalt A.d) zu entnehmen ist, betraf diese Ablehnung aber zunächst nur einen Auftritt unter dem Zeichen «Otto-Versandhandel.ch». Das Zeichen «otto.de/ch» hätte die Klägerin akzeptiert.

5 Die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wies das BGer mit Urteil vom 12. Februar 2018, 4A_500/2017 ab. Vgl. auch: sic! 2018, 729 ff.

6 Der Sachverhaltsdarstellung im BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019 (Sachverhalt B.b) ist zu entnehmen, dass das Kantonsgericht Luzern in diesem Entscheid die markenrechtliche Priorität bejahte und eine Verwirkung verneinte. Eine Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG lehnte das Gericht mit der Begründung ab, die Klägerin habe nicht aufgezeigt, ob und inwiefern sie im Onlinehandel mit ihrem Zeichen zeitliche Priorität und eine schutzwürdige Marktposition erworben habe. Die Verwechslungsgefahr prüfte das Gericht das Kantonsgericht daher nicht (vgl. dazu auch BGer vom 26. Oktober 2020, 4A_152/2020, E. 4.2).

7 BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019: Anders als das KG Luzern bejahte das Bundesgericht die Verwirkung des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs der Beklagten. Dies unter anderem mit der Begründung, die Beklagte habe den Gebrauch des jüngeren Zeichens nicht nur geduldet, sondern ausdrücklich darauf verzichtet, sich auf ihre prioritären Markenrechte zu berufen (E. 2.3.2). Es folgte dem KG Luzern aber insofern, als dass diese im Verhältnis zur Klägerin nicht zum Untergang des Markenrechts geführt habe (E. 2.3.3, m.w.H.). Es bestehe somit eine markenrechtliche Koexistenz: Keine der Parteien

Anwendung von Art 3 Abs. 1 lit. d UWG.⁸ Das Kantonsgericht Luzern liess in der Folge die Unterlassungsklage mit Urteil vom 13. Februar 2020 zu. Hiergegen erhob die Beklagte Beschwerde ans Bundesgericht. Mit dem vorliegenden Entscheid vom 26. Oktober 2020 wies das Bundesgericht die Beschwerde ab.

2. BGer 4A_152/2020

In seinem Urteil 4A_152/2020 bejahte das Bundesgericht zunächst die originäre Kennzeichnungskraft des Zeichens «OTTO'S» der Klägerin (E. 5) und bestätigte die Gebrauchspriorität der Klägerin am Zeichen «OTTO'S» in der Schweiz (E. 6).⁹ In diesem Zusammenhang spricht sich das Bundesgericht aufgrund des Wortlauts von Art. 5 Abs. 1 des schweizerisch-deutschen Übereinkommens und der Botschaft zum Übereinkommen¹⁰ für eine enge Auslegung desselben aus,¹¹ weshalb der Gebrauch der Marke im einen Vertragsstaat einzig die Gebrauchsschonfrist im anderen Vertragsstaat auf schiebt, darüber hinaus aber die Schweiz und Deutschland in Bezug auf den Gebrauch von Marken nicht zu einem einzigen Gebiet vereinige. Der Gebrauch der Marken der Beklagten in Deutschland habe demzufolge bei der Beurteilung der Gebrauchspriorität in der Schweiz ausser Acht gelassen werden dürfen (E. 6.2).¹² Das Bundesgericht prüfte weiter unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, ob die Klägerin am Zeichen «OTTO'S» eine schutzwürdige Marktposition erlangt hat¹³ und bejaht dies in der Folge unter Verweis auf die Verwirkung des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs (E. 7.1–7.3). Nachdem die Beklagte ihren prioritären markenrechtlichen Anspruch verwirkt habe, habe die Klägerin über Jahre in gutem Glauben eine Gebrauchspriorität erlangt und unter dem Zeichen eine schutzwürdige Marktposition aufgebaut (E. 7 und E. 10.3.4). Es bejaht sodann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr.¹⁴ Das Bundesgericht weist sämtliche Einwände der Beklagten gegen den Entscheid der Vorinstanz ab. Insbesondere auch denjenigen nach der fehlenden Berücksichtigung des markenrechtlichen Gebrauchsrechts der Beklagten und damit dem Verhältnis zur unter Markenrecht bestehenden Koexistenz. Dieser Punkt sei im Rückweisungsentscheid¹⁵ bereits gestützt auf den Grundsatz, dass das Lauterkeitsrecht einen selbständigen Anwendungsbereich neben dem Markenrecht habe, gegenteilig entschieden worden (E. 10.3.2.2). Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen sei und schützt den wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin.

III. Kritische Beurteilung

Im Folgenden wird zunächst auf die Folgen der Verwirkung eines markenrechtlichen Abwehrenspruchs eingegangen sowie der Stand der Lehre und Praxis zum Verhältnis von Markenrecht und Lauterkeitsrecht zusammengefasst. Sodann soll das vorliegende Bundesgerichtsurteil vor dem Hintergrund der entsprechenden Ergebnisse kritisch geprüft werden.

1. Folgen der Verwirkung des Markenrechts

Das Bundesgericht hat in seinem Rückweisungsentscheid vom 23. Mai 2019 festgestellt, der markenrechtliche Abwehrensanspruch der Beklagten sei mit Bezug auf die Klägerin verwirkt.¹⁶ Davon wird im Folgenden ausgegangen.

Es ist unbestritten, dass die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs gegen einen Marktteilnehmer keinen Einfluss auf den Gebrauch und gegebenenfalls die Durchsetzung des älteren Kennzeichens gegen andere Marktteilnehmer hat.¹⁷ Aus markenrechtlicher Sicht kann sich somit die Klägerin gestützt auf ihre Marken gegen die Aufnahme des Gebrauchs der prioritären Marken seitens der Beklagten nicht zur Wehr setzen. Das Resultat ist die Koexistenz der Marken, was das Bundesgericht bereits im Rückweisungsentscheid vom 23. Mai 2019 zutreffend anerkennt.¹⁸

könne der anderen gestützt auf Markenrecht den Gebrauch der Marke untersagen (E. 2.3.4).

- 8 BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 3, insbes. E. 3.5: Die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr beurteile sich nach dem tatsächlichen Gebrauch der Zeichen unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände, weshalb bei der Beurteilung derselben nicht nur auf einen Vertriebskanal (hier den Onlinehandel) abgestellt werden könne; vgl. dazu auch BGer vom 26. Oktober 2020, 4A_152/2020, Sachverhalt B.c.
- 9 Das Bundesgericht stellt diesbezüglich in E. 6.1.2 zutreffend klar, dass im Falle der «originären Unterscheidungskraft» eines Zeichens (was vorliegend durch das Bundesgericht bejaht wurde), für die Gebrauchspriorität alleine massgebend ist, seit wann die Zeicheninhaberin das Zeichen benutzt. Welchen Grad an Kennzeichnungskraft das Zeichen später erlangt hat, ist für die Feststellung des Zeitpunkts der Priorität dabei nicht relevant.
- 10 Botschaft vom 24. Mai 1892 betreffend das mit Deutschland getroffene Übereinkommen zum gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, BBl 1892 III 247 f., 250 f.
- 11 Dabei lässt das Bundesgericht offen, ob der Staatsvertrag auf die Schweiz nach dem Urteil des EuGH vom 12. Dezember 2013, C-445/12, «Rivella International betr. «BASKAYA»/«Passaia»» in der Schweiz überhaupt noch anwendbar ist (E. 6.2.2). Zu dieser Frage sei an dieser Stelle auch auf das vier Tage nach dem hier kommentierten Bundesgerichtsurteil ergangene Urteil des EuGH vom 20. 10. 2020, C-720/18, C-721/18, «Ferrari (testarossa)» verwiesen, worin der EuGH feststellt, dass das deutsch-schweizerische Abkommen von 1892 für die Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer deutschen Marke – im Gegensatz zu einer Unionsmarke – für die deutschen Gerichte verbindlich ist, solange das Abkommen nicht förmlich geändert oder aufgehoben wird.
- 12 Dem ist, was die lauterkeitsrechtliche (nicht aber die markenrechtliche) Priorität betrifft, zuzustimmen.
- 13 Damit scheint das Bundesgericht unter Verweis auf die Lehre (vgl. dazu E. 7.3) die schutzwürdige Marktposition als ein eigenständiges Tatbestandsmerkmal von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zu anerkennen.
- 14 BGer vom 26. Oktober 2020, 4A_152/2020, E. 8.2 f.
- 15 Vgl. BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 3.
- 16 BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 2.3.2. Das Bundesgericht bestand an dieser Stelle den gegenteiligen Entscheid der Vorinstanz mit Blick auf die unvollständige Analyse des Aufbaus eines wertvollen Besitzstandes und die Nichtberücksichtigung des Umstandes, dass die Beklagte ausdrücklich darauf verzichtet habe, sich auf die prioritären Markenrechte zu berufen.
- 17 Vgl. etwa R. SCHLOSSER, La péremption en matière de signes distinctifs, sic! 2006, 566; entsprechend: BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 2.3.3 f.
- 18 BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 2.3.4; vgl. auch S. BRAUCHBAR, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Basel 2001, 144.

Auf den Einwand der Beklagten, das Bundesgericht habe ihren Interessen am Gebrauch ihrer Marken nicht Rechnung getragen, verweist das Bundesgericht unter dem Titel des Verhältnisses von Markenrecht und Lauterkeitsrecht darauf, dass der Verletzer im Rahmen der Verwirkung kein Recht habe, seinen Besitzstand in örtlicher, sachlicher und persönlicher Hinsicht über den von der Verwirkung betroffenen Gebrauch hinaus auszudehnen. Dieser Interessenausgleich sei wertungsmässig mit Art. 14 MSchG vergleichbar.¹⁹ Das Bundesgericht scheint damit der Auffassung zu sein, den Interessen des Inhabers der älteren Marke sei genügend Rechnung getragen, wenn der Inhaber der jüngeren Marken, respektive des prioritären lauterkeitsrechtlichen Gebrauchsrechts, seinen Besitzstand nicht ausdehnen kann. Es scheint dabei zu übersehen, dass vorliegend nicht zur Diskussion stand, ob und in welchem Umfang die Beklagte ihr Abwehrrecht verwirkt hat. Vielmehr beruft sich die Beklagte auf ihr – trotz der Verwirkung des Abwehrenspruchs – gegenüber der Klägerin nach wie vor bestehendes besseres Recht die Marke zu gebrauchen. Die Begrenzung der Verwirkung des Abwehrenspruchs trägt dem Interesse der Beklagten am Weitergebrauch der eigenen Marke aber nicht Rechnung. Dieses sowie die diesbezüglichen Wertungen des Markenrechts sind bei der Frage, ob und unter welchen Umständen ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch dem Markengebrauchsrecht vorgehen kann, zu berücksichtigen. Hierzu ist festzuhalten, dass die Aufnahme des Gebrauchs der eigenen Marke nicht a priori unlauter ist, sondern nur dann, wenn durch die Gebrauchsaufnahme ein Tatbestand des UWG verletzt wird. Damit stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Markenrecht und Lauterkeitsrecht.

2. Verhältnis von Markenrecht und Lauterkeitsrecht

a) Ausgangslage

Das Bundesgericht geht im vorliegenden Entscheid in E. 10.3.2.2. auf das Verhältnis zwischen markenrechtlichem Benutzungsrecht und lauterkeitsrechtlichem Unterlassungsanspruch ein. Es verweist dabei zunächst auf seinen Rückweisungsentscheid in dieser Sache, wo es sich mit einem einzigen Satz für die eigenständige Anwendung der Normen des UWG neben dem Markenrecht ausspricht. An der angegebenen Stelle im Rückweisungsentscheid²⁰ zitiert das Bundesgericht seine frühere Rechtsprechung zum Verhältnis von Markenrecht und Lauterkeitsrecht im Zusammenhang mit den lauterkeitsrechtlichen Grenzen einer Markenbenutzung²¹ sowie im Rahmen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes.²² Beide Themenbereiche sind von der vorliegenden Fragestellung verschieden, ob und unter welchen Umständen der lauterkeitsrechtliche Kennzeichenschutz einem prioritären, rechterhaltend benutzten Markenrecht (und damit einer markenrechtlichen Koexistenz) vorgehen kann. Während der Rückweisungsentscheid zudem die Frage nach der gemäss Lehre gebotenen Vermeidung von Wertungswidersprüchen nicht anspricht, schliesst das Bundesgericht einen solchen im vorliegenden Entscheid aus-

drücklich aus. Da die Klägerin über eine lauterkeitsrechtliche Gebrauchspriorität verfüge, könne sie die Weiterbenutzung des Zeichens durch die Beklagte untersagen (E. 10.3.2.2.).

Zusammenfassend geht das Bundesgericht auf das Verhältnis des markenrechtlichen und lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutzes in der vorliegenden Konstellation nicht vertieft ein, obwohl es sich – soweit ersichtlich – damit noch nie eingehend befasst hat. Es scheint somit angebracht, diese Frage im Folgenden genauer anzusehen.

b) Stand der Praxis und Lehre

Das Verhältnis von Immaterialgüterrecht und Lauterkeitsrecht ist in der Schweiz gesetzlich nicht geregelt, weshalb es bis heute kontrovers diskutiert wird.²³ Lange hat das Bundesgericht die Ansicht vertreten, es könne über den Umweg des Lauterkeitsrechts kein Schutz gewährt werden, den das Immaterialgüterrecht bewusst verweigert habe (sog. Umwegthese).²⁴ Ratio hinter dieser These war das Vermeiden der Gesetzesumgehung: Was keinen immaterialgüterrechtlichen Schutz hat, kann auch keinen Schutz unter Lauterkeitsrecht erlangen. Nachdem die Umwegthese in der Lehre mit Blick auf die unterschiedlichen Schutzzwecke von Immaterialgüterrecht und Lauterkeitsrecht fast durchgehend kritisiert wurde, wendet das Bundesgericht nun seit Jahren die Bestimmungen des Immaterialgüterrechts und Lauterkeitsrecht selbständig nebeneinander an.²⁵ Eine lauterkeitsrechtliche Prüfung hat demnach nie per se nicht zu erfolgen, wenn die Verletzung einer Norm des UWG geltend gemacht wird, unabhängig davon, ob der Sachverhalt auch Immaterialgüterrechte involviert.²⁶ Die Schutzvoraussetzungen sind für jede geltend gemachte Rechtsnorm eigenständig zu prüfen. Wie das Bundesgericht anerkennt, sind dabei allerdings die Wertungsentscheide des Gesetzgebers bei Erlass der immaterialgüterrechtlichen Normen zu berücksichtigen.²⁷ Es

19 BGer vom 26. Oktober 2020, 4A_152/2020, E. 10.3.2.2, mit zahlreichen weiteren Hinweisen.

20 BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 3 m.w.H.

21 BGE 129 III 353 ff. E. 3.3, «Puls».

22 BGE 131 III 384 ff. E. 5.1, «Suchspider»; BGer vom 26. März 2009, 4A_86/2009, E. 4.1, «Maltesers/KitKat PopChoc» (nicht publ. in BGE 135 III 446 ff.).

23 Vgl. dazu: R. M. HILTY, in: R. M. Hilty/R. Arpagaus (Hg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013, UWG 1 N 146 ff.; A. HEINEMANN, in: R. Heizmann/L. D. Loacker (Hg.), UWG. Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zürich 2018, 101, N 18 ff.; P. JUNG, in: P. Jung/P. Spitz (Hg.), Stämpfli Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. Aufl., Bern 2016, Einleitung N 26 ff.

24 HEINEMANN (Fn. 23), 105, N 28 ff.; M. STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1, 3. Aufl., Basel 2020, 24; HILTY (Fn. 23), UWG 1 N 152 und 170 ff.; JUNG (Fn. 23), Einleitung N 29 f.

25 Im Verhältnis Markenrecht/Lauterkeitsrecht hat sich das Bundesgericht zum ersten Mal in BGE 129 III 353 ff. E. 3.3, «Puls» für die parallele Anwendung ausgesprochen; vgl. zum Grundsatz des selbständigen Anwendungsbereichs des Lauterkeitsrechts auch das Bundesgericht in E. 10.3.2.2 des vorliegenden Urteils (BGer vom 26. Oktober 2020, 4A_152/2020).

26 HILTY (Fn. 23), UWG 1 N 174.

27 Vgl. zur Anerkennung der Einheit der Rechtsordnung durch das Bundesgericht: BGer 2C_771/2014 vom 27. August 2015, E. 2.2.

ist zu vermeiden, dass die parallele Anwendung von Immaterialgüterrecht und Lauterkeitsrecht zu unhaltbaren und widersprüchlichen Ergebnissen führt, die dem Grundsatz der gesamten Rechtsordnung als ein kohärentes System widersprechen.²⁸ Dieser Ansatz wird treffend mit der Aussage zusammengefasst, die Anwendung des Lauterkeitsrechts habe autonom, aber nicht isoliert vom Immaterialgüterrecht zu erfolgen.²⁹

Die Schutzzwecke des MSchG und des UWG sind grundsätzlich unterschiedlich. Während das MSchG dem Markeninhaber ein auf die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion abgestütztes Ausschliesslichkeitsrecht verleiht (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 13 MSchG), schützt das Lauterkeitsrecht den Marktteilnehmer vor täuschenden und anderen gegen Treu und Glauben verstossenden Massnahmen und unterbindet damit wettbewerbsschädliche Praktiken (Art. 1 i.V.m. Art. 2 UWG). Unlauterkeit folgt damit immer aus den besonderen Begleitumständen.³⁰ Unter beiden Titeln geht es aber letztendlich um Kennzeichenschutz,³¹ wobei der Kennzeicheninhaber sich im Lauterkeitsrecht nicht wie im Markenrecht auf ein absolutes subjektives Recht berufen kann, sondern sich mit Blick auf die Nachahmungsfreiheit nur gegen die wettbewerbswidrige Verwendung seines Kennzeichens wehren kann.³²

Wie das Bundesgericht in BGE 129 III 353 («Puls») richtig festgestellt hat, kann auch der Gebrauch einer eingetragenen Marke unlauter sein. Auch Immaterialgüterrechte können dysfunktional eingesetzt werden.³³ Das «Puls» Urteil betraf die Hinterlegung und den Gebrauch eines von der Gegenpartei zuerst verwendeten Zeichens nach dem Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation. Der vom Bundesgericht im vorliegenden Fall beurteilte Sachverhalt liegt – den Feststellungen des Bundesgerichts folgend – offensichtlich anders: Die Beklagte verfügt über eine prioritäre eingetragene Marke, hat aber den Gebrauch eines verletzenden Zeichens durch die Klägerin geduldet und diese hat sich in der Zwischenzeit gutgläubig einen schutzwürdigen Besitzstand an ihrem Kennzeichen aufgebaut, dessen Verletzung sie nun gegenüber der Beklagten gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geltend macht.³⁴

c) Anwendung auf BGer 4A_152/2020

Im Folgenden soll untersucht werden, inwiefern in der vorliegenden Konstellation unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Rechtsordnung die Gebrauchsaufnahme der eigenen Marke als unlauter qualifiziert werden kann. Dazu ist der Sachverhalt zunächst markenrechtlich und sodann lauterkeitsrechtlich zu qualifizieren. Kommt man gestützt auf Lauterkeitsrecht zu einem anderen Ergebnis als gestützt auf Markenrecht, so ist in einem dritten Schritt zu prüfen, ob in diesem Ergebnis ein Wertungswiderspruch liegt.

aa) Markenrechtliche Prüfung

Es ist unbestritten, dass die Klägerin im vorliegenden Fall der Beklagten den Gebrauch der Marke gestützt auf Markenrecht mangels Priorität nicht untersagen kann. Die Beklagte hat zwar ein prioritäres Markenrecht, kann dieses aber aufgrund der Verwirkung ihrer Abwehrrechte gegenüber der Klägerin nicht durchsetzen. Eine Widerklage der Beklagten gegen die Klägerin gestützt auf Markenrecht hätte somit keine Aussichten auf Erfolg. Sie kann ihr Marke aber weiterhin gebrauchen, ohne damit die Markenrechte der Klägerin zu verletzen und eine spätere Gebrauchsaufnahme ist nicht a priori treuwidrig.³⁵

Gestützt auf das schweizerisch-deutsche Übereinkommen sind die Markenrechte der Beklagten in der Schweiz rechtserhaltend benutzt und sind demzufolge auch nicht wegen Nichtgebrauchs angreifbar. Zwar ist dem Bundesgericht in seiner engen Auslegung des schweizerisch-deutschen Übereinkommens zuzustimmen, dies ändert aber nichts am Umstand, dass die Marken in der Schweiz nicht dem Einwand des Nichtgebrauchs unterliegen und die Beklagte in der Schweiz über ein vollwertiges prioritäres Marken(gebrauchs)recht verfügt. Eine markenrechtliche Prüfung des Sachverhalts ergibt somit die Koexistenz der Marken.

28 E. PAHUD, Zur Kritik an der Umwegtheorie, sic! 2004, 805 f. und 807 f.; JUNG (Fn. 23), Einleitung N 33 ff.; I. CHERPILLOD, SIWR II/1, 3. Aufl., Basel 2014, 31 f.; J. DE WERRA/P. GILLIÉRON, Commentaire Romand, Bâle 2013, LCD 3 I d N 3; B. ABEGG, Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Bern 2013, 122; M. NOTH/M. KAISER, SIWR V/1, 3. Aufl., Basel 2020, 25; HEINEMANN (Fn. 23), 100, N 16, 45 ff. und 113 ff.; F. THOUVENIN, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgüterrecht, Köln 2007, 529 ff.

29 HILTY (Fn. 23), UWG 1 N 158, 173, m.w.H.

30 HEINEMANN (Fn. 23), 109, N 36.

31 Vgl. dazu auch die vom Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid (vgl. BGer vom 15. Juli 2019, 4A_222/2019, E. 3.2) zitierte Auffassung von HEINEMANN, dass Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG auch der Verhinderung von Konfusion und Marktverwirrung dient (A. HEINEMANN, in: R. Heizmann/L. D. Loacker (Hg.), UWG. Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zürich 2018, UWG 3 I d N 12 und N 98). HEINEMANN verwendet an der angegebenen Stelle den Begriff der Konfusion, um zu betonen, dass es seines Erachtens unter Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG um Kennzeichenschutz und nicht um Nachahmungsschutz geht. Ebenso HILTY (Fn. 23), UWG 1 N 161, der aufgrund der letztlich wettbewerbsrechtlichen Funktion des Markenrechts den markenrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Lauterkeitsschutz als funktional gleichgerichtet erachtet.

32 F. THOUVENIN, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgüterrechten, Köln 2007, 529 ff.; JUNG (Fn. 23), Einleitung N 26, m.w.H.

33 HILTY (Fn. 23), UWG 1 N 151; L. DAVID in: L. David/M. R. Frick (Hg.), Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG)/Wappenschutzgesetz (WSchG), 3. Aufl., Basel 2017, Einleitung N 91, m.w.H. auf die Rechtsprechung; HEINEMANN (Fn. 23), 100, N 14.

34 Vergleichbar aber der Sachverhalt in BGer vom 13. Oktober 2006, 4C.240/2006, «Modissa», wo das Bundesgericht den lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG trotz Vorliegen eines prioritären Firmenrechts mit ähnlicher Begründung schützte (vgl. E. 2.4).

35 Vgl. vorne III.1.

bb) Lauterkeitsrechtliche Prüfung

In ihrem ersten Urteil vom 26. November 2018 lehnte die Vorinstanz die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG mit der Begründung ab, die Klägerin habe nicht aufgezeigt, ob und inwiefern sie im Onlinehandel mit ihrem Zeichen materiell zeitliche Priorität und eine schutzwürdige Marktposition erworben habe und prüfte die Verwechslungsgefahr daher nicht.³⁶ Das Bundesgericht schützt in seinem Rückweisungsentscheid die diesbezügliche Rüge der Klägerin. Das Kantonsgericht habe Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG falsch angewendet. Es müsse der gesamte Marktauftritt der Klägerin berücksichtigt werden. Eine Einschränkung der Beurteilung auf die Präsenz der Parteien im Onlinehandel sei unzulässig. Zwar könne die Wahrnehmung eines Zeichens durch das Publikum von dessen Verwendung im Rahmen eines bestimmten Vertriebs geprägt sein, so dass eine Verwechslung angesichts unterschiedlicher Vertriebskanäle tatsächlich ausgeschlossen werden könne. Die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr beurteile sich aber auch in dieser Hinsicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der Zeichen unter Würdigung aller Umstände.³⁷

In der Folge hat die Vorinstanz in seinem zweiten Entscheid die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr bejaht, was das Bundesgericht schützt. Obwohl das Bundesgericht die äusserst knappen Ausführungen der Vorinstanz zur Begründung der Verwechslungsgefahr rügt, verzichtet es aus prozessökonomischen Gründen auf eine erneute Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Dies führe nur zu einer unnötigen Verzögerung. Die Vorinstanz sei bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr immerhin von den zutreffenden Grundlagen ausgegangen.³⁸ Alle Umstände würden für eine solche sprechen: Die «OTTO'S» Marke der Klägerin sei in der Schweiz ausserordentlich bekannt und die Klägerin verfüge in der Schweiz über fast 40 Jahre Marktvorsprung. Es sei dabei nicht relevant, dass diese Marken der Klägerin fast ausschliesslich mit dem stationären Handel verbunden werden, da der stationäre und der Versandhandel miteinander verflochten seien.³⁹ In seinem Urteil stellt das Bundesgericht zudem fest, dass nachdem die Beklagte ihre prioritären markenrechtlichen Ansprüche verwirkt habe, offensichtlich nicht die Rede davon sein könne, die Klägerin habe keine schutzwürdige Marktposition aufgebaut.⁴⁰

Entsprechend ist im Folgenden davon auszugehen, dass die Klägerin gestützt auf ihr prioritäres Gebrauchsrecht einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch gegenüber der Markeninhaberin hat.

cc) Prüfung unter dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung

Ergibt eine rein markenrechtliche Beurteilung eines Kennzeichenkonflikts ein anderes Ergebnis als die lauterkeitsrechtliche, so ist zu prüfen, ob damit nicht die Grenzen einer autonomen Auslegung überschritten werden und ein unauflösbarer Wertungswiderspruch geschaffen wird.

Das Bundesgericht geht auf diese Frage in E. 10 ein. Es verweist zunächst auf seine Rechtsprechung, wonach bei Bejahung der Verwechslungsgefahr insbesondere im Falle der Gleichnamigkeit die Interessen gegenseitig abzuwägen seien: «In der Regel wird aber davon ausgegangen, dass der Bestand eines (im Gebrauch) prioritätsälteren Zeichens, das sich aufgrund seiner Bekanntheit im Verkehr durchgesetzt hat, es rechtfertigt, dem jüngeren Wettbewerber Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung seines Zeichens aufzuerlegen, um Verwechslungen zu vermeiden.» Das Bundesgericht nimmt dabei auf seinen Rückweisungsentscheid Bezug.⁴¹ In der Folge schützt es die Interessensabwägung der Vorinstanz zugunsten der Klägerin und schliesst die Berücksichtigung der markenrechtlichen Koexistenz mit der kurzen Begründung aus, das Lauterkeitsrecht habe neben dem Markenrecht einen selbständigen Anwendungsbereich. Es verneint sodann einen Wertungswiderspruch in E. 10.3.2.2 ausdrücklich und begründet dies mit der lauterkeitsrechtlichen Gebrauchspriorität der Klägerin, welche es ihr erlaube, die Weiterbenutzung des Zeichens durch die Beklagte zu untersagen. Das Bundesgericht verweist dabei auf die Lehre.⁴² Inwiefern den vom Bundesgericht zitierten Literaturstellen diese Aussage in ihrer absoluten Form tatsächlich zu entnehmen ist, ist zumindest unklar.

Nach der hier vertretenen Auffassung ersetzt im Falle einer markenrechtlichen Koexistenz der blosser Verweis auf die selbständige Anwendbarkeit des UWG und die lauterkeitsrechtliche Gebrauchspriorität sowie das Abwägen der gegenseitigen Interessen bei Gleichnamigkeit im Rahmen der Anwendung des UWG eine zusätzliche Prüfung der Vermeidung eines Wertungswiderspruchs zum Markenrechts nicht. Hätte das Bundesgericht die markenrechtliche und lauterkeitsrechtliche Wertung berücksichtigt, dann hätte es einbeziehen müssen, dass die Beklagte den Zeichengebrauch aus ihrem (gegenüber der Klägerin besseren) Markenrecht ableitet und ein solcher Markengebrauch per se nicht unlauter ist. Das Lauterkeitsrecht schützt den Wettbewerber vor funktionswidrigen Exzessen,⁴³ nicht vor dem Gebrauch eines Markenrechts. Mit anderen Worten dürfen die Wertungen des Markenrechts durch die Anwendung des Lauterkeitsrechts nicht ausgehebelt werden.⁴⁴ Das Bundesgericht hätte prüfen müssen, ob über die Schaffung einer Verwechslungsgefahr (welche im Rahmen des Markenrechts

36 Vgl. BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, Sachverhalt B.b.

37 BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 3.5 f.; vgl. zum Entscheid auch: «OTTO'S II», BGer, sic! 2020, 25 ff.

38 Kritisch ist anzumerken, dass damit vorliegend eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr bejaht wurde ohne eingehende Prüfung und Berücksichtigung sämtlicher begleitender Umstände, wie etwa des tatsächlichen Sortiments und Marktauftritts der sich gegenüberstehenden Zeichen.

39 BGer vom 26. Oktober 2020, 4A_152/2020, E. 8.1 f.

40 BGer vom 26. Oktober 2020, 4A_152/2020, E. 7.3.

41 BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 3.2 a.E.

42 Nämlich: HEINEMANN (Fn. 23), 115, N 51; F. THOUVENIN, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 14 N 17.

43 HEINEMANN (Fn. 23), 106, N 31, m.w.H.

44 HEINEMANN (Fn. 23), 115, N 49, 56 und 117.

zu tolerieren ist) hinaus zusätzliche die Unlauterkeit begründende Umstände vorliegen, wie zum Beispiel eine Anlehnung an die Ausstattung der Klägerin oder eine systematische Nachahmung.⁴⁵ Damit soll nicht die Umwegthese⁴⁶ durch die Hintertür wieder eingeführt werden. Es wird nicht in Frage gestellt, dass die Klägerin (neben dem Schutz ihres Zeichens als Marke) einen lauterkeitsrechtlichen Schutz am Zeichen OTTO'S erlangen kann, sondern es wird vertreten, dass bei Vorliegen einer markenrechtlichen Koexistenzsituation dieser Schutz sich nur dann gegen den Inhaber des prioritären Markenrechts durchsetzen kann, wenn zusätzliche Elemente vorliegen, welche die Gebrauchsaufnahme und die damit verbundene Schaffung einer Verwechslungsgefahr als unlauter erscheinen lassen.⁴⁷

Das Bundesgericht hätte somit die vorliegende Sache noch einmal an die Vorinstanz zurückweisen müssen, zur Beurteilung der Frage, ob neben der blossen Aufnahme des Gebrauchs der eigenen Marke noch weitere die Unlauterkeit begründende Elemente vorliegen. Dies hätte bei negativem Ausgang der Prüfung neben der markenrechtlichen Koexistenz auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu einer Koexistenz der Kennzeichen geführt. Es ist daran zu erinnern, dass in der Praxis zahlreiche identische, respektive verwechselbare Zeichen unterschiedlicher Inhaber koexistieren, teilweise unter Gebrauch von zusätzlichen klarstellenden Angaben.⁴⁸

IV. Einordnung und Konsequenzen des vorliegenden Urteils

Die vorliegende höchstrichterliche Entscheidung kommt in der ausserordentlichen Situation zustande, dass das Marken(gebrauchs)recht der Beklagten aufgrund des schweizerisch-deutschen Übereinkommen nach wie vor intakt und unangreifbar ist, gegenüber der Klägerin infolge Verwirkung aber nicht durchgesetzt werden kann. Gleichzeitig konnte sich die Klägerin – mangels tatsächlichen Gebrauchs des Zeichens der Beklagten in der Schweiz – einen schutzwürdigen prioritären Besitzstand aufbauen. Das Urteil hat aber darüber hinaus Relevanz. Der vorliegende Konflikt entsteht auch im Falle, dass ein Markeninhaber seine Marke nur für einen Teil der (unter einem Oberbegriff) beanspruchten Waren und Dienstleistungen benutzt und gleichzeitig den Gebrauch seiner Marke, respektive einer verwechselbar ähnlichen Marke durch einen Dritten für angrenzende vom Verzeichnis seiner Marke erfasste Waren und/oder Dienstleistungen toleriert (und damit sein Abwehrrecht verwirkt hat),⁴⁹ für welche gestützt auf die vom IGE und Bundesverwaltungsgericht angewendete erweiterte Minimallösung ein rechtserhaltender Gebrauch vorliegt.⁵⁰ Diesbezüglich ist daran zu erinnern, dass die erweiterte Minimallösung vor dem Hintergrund der Vermeidung einer ungebührlichen Einschränkung der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers zustande kam.⁵¹ Könnte nun der Inhaber der jüngeren Marke dem Inhaber der prioritären Markenrechte den Gebrauch seiner Marke gestützt auf Lauterkeitsrecht untersagen, ohne dass über die blossen Gebrauchsauf-

nahme hinaus unlautere Umstände vorliegen, so würde dies offensichtlich dem Zweck der erweiterten Minimallösung widersprechen.

Für die markenrechtliche Beratung hat der vorliegende Entscheid die Konsequenz, dass dem Inhaber eines prioritären Markenrechts auf jeden Fall zu raten ist, gegen die Verletzung seiner Marke durch Dritte vorzugehen, wenn er sich die Option des Gebrauchs seiner Marke im betroffenen Marktsegment und damit seine diesbezügliche zukünftige wirtschaftliche Bewegungsfreiheit offenhalten will. Mit anderen Worten ist einem Markeninhaber die Duldung eines verletzenden Drittzeichens auch in einem angrenzenden Marktsegment auf keinen Fall mehr zu empfehlen, auch dann nicht, wenn für ihn selber diese Koexistenz akzeptabel ist.⁵² Der Markeninhaber läuft ansonsten Gefahr, dass der tolerierte Verletzer ihm die Ausdehnung seines Markengebrauchs in den angrenzenden Markt gestützt auf ein in der Zwischenzeit erworbenes prioritäres Gebrauchsrecht untersagen kann.

45 Vgl. auch DAVID (Fn. 33), Einleitung N 93, die allerdings bei markenrechtlichen Sachverhalten weitergehend als hier, zusätzliche die Unlauterkeit indizierende Elemente zu fordern scheinen und nicht nur bei markenrechtlicher Koexistenz.

46 Vgl. vorne III.2.b.

47 Insofern ist der Rüge der Beklagten, die Vorinstanz habe verkannt, dass ein Anspruch aus Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ein unlauteres Verhalten ihrerseits voraussetze, zuzustimmen (vgl. BGER vom 26. Oktober 2020, 4A_152/2020, E. 9). Allerdings ergibt sich dies nach der hier vertretenen Auffassung nicht aus einem (ungeschriebenen) Tatbestandsmerkmal des UWG, sondern ist Ergebnis der Vermeidung von Wertungswidersprüchen in der spezifischen Konstellation.

48 In BGER vom 29. April 2020, 4A_335/2019, «Merck» hat das Bundesgericht jüngst im Umkehrschluss festgehalten, dass solche klarstellenden Angaben im Lauterkeitsrecht einer rechtlichen Verwechslungsgefahr entgegenstehen können (E. 7.2; nicht publiziert in BGE 146 III 225 ff.).

49 Demgegenüber dürfte sich die Problematik in der Schweiz im Falle eines vollständigen Nichtgebrauchs der eigenen Marke und Gebrauchsaufnahme noch vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist nicht stellen, da in diesem Zeitraum das Abwehrrecht kaum je verwirkt sein dürfte.

50 Die erweiterte Minimallösung besagt, dass bei Gebrauch einer Marke für nur einen Teil der von einem Oberbegriff umfassten Waren dieser Gebrauch auch für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirkt, für welche aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. Zudem wird – bei Eintragung einer Marke für einen Oberbegriff – ein Teilgebrauch als Gebrauch des ganzen Oberbegriffs anerkannt, wenn der tatsächliche Gebrauch Produkte/Dienstleistungen betrifft, welche für den Oberbegriff prototypisch sind, und der Oberbegriff eng und präzise bestimmt werden kann sowie die Waren/Dienstleistungen in das gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören (IGE Richtlinien in Markensachen, Teil 6, Ziffer 5.3.5.2; BVGer vom 4. März 2013, 5871/2011, E. 2.3, «Gadovist/Gadogita»; BVGer vom 25. Juli 2016, B-6249/2014, E. 4.6, «Campagnolo (fig.)/F.LLI Campagnolo (fig.)»).

51 Vgl. dazu BVGer vom 25. Juli 2016, B-6249/2014, E. 4.6, «Campagnolo (fig.)/F.LLI Campagnolo (fig.)».

52 Unter welchen Bedingungen der Abschluss einer Koexistenzvereinbarung in dieser Situation Abhilfe schaffen kann, wird hier bewusst offengelassen.

Zusammenfassung

Das Bundesgericht hat im vorliegenden Urteil den wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch eines Inhabers prioritärer Gebrauchsrechte gegen die Gebrauchsaufnahme prioritärer Markenrechte geschützt. Es ist dabei zutreffend von der autonomen Anwendung einerseits des Markenrechts und andererseits des Lauterkeitsrechts ausgegangen. Nach der hier vertretenen Auffassung, hätte das Bundesgericht nach dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung aber berücksichtigen müssen, dass die Zeichen unter Markenrecht koexistieren und deshalb zur Vermeidung eines Wertungswiderspruchs den lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen die Gebrauchsaufnahme der Marke nur dann bejahen dürfen, wenn eine über die Schaffung einer Verwechslungsgefahr hinausgehende Unlauterkeit vorgelegen hätte. Im Ergebnis hat das vorliegende Urteil zur Folge, dass der Markeninhaber sich nicht auf die markenrechtliche Koexistenz verlassen kann, sondern seine Marke unter Umständen auch in einem angrenzenden Marktsegment durchsetzen muss, will er verhindern, dass der Inhaber der jüngeren Marke einen gegen ihn ohne Weiteres durchsetzbaren lauterkeitsrechtlichen Besitzstand am Zeichen erwirbt.

Résumé

Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral a admis l'action en prévention de trouble fondée sur le droit de la concurrence déloyale d'un titulaire de droits d'usage prioritaires contre l'usage d'une marque prioritaire. Ce faisant, le Tribunal fédéral a présumé à juste titre une application autonome du droit des marques, d'une part, et du droit de la concurrence déloyale, d'autre part. Selon le point de vue défendu dans le présent article, le Tribunal fédéral aurait cependant dû, en vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique, tenir compte de la coexistence des signes sous l'angle du droit des marques; par conséquent, afin d'éviter des évaluations contradictoires, le Tribunal fédéral n'aurait dû admettre l'action en prévention de trouble fondée sur le droit de la concurrence déloyale qu'en présence d'une circonstance de déloyauté allant au-delà de la création d'un risque de confusion. Il résulte du présent jugement que le titulaire d'une marque ne peut pas se fier à la coexistence sous l'angle du droit des marques, mais qu'il peut être amené, selon les circonstances, à devoir imposer sa marque dans un segment de marché adjacent s'il veut éviter que le titulaire d'une marque plus récente puisse acquérir sur le signe un droit découlant du droit de la concurrence déloyale, qui pourrait aisément être invoqué contre lui.