

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal

4A 22/2019

Urteil 23. Mai 2019

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung  
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,  
Bundesrichterinnen Klett, Hohl,  
Gerichtsschreiber Curchod.

Verfahrensbeteiligte  
OTTO'S AG,  
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Isler und Christine Leuch,  
Beschwerdeführerin,

gegen

1. OTTO (GmbH & Co KG),  
2. UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH,  
beide vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Treis und Eva-Maria Strobel,  
Beschwerdegegnerinnen.

Gegenstand  
Markenrecht, UWG,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 26. November 2018  
(1A 17 13).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die OTTO'S AG, Sursee/CH (Klägerin, Beschwerdeführerin) wurde 1978 gegründet und bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere den Verkauf von Waren in eigenen Verkaufsgeschäften. Sie betätigte sich zunächst als Restpostenhändlerin und später als Einzelhändlerin und Dienstleistungsanbieterin unter der Marke "OTTO'S" und dem Logo

Sie hält eine Markenserie von insgesamt 14 aktiven Marken mit dem Zeichenbestandteil "OTTO's" als Kernelement. Sie ist namentlich Inhaberin der Wortmarke CH Nr. P-453413 "OTTO'S Warenposten", hinterlegt am 20. März 1998, der Wortmarke CH-Nr. P-462929, "OTTO'S", hinterlegt am 21. April 1999 sowie der Bildmarke CH Nr. 473105 "OTTO'S" (Bild oben), hinterlegt am 30. Dezember 1999. Gegen die Eintragung dieser Bildmarke erhob die Otto GmbH & Co. AG am 4. Oktober 2000 Widerspruch, zog diesen jedoch am 20. Dezember 2000 vorbehaltlos zurück. Sie beschäftigt in rund 100 Filialen rund 2'000 Mitarbeiter und bediente nach eigener Darstellung im Jahre 2016 mehr als 15 Mio. Kunden über sämtliche Vertriebskanäle mit über 80'000 Artikeln und diversen Dienstleistungen. Neben dem stationären Handel betreibt sie seit 2007 "für ausgesuchte Markenartikel zu absoluten Sensationspreisen" auch einen Online-Webshop. Der Onlineversandhandel macht zwar nur ca. 1-2 % des Gesamtumsatzes aus, es kommt ihm jedoch nach Darstellung der Klägerin eine hohe strategische Bedeutung zu. Im Jahre 2015 betrug der Umsatz der Klägerin 649 Mio. Franken.

A.b. Die Otto GmbH & Co. AG, Hamburg/D (Beklagte 1, Beschwerdegegnerin 1) ist die Muttergesellschaft einer weltweit tätigen Handels- und Dienstleistungsgruppe in den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Services. Sie wurde 1949 von Werner Otto gegründet. Die Gruppe betreibt nach eigenen Angaben keinen stationären Handel, jedoch Onlinehandel (ca. 92 %) und Kataloghandel (ca. 8 %) unter der Marke "OTTO" und dem Logo

## OTTO

Sie hält mehrere international registrierte Marken mit dem Zeichen "OTTO" in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Zeichenelementen. Den Schutz in der Schweiz beansprucht sie namentlich seit 1. Mai 1979 für die Wortmarken IR-Nr. 218534 "OTTO-VERSAND" und seit 20. Juni 1994 für IR-Nr. 616349 "OTTO". Am 20. Juli 1994 hinterlegte sie zudem die Schweizer Marken "OTTO-VERSAND" (2P-423133) und "OTTO" (2P-423132) für "Versandhandel" in Klasse 42. Im Zeitraum von 2000 bis 2012 registrierte sie weitere zehn Marken mit dem Bestandteil "OTTO" mit Schutzanspruch für die Schweiz, wogegen die Klägerin keinen Widerspruch erhob.

Die Otto-Gruppe ist in der Schweiz seit 1996 im Onlinehandel tätig, nachdem sie Jelmoli erworben hatte, den sie als Jelmoli-Versand fortführt. Sie betreibt den Onlinehandel über Jelmoli sowie über die Versandhäuser Heine, Bonprix, Witt, Sieh an, Ackermann, Quelle, Manufactum und About You; sie erzielt damit in der Schweiz einen Umsatz von rund 400 Mio. Franken. Die Marke "OTTO" wurde bisher dafür nicht benutzt.

A.c. Die UNITO Versand und Dienstleistungen GmbH, Salzburg/A und Graz/A (Beklagte 2, Beschwerdegegnerin 2) gehört der Otto-Gruppe an und betreibt den Online-Versandhandel. Sie ist mit sieben Versandhandelsmarken (u.a. Ackermann, Quelle, Lascana und Schlafwelt) in der Schweiz und Österreich sowie in Osteuropa präsent und erzielt einen Jahresumsatz von rund 330 Mio. Franken.

A.d. Mit Schreiben vom 16. September 2016 teilte die Beklagte 2 der Klägerin mit, dass sie ab dem 2. Quartal 2017 auch in der Schweiz mit der Marke "OTTO" im Markt auftreten, einen Onlineshop eröffnen und im Kataloggeschäft tätig sein werde. Sie bot eine Koexistenz in dem Sinne an, dass jeder seine Sortimente in seiner Zielgruppe online vermarkte, wobei die Details in einem Gespräch zu klären seien. Die Klägerin erklärte sich damit nicht einverstanden, da sie die Verwechslungsgefahr als sehr gross erachtete, wenn ein Zeichen "Otto-Versandhandel.ch" im schweizerischen Markt auftrete. Sie könnte sich dagegen mit einem Zeichen "otto.de/ch" einverstanden erklären. Weitere Verhandlungen scheiterten.

## B.

B.a. Am 7. April 2017 gelangte die Klägerin an das Kantonsgericht des Kantons Luzern mit folgenden Rechtsbegehren:

"1. Es sei den Beklagten zu verbieten (jeweils als selbständiger Antrag),

a. die Tätigkeit als Detail- oder Versandhändlerin (einschliesslich Katalog- und Online-Vertrieb) 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 Elementen) selbst auszuüben oder durch einen Dritten ausüben zu lassen;

b. einen Domainnamen mit der Top-Level-Domain "ch", der die Zeichen "OTTO" und/oder "OTTO-VERSAND" enthält, in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusätzlichen Elementen, zu registrieren oder durch einen Dritten registrieren zu lassen und/oder einen solchen bereits registrierten Domainnamen zu erwerben oder aktiv zu nutzen bzw. durch einen Dritten erwerben oder aktiv nutzen zu lassen.

2. Die Verbote gemäss Rechtsbegehren 1 hievore seien unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO), einer Ordnungsbusse von Fr. 5'000.-- (Art. 343 Abs. lit. a ZPO) und/oder einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall auszusprechen....."

Die Klägerin stellte gleichzeitig das Begehren, der Beklagten 2 sei die Aufnahme des Online-Handels unter den strittigen Zeichen vorsorglich zu verbieten. Dieses Verbot sprach das Kantonsgericht Luzern mit Entscheid vom 14. August 2017 aus; das Bundesgericht wies die Beschwerde der Beklagten 2 mit Urteil 4A 500/2017 vom 12. Februar 2018 ab.

Die Beklagten beantragten in der Antwort, es sei auf die Klage nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen.

In der Replik änderte die Klägerin ihr Begehren 1b etwas ab (zusätzliche "Sachbezeichnungen" statt "Elemente"), die Beklagten hielten an ihren Begehren fest.

B.b. Mit Urteil vom 26. November 2018 wies das Kantonsgericht des Kantons Luzern die Klage ab, soweit darauf eingetreten wurde. Das Gericht verneinte ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin daran, den Beklagten den stationären Detailhandel verbieten zu lassen. Zum beantragten Verbot des Online-Handels hielt das Gericht fest, dass die Beklagte 1 markenrechtlich die zeitliche Priorität sowohl für die Eintragung wie - aufgrund des Staatsvertrags (Übereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz; SR O.232.149.136; im Folgenden Staatsvertrag) - für den Gebrauch beanspruchen kann. Es untersuchte darauf, ob ein Grund für die Durchbrechung der Hinterlegungspriorität bestehe bzw. ob die Behauptung der Klägerin zutrefte, dass der Markenschutz der Beklagten verwirkt sei, was es verneinte. Es kam sodann zum Schluss, Art. 13 MSchG räume der Beklagten das positive Recht ein, die geschützten Zeichen zu gebrauchen und es lehnte 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; die Verwechslungsgefahr prüfte das Gericht daher nicht. Die behauptete unlautere Anlehnung und Rufausbeutung verwarf das Gericht schliesslich mit Hinweis auf den Staatsvertrag und den guten Ruf des Zeichens der Beklagten. Das Rechtsbegehren Ziffer 1b erachtete das Gericht, soweit daran ein Rechtsschutzinteresse bestehe, mangels der Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG als unbegründet.

### C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt die Klägerin die Rechtsbegehren, das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Luzern vom 26. November 2018 sei aufzuheben und ihre Rechtsbegehren seien gutzuheissen, eventuell sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück zu weisen. Im Wesentlichen rügt sie die Verletzung von Art. 3 lit. d UWG sowie die falsche Auslegung von Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrages. Die Vorinstanz habe insbesondere zu Unrecht einzig auf die Marktposition der Beschwerdeführerin im Onlinehandel abgestellt und die Tragweite des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht geprüft.

Die Beklagten beantragen in der Antwort die Abweisung der Beschwerde.

Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist.

Die Parteien haben unaufgefordert repliziert und dupliziert.

Mit Verfügung vom 10. April 2019 wurde der Beschwerdegegnerin 2 für die Dauer des bundesgerichtlichen Verfahrens vorsorglich verboten, die Tätigkeit als Versandhändlerin (einschliesslich Katalog- und Online-Vertrieb) in der Schweiz oder mit spezifischer Ausrichtung auf die Schweiz unter den Kennzeichen "OTTO" und/oder "OTTO- VERSAND" (in Alleinstellung oder mit zusätzlichen Elementen) selbst auszuüben oder durch einen Dritten ausüben zu lassen.

### Erwägungen:

#### 1.

Die Beschwerde hat eine Zivilsache zum Gegenstand (Art. 72 BGG), sie richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90 BGG) eines oberen kantonalen Gerichts, das als einzige Instanz gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen unterlegen (Art. 76 BGG), ein Streitwert ist nicht erforderlich (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 BGB) einzutreten.

#### 2.

Die Vorinstanz hat festgestellt, den Marken der Beschwerdegegnerin 1 komme Hinterlegungspriorität und Gebrauchspriorität gegenüber denjenigen der Beschwerdeführerin zu, die Markenrechte der Beschwerdegegnerin 1 seien nicht verwirkt und das Markenrecht verleihe der Beschwerdegegnerin 1 ein positives Gebrauchsrecht. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 11 und 13 MSchG verletzt und Art. 5 des Staatsvertrages unrichtig ausgelegt sowie die Verwirkung des Markenrechts der Beschwerdegegnerin 1 zu Unrecht verneint.

2.1. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber nach Art. 13 MSchG das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Markeninhaber kann anderen verbieten lassen, Zeichen zu gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die

massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a, 441 E. 3.1 S. 445; 127 III 160 E. 2a S. 165 f.; 122 III 382 E. 1 S. 384, vgl. auch Urteil 4A 83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 4.1).

2.1.1. Die Vorinstanz schliesst sich der Lehrmeinung an, wonach Art. 13 MSchG dem Inhaber ein positives Gebrauchsrecht am registrierten Kennzeichen verleihe (unter Verweis auf DAVID, Basler Kommentar 2. Aufl. 1999, N 5 und 8 zu Art. 13 MSchG; ISLER, Basler Kommentar 3. Aufl., N 10 zu Art. 13 MSchG), während nach einem anderen Teil der Lehre das Markenrecht seinem Inhaber mit Bezug auf den eigenen Gebrauch der Marke keine Rechte verleiht, die ihm nicht ohnehin zustehen, da jedermann in den Schranken der Rechtsordnung und unter Beachtung vorbestehender Drittrechte frei ist, ein Kennzeichen zu benützen (THOUVENIN/DORIGO, Markenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar 2. Aufl, 2017 N 4 zu Art. 13 mit weiteren Hinweisen, u.a. auf WILLI, Kommentar MSchG, N 9 zu Art. 13).

2.1.2. Ob die Markeneintragung dem Berechtigten ein positives Recht auf Benutzung des registrierten Zeichens verleiht oder im Wesentlichen nur Abwehrrechte, ist im vorliegenden Zusammenhang ohne Bedeutung. Denn die von der Vorinstanz abgelehnte Lehrmeinung geht davon aus, dass das (positive) Recht auf Benutzung von Zeichen zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen grundsätzlich ohnehin jedermann - in den Schranken der Rechtsordnung und unter Respektierung der Rechte Dritter - zusteht. Eine weitergehende Bedeutung räumt denn auch die Vorinstanz der Kontroverse in der Lehre nicht ein: Sie schliesst vielmehr ausdrücklich, dass das der Beschwerdegegnerin 1 durch Art. 13 MSchG nach ihrer Ansicht verliehene positive Gebrauchsrecht ihr erlaubt, ihre Marken innerhalb der Schranken der Rechtsordnung und unter Respektierung der Rechte Dritter zu gebrauchen (wobei sie sich bei dieser Schlussfolgerung auf eine von ihr abgelehnte Lehrmeinung bezieht).

2.2. Die Vorinstanz stellt fest, dass die Beschwerdegegnerin 1 ihre Marke "OTTO-VERSAND" für die Schweiz im Jahre 1979 und ihre Marke "OTTO" im Jahre 1994 hinterlegte, während die Beschwerdeführerin ihre Marken "OTTO's" und "OTTO's" (Fig.) in den Jahren 1998 und 1999 hinterlegte.

2.2.1. Aus den öffentlich zugänglichen Registern des IGE (swissreg) und der WIPO ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin ihre Marken für die Klassen 3, 8-9, 14, 18, 20-21, 25, 27-28, 32, 35 und 38-39 beansprucht und dass die Marken der Beschwerdegegnerin für die (jeweils einzeln aufgeführten) Klassen 1-9, 11-31 und 33-34 der Nizza-Klassifizierung eingetragen sind. Der Schluss der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden und wird denn auch nicht bestritten, dass die Beschwerdegegnerin 1 für die Hinterlegung ihrer Marken für die von beiden Parteien beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne von Art. 6 MSchG Priorität beanspruchen kann.

2.2.2. Der Vorinstanz kann dagegen nicht gefolgt werden, wenn sie die Ansicht vertritt, die Dienstleistung "Versand-Handel", für welche die Beschwerdegegnerin 1 mit ihren Marken CH Nr. 2P-423133 und CH Nr. 2P-423132 in Klasse 42 im Unterschied zur Beschwerdeführerin Schutz beansprucht, beziehe sich auf den Verkauf von Waren über das Internet. Der blosser Verkauf oder Vertrieb von Waren an sich ist nicht unter Einzelhandelsdienstleistungen zu subsumieren, unabhängig davon, über welche Verkaufskanäle er erfolgt, was selbst für das EU-Recht im Anschluss an die "Praktiker" Entscheidung des EuGH (publ. in GRUR 2005, 764) betont wird (vgl. STRÖBELE/HACKER/ THIERING, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, N 59 und 61 zu § 26). Der Verkauf von Waren über Kataloge oder über Internet ist markenrechtlich nicht unter Dienstleistungen zu subsumieren; vielmehr wird mit der Marke die verkaufte Ware gekennzeichnet, unbeschrieben der Art des Vertriebs.

2.3. Nach Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke - nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist gemäss Art. 12 MSchG - geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Dieses Gebrauchserfordernis entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke und soll gleichzeitig verhindern, dass Marken quasi auf Vorrat hinterlegt werden (BGE 139 III 424 E. 2.2. S. 426). Bei Nichtgebrauch ist die Löschungsklage zulässig (BGE 130 III 267 E. 2.2).

2.3.1. Nach dem Territorialitätsprinzip wird das Markenrecht nur durch Hinterlegung und Gebrauch in der Schweiz gewahrt (BGE 107 II 356 E. 1c S. 360 mit Verweisen, vgl. auch 4C.149/2005 vom 19.

August 2005 E. 2.2., sic! 2006, S. 99). Die Beschwerdegegnerin 1 hat ihre Marken in der Schweiz unbestritten nicht gebraucht. Die Beschwerdeführerin hätte damit grundsätzlich auf Löschung der Marken klagen können. Die Beschwerdegegnerin 1, die ihren Sitz in Deutschland hat, kann sich allerdings auf den Staatsvertrag berufen (BGE 124 III 277 E. 2b S. 283f.). Nach Art. 5.1 des Staatsvertrags gilt der Gebrauch der Marke in Deutschland auch als Gebrauch der Marke in der Schweiz, wobei nach schweizerischem Recht zu beurteilen ist, was als Gebrauch anerkannt wird (BGE 100 II 230 mit Verweisen). Den Erwägungen des angefochtenen Entscheids ist nicht zu entnehmen, wie die Beschwerdegegnerin 1 ihre Marken in Deutschland gebraucht hat. Die Vorinstanz stellt indes fest, dass der rechtserhaltende Gebrauch der prioritären Marken "OTTO" und "OTTO-VERSAND" der Beschwerdegegnerin 1 in Deutschland nicht bestritten ist.

2.3.2. Die Beschwerdegegnerin 1 könnte der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer prioritären Markenrechte "OTTO" und "OTTO-VERSAND" gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG den Gebrauch der jüngeren Marken "OTTO's" verbieten, soweit sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beschwerdeführerin hat sich allerdings auf Verwirkung berufen. Zwar ist eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung nicht leichthin anzunehmen, da nur der offenbare Missbrauch eines Rechtes nicht geschützt werden darf (BGE 117 II 575 E. 4a S. 577, vgl. auch BGE 130 III 113 E. 4.2 S. 123). Verzögerte Rechtsausübung kann indes selbst dann missbräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässiger Unkenntnis der Rechtsverletzung beruht, wenn dem Verletzer zuzubilligen ist, er habe die pflichtwidrig unterbliebene Reaktion in guten Treuen als Duldung auffassen dürfen (BGE 117 II 575 E. 4b S. 578). Nach der Praxis ist zudem erforderlich, dass sich der Verletzer einen wertvollen Besitzstand aufgebaut hat (vgl. 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1, publ. in: sic! 2006, S. 500). Zwar ist die Vorinstanz bei der Prüfung der Verwirkung grundsätzlich von zutreffenden Voraussetzungen ausgegangen. Allerdings kann ihr nicht gefolgt werden, wenn sie die Voraussetzungen hier verneint.

Namentlich hat sie die Tragweite des wertvollen Besitzstandes verkannt, wenn sie nur einen Teil des Umsatzes berücksichtigt, den die Beschwerdeführerin unter dem Zeichen "OTTO's" erzielt. Ausserdem hat sie unbeachtet gelassen, dass die Beschwerdegegnerin den Gebrauch des jüngeren Zeichens nicht nur geduldet hat, sondern ausdrücklich darauf verzichtet, sich auf ihre prioritären Markenrechte zu berufen. Der Vorinstanz kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie mit der Ablehnung der Verwirkung sinngemäss annimmt, eine Berufung der Beschwerdegegnerin 1 auf ihre prioritären Rechte wäre nicht rechtsmissbräuchlich. Die Beschwerdegegnerin 1 kann sich gegenüber der Beschwerdeführerin auf ihre prioritären Markenrechte nicht berufen, um dieser den Gebrauch des Zeichens "OTTO's" verbieten zu lassen.

2.3.3. Immerhin kann der Vorinstanz darin ohne weiteres gefolgt werden, dass die Verwirkung des markenrechtlichen Abwehranspruchs der Beschwerdegegnerin 1 im Verhältnis zur Beschwerdeführerin nicht zum Untergang der älteren Markenrechte führt (BGE 130 III 113 E. 4.2 S. 124 mit Hinweisen, vgl. für das Firmenrecht auch Urteil 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.4.1). Als absolute Rechte bleiben diese vielmehr gegenüber allen übrigen Marktteilnehmern bestehen und es besteht auch keine Grundlage dafür, dass die Beschwerdeführerin nun entgegen Art. 3 Abs. 1 MSchG ihrerseits die Beschwerdegegnerin 1 als Inhaberin älterer Zeichen vom Markenschutz ausschliessen könnte.

2.3.4. Beide Parteien können ihre Marken zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, gebrauchen, ohne dass die eine der anderen den Gebrauch gestützt auf das MSchG verbieten könnte. Insbesondere kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf den Schutz ihrer registrierten Marken berufen, um der Beschwerdegegnerin 1 den Gebrauch ihrer eigenen, älteren Marken verbieten zu lassen. Die Beschwerdegegnerinnen gehen insofern zutreffend von einer markenrechtlichen Koexistenz aus. Allerdings behauptet die Beschwerdeführerin, der von den Beschwerdegegnerinnen beabsichtigte Gebrauch ihrer Marken stelle ein unlauteres Wettbewerbsverhalten dar.

### 3.

Die Normen des UWG haben im Verhältnis zum Markenschutz einen eigenständigen Anwendungsbereich (BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 358, bestätigt in 4A 86/2009 vom 26. Mai 2009 E. 4. 1 nicht publ. in BGE 135 III 446 mit weiteren Verweisen, vgl. auch für den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz BGE 131 III 384 E. 5.1 mit Hinweisen).

3.1. Nach dem Grundsatz von Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich 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

Abnehmern beeinflusst.

Unlauter handelt nach Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Die Parteien verwenden beide das Kennzeichen "OTTO" bzw. "OTTO's" (sinngemäss also von Otto). Auch wenn ihre Logos optisch klar unterscheidbar sind, so entspricht das Zeichen als solches einem Namen, der in Alleinstellung einprägsam kurz erscheint und auch als Kernelement mit zusätzlichen Sachbezeichnungen im Gedächtnis haften bleibt. Die Parteien verwenden das Zeichen mindestens teilweise für gleiche oder gleichartige Produkte. Die Beschwerdegegnerinnen haben indes bisher ihr Zeichen nicht so verwendet, dass sie sich mit ihrem Angebot unter dem umstrittenen Zeichen an das Publikum in der Schweiz gerichtet hätten; soweit sie entsprechende Domains unterhalten, bieten sie nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid keine Waren an, sondern leiten Interessierte auf "Jelmoli" oder andere Shops weiter. Die Rüge der Beschwerdeführerin ist zudem berechtigt, dass die Feststellung der Vorinstanz auf einem offensichtlichen Versehen beruht, die Beschwerdegegnerinnen generierten über die Domain-Namen [www.ottoversand.ch](http://www.ottoversand.ch) und [www.otto-shop.ch](http://www.otto-shop.ch) einen jährlichen Verkaufsumsatz von EUR 3.65 Mio. Das haben die Beklagten nicht behauptet; vielmehr haben sie die (bestrittene) Behauptung aufgestellt, sie erzielten in der Schweiz einen solchen

Umsatz über die Domain [www.otto.de](http://www.otto.de). Sie wollen ihre Geschäftstätigkeit ausdehnen und sich mit ihrem Angebot unter dem Zeichen OTTO über Internet oder durch Offerten in Katalogen an ein weiteres Publikum richten, das sie bisher nicht bzw. nicht über diese Verkaufskanäle unter ihrem Zeichen erreicht haben. Die Beschwerdeführerin behauptet sinngemäss, diese Ausweitung der Geschäftstätigkeit führe zu einer Täuschung des Publikums bzw. es handle sich bei dieser Ausweitung der Geschäftstätigkeit um ein Verhalten im Sinne von Art. 3 lit. d UWG (vgl. dazu HEIZMANN/LOACKER, UWG-Kommentar Dike 2018 N 14 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d), um eine Massnahme, die geeignet sei, Verwechslungen mit ihren eigenen Waren, Werken, Leistungen oder ihrem Geschäftsbetrieb herbeizuführen.

3.2. Der lauterkeitsrechtliche Tatbestand von Art. 3 lit. b UWG soll verhindern, dass die Wertschätzung, die das Angebot eines Mitbewerbers bei den Konsumenten geniesst, auf unlautere Weise für die Vermarktung eigener Waren genutzt wird (BGE 140 III 297 E. 7.2.1 S. 308, 125 III 193 E. 2b S. 207), sie dient aber auch der Verhinderung von Konfusion und von Marktverwirrung (HEIZMANN/LOACKER, a.a.O., N 12 z Art. 3 Abs. 1 lit. d). Die Gefahr der Verwechslung kann entstehen, wenn die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. Eine direkte warenbezogene Verwechselbarkeit ist aber nicht erforderlich. Sie kann auch bloss eine mittelbare oder indirekte sein, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird, die verwechselbar gekennzeichneten oder ausgestatteten Waren stammten aus Betrieben, die wirtschaftlich eng verbunden seien (BGE 116 II 365 E. 3a S. 368; 128 III 146 E. 2a S.148 f.; 127 III 160 E. 2a S. 165 f., je mit Hinweisen). Die Gefahr der Verwechslung mit ähnlich gekennzeichneten Produkten ist anhand der tatsächlichen Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände in Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich

aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen (vgl. BGE 116 II 365 E. 3a und 4a; Urteil 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4, publ. in sic! 3/2005, S. 221, vgl. auch Urteil 4A 103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6). Das Risiko von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden (Urteil 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.1, publ. in sic! 5/2007, S. 374; BGE 126 III 315 E. 6b/bb S. 320; 122 III 382 E. 3a S. 387, je mit Hinweisen). Der Bestand eines prioritätsälteren Zeichens, das sich aufgrund seiner Bekanntheit im Verkehr durchgesetzt hat, rechtfertigt es, dem jüngeren Wettbewerber Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung seines Zeichens aufzuerlegen, um Verwechslungen zu vermeiden (Urteil 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.2.1, publ. in sic! 4/2007, S. 287; BGE 128 III 353 E. 4.3.2 S. 364; 125 III 91 E. 3c S. 93; 116 II 614 E. 5d S. 619, vgl. auch Urteil 4A 467/2007 E. 4.2 publi. in sic! 2008, 545 ff.).

3.3. Die Vorinstanz hat für die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG als entscheidend erachtet, dass die Beschwerdeführerin nicht aufgezeigt habe, ob und inwiefern sie im Online-Handel materiell zeitliche Priorität und eine schutzwürdige Marktposition erworben hatte. Sie erwog, die Beschwerdeführerin habe ihre ursprüngliche Geschäftstätigkeit im stationären Handel erst im Jahre 2007 auf "die Dienstleistung" Onlinehandel ausgedehnt und erst ab Oktober 2009 die Marke "OTTO's" dafür gebraucht, wobei ihr Umsatz im Geschäftsjahr 2016/ 2017 erst rund 2 % des Gesamtumsatzes ausgemacht hatte.

3.4. Die Beschwerdeführerin rügt namentlich, die Vorinstanz habe Art. 3 lit. d UWG falsch angewandt, indem sie nicht auf ihren Gesamtauftritt im Markt abgestellt, sondern ihre Beurteilung auf den Onlinevertrieb beschränkt und ihr entsprechend auch den Beweis für nicht erhebliche Tatsachen auferlegt habe. Sie bringt vor, mit dieser Beschränkung verkenne die Vorinstanz, dass der Kunde nicht nach Vertriebskanälen differenziere, sondern z.B. online recherchiere und dann im Laden kaufe, oder im Ladengeschäft Preisvergleiche anstelle und dann online kaufe. Sie rügt sodann, dass die Vorinstanz die von ihr ins Recht gelegte demoskopische Umfrage über den Bekanntheitsgrad ihrer Zeichen völlig unberücksichtigt gelassen habe. Sie bringt vor, die Vorinstanz hätte richtigerweise aufgrund der hohen Bekanntheit ihres Zeichens, ihrer schutzwürdigen Marktposition und ihres jahrzehntelangen Marktvorsprungs eine Verwechslungsgefahr bejahen müssen, zumal sie 2016/2017 einen Jahresumsatz von 701 Mio. Franken erzielt habe und die 2 % online-Handel davon immerhin 14.7 Mio. Franken ausmachten. Als Verletzung ihres Beweisführungsanspruchs rügt sie, dass ihre Beweisanträge zu ihrer Präsenz im Internet nicht abgenommen wurden und die massgebenden Umstände für eine wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr nicht geprüft worden seien.

3.5. Die Rüge der Beschwerdeführerin ist berechtigt, dass wettbewerbsrechtlich ihre gesamte mit dem umstrittenen Zeichen erworbene Marktposition beachtlich ist. Danach bestimmt sich nicht nur der von ihr geschaffene Ruf beim Publikum, sondern auch ihre geschäftlichen Interessen, die durch entsprechende Verwechslungen beeinträchtigt werden können; von ihrem gesamten Marktauftritt unter dem umstrittenen Zeichen wird auch die Wahrnehmung bestimmt, welche ihre Kunden tatsächlich mit dem Zeichen verbinden. Die Vorinstanz hat die Tragweite des lauterkeitsrechtlichen Verwechslungstatbestands verkannt, wenn sie diese Gefahr der Verwechslung mit der Begründung nicht prüfte, die Beschwerdeführerin sei spezifisch im Internet mit ihrem Zeichen kaum oder zu wenig präsent. Zwar mag die Erwartung des Publikums und die entsprechende Wahrnehmung der Zeichen in der Weise von dessen Verwendung im Rahmen eines bestimmten Vertriebs geprägt sein, dass eine Verwechslung angesichts unterschiedlicher Vertriebskanäle tatsächlich ausgeschlossen werden kann. Die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr beurteilt sich auch in dieser Hinsicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der Zeichen. Ob dies aber zutrifft, hat die Vorinstanz nicht geprüft, sondern die Verwechslungsgefahr überhaupt offen gelassen. Der von den Beschwerdegegnerinnen geplante Marktauftritt unter ihren Zeichen OTTO und OTTO-VERSAND würde eine Verwechslungsgefahr mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb der Beschwerdeführerin schaffen, wenn beim Publikum der Eindruck erweckt würde, die so gekennzeichneten oder vertriebenen Waren stammten aus dem Betrieb der Beschwerdeführerin. Ob dies zutrifft, ist in gesamter Würdigung aller Umstände zu beurteilen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte tatsächlich mitprägen.

3.6. Die Vorinstanz hat Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verletzt, indem sie den Markt, auf den die Beschwerdegegnerinnen ihre Geschäftstätigkeit ausdehnen wollen, auf einen Verkaufskanal eingeschränkt und dabei die zeitliche Priorität der Beschwerdeführerin im Marktsegment zu Unrecht verneint hat, in dem die Beschwerdegegnerinnen unter ihren Kennzeichen auftreten wollen. Sie hat zu Unrecht nicht geprüft, ob die von den Beschwerdegegnerinnen beabsichtigte Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG schafft. Das Eventualbegehren der Beschwerde ist begründet und die Sache zu neuer Beurteilung dieser Frage an die Vorinstanz zurückzuweisen. Inwiefern in diesem Zusammenhang allerdings dem von der Beschwerdeführerin befürchteten "Image-Transfer" und somit einer angeblichen Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG eigenständige Bedeutung zukommen könnte, legt die Beschwerdeführerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich.

4.

Die Vorinstanz ist auf das Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin insoweit nicht eingetreten, als dieses das Verbot der Eröffnung von Ladengeschäften betrifft. Da die Beschwerdegegnerinnen nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil keine Ladengeschäfte betreiben und jedenfalls in der Schweiz nicht zu betreiben beabsichtigen, hat die Vorinstanz das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin zu Recht verneint. Was diese dagegen vorbringt, erschöpft sich in einer appellatorischen Kritik an den tatsächlichen Feststellungen, die den Anforderungen von Art. 97 BGG in Verbindung mit Art. 106 Abs. 2 BGG offensichtlich nicht genügt (BGE 140 III 16 E.1.3.1 S. 18).

5.

Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen, der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache ist zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurück zu weisen. Angesichts der bloss teilweisen

Gutheissung der Beschwerde und des ungewissen Ausgangs des Verfahrens in der Sache rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte zu auferlegen und keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 66 Abs. 1 und 68 Abs. 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, der Entscheid des Obergerichts des Kantons Luzern vom 26. November 2018 wird aufgehoben und die Sache wird zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 12'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte mit Fr. 6'000.-- (den Beschwerdegegnerinnen intern je zur Hälfte) auferlegt.

3.

Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 23. Mai 2019

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Curchod