

# **AR\_GERICHTE OG D1Z-12-2 vom 29. Mai 2017**

AR Gerichte, 2017-05-29, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ar\\_gerichte OG D1Z-12-2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ar_gerichte OG D1Z-12-2)

FR: AR\_GERICHTE OG D1Z-12-2 du 29 mai 2017

IT: AR\_GERICHTE OG D1Z-12-2 del 29 maggio 2017

## **Regeste**

Obergericht Appenzell Ausserrhoden 1. Abteilung Eine von den Beklagten in Dispositiv 3 dieses Entscheids (Parteientschädigung) erhobene Beschwerde an das Bundesgericht, hat dieses mit Urteil vom 29. Mai 2017 teilweise gutgeheissen und selbst

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Sachliche und örtliche Zuständigkeit, anwendbares Recht Die Klägerin 1 ist ein amerikanischer Verlagskonzern, die Klägerin 2 eine Gesellschaft mit Sitz in Frankreich (act. 1, S. 6 f.). Die Beklagten haben ihren Sitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden (act. 2/9 und 2/13). Somit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Für Klagen betreffend Immaterialgüterrechte sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig (Art. 109 IPRG, SR 291 und Art. 2 Abs. 1 Lugano-Übereinkommen, SR 0.275.12). Die sachliche Zuständigkeit des Obergerichtes Appenzell Ausserrhoden ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 lit. a Justizgesetz (JG, bGS 145.31). Da die Streitsache offensichtlich internationalen Charakter hat, ist das anzuwendende Recht von Amtes wegen zu prüfen.<sup>1</sup> Die Rechtsfrage entscheidet sich einerseits gemäss dem internationalen Privatrecht in Bezug auf den Gerichtsstand, andererseits im Hinblick auf das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG, SR 291)<sup>2</sup>. Angesichts der während dem Verfahren gestellten Begehren ist die Anwendung von Schweizer Recht in Bezug auf den unlauteren Wettbewerb in Anwendung von Art. 136 Abs. 1 IPRG nicht fraglich, da diese Regel auf das Prinzip des Ortes der Marktauswirkungen oder des betroffenen Marktes abstellt<sup>3</sup>, und die behaupteten unlauteren Handlungen in der Schweiz stattfanden. Schweizer Recht ist auch für das Markenrecht anwendbar, da der Schutz des geistigen Eigentums für die Schweiz eingeräumt wurde (Art. 110 Abs. 1 IPRG)<sup>4</sup>.

### **E. 1.1**

Darstellung der Standpunkte der Parteien Die Klägerinnen machen im Wesentlichen geltend, bei der Zeitschrift VOGUE handle es sich um eine berühmte Marke (act. 1, S. 53 ff.). Die Bestimmung von Art. 15 MSchG vermittele berühmten Marken einen erweiterten Schutz, der über den Bereich gleicher bzw. gleichartiger Waren oder Dienstleistungen hinausgehe. Das Spezialitätsprinzip, welches das Markenrecht beherrsche, werde damit durchbrochen, um dem besonderen Schutzbedürfnis berühmter Marken Rechnung zu tragen. Aufgrund ihrer überragenden Verkehrsgeltung und wegen der allgemeinen Wertschätzung komme berühmten Marken auch ausserhalb des Bereichs der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ein äusserst grosser kommunikativer Wert zu, der sich dank seiner Verselbständigung von den typischerweise unter der berühmten Marke angebotenen Waren oder Dienstleistungen lösen und auf andere Produkte übertragen lasse. Dies mache

berühmte Marken für Nutzungen durch Dritte besonders attraktiv und entsprechend anfällig (act. 1, S. 47 f.). Der Beweis in Bezug auf die Berühmtheit einer Marke lasse sich grundsätzlich auch ohne demoskopisches Gutachten erbringen. Zu Recht werde in der Lehre der Standpunkt vertreten, dass die Berühmtheit häufig gerichtsnotorisch sei (act. 1, S. 49). Diverse gerichtliche Instanzen in der Schweiz und im Ausland hätten bereits entschieden, dass die Marke VOGUE im Sinne von Art. 15 MSchG berühmt sei (act. 1, S. 50). Im Übrigen sei die Berühmtheit der Marke VOGUE gerichtsnotorisch (act. 1, S. 53). Gemäss Art. 13 MSchG verleihe das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werde, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Gemäss Praxis des Bundesgerichts zeichne sich die berühmte Marke dadurch aus, dass sich ihre grosse Werbekraft nicht nur zur Vermarktung der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen sei, sondern auch in anderen Bereichen wirtschaftlich nutzen lasse. Eine solche Nutzung solle dem Inhaber der berühmten Marke, welcher den Ruf aufgebaut habe, vorbehalten bleiben. Die Marken der Klägerinnen seien seit mehreren Jahren für die Klasse 16, insbesondere für Modezeitschriften, eingetragen. Diese würden in der Schweiz verwendet. Die Klägerinnen hätten zudem dargelegt, dass die Zeitschrift VOGUE als Werbeträgerin für verschiedene Kosmetik- und Haarprodukte diene. Schliesslich hätten sie aufgezeigt, dass die Zeitschrift VOGUE als Referenz in der Modebranche aufgefasst werde und einen aussergewöhnlich guten Ruf sowohl in der Modewelt, als auch in der Gesamtbevölkerung geniesse. Die Seite 15 Beklagten würden den guten Ruf der Marke der Klägerinnen in schmarotzerischer Art und Weise ausnutzen, indem sie Haarprodukte unter der Marke VOGUE DE TRINITY vermarkten würden. Den verschiedenen ins Recht gelegten Beweismitteln sei zu entnehmen, dass die Beklagten ihre Wortmarke VOGUE DE TRINITY in einer Art verwendeten, in der das Zeichen VOGUE besonders in den Vordergrund gestellt werde. Diese führe zu einer Gefährdung der Unterscheidungskraft der klägerischen Marke VOGUE (act. 1, S. 53 f.). Die Schweiz habe die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum vom 15. April 1994 ratifiziert (SR 0.232.04; TRIPS; SR 0.632.20, Anhang 1 C). Die Voraussetzungen von Art. 16 Abs. 3 TRIPS und Art. 6bis Abs. 1 PVÜ seien vorliegend erfüllt. Die Beklagten führten durch den Gebrauch der Marke VOGUE auf ihren Produkten VOGUE DE TRINITY eine Verbindung zur Marke VOGUE herbei. Dieser Gebrauch diene ausschliesslich den Interessen der Beklagten, zumal den Abnehmern vorgetäuscht werde, die Produkte der Beklagten würden im Zusammenhang mit der berühmten Marke und Zeitschrift VOGUE stehen resp. insinuierten fälschlicherweise eine Zusammenarbeit der Klägerinnen mit den Beklagten. Sowohl unter Berücksichtigung von Art. 15 MSchG als auch unter Anwendung von Art. 16 Abs. 3 TRIPS und der Empfehlung der WIPO hätten die Klägerinnen aufgrund ihrer berühmten Marke VOGUE einen Anspruch, dass den Beklagten der Gebrauch der Marke VOGUE DE TRINITY für alle Produkte untersagt werde und diese Marke aus dem Schweizer Markenregister gelöscht werde (act. 1, S. 55 f.). Inzwischen habe das Bundesgericht in einem Parallelfall (BGE 4A\_128/2012) unmissverständlich festgehalten, dass die Marke VOGUE eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG sei und habe seine frühere Rechtsprechung mit Bezug auf die Schutzwirkung revidiert (ELLE - BGE in sic! 1997, S. 159). Weiter habe das Bundesgericht festgehalten, dass die Marke VOGUE einen erweiterten Schutz im Sinne von Art. 15 MSchG geniesse (act. 39, S. 11 f.). Die Beklagten würden das Urteil falsch zitieren und interpretieren. Das Bundesgericht habe im Urteil

4A\_128/2012 bestätigt, dass einer berühmten Marke - unabhängig ob sie durchgesetzt sei oder nicht - der erweiterte Schutz im Sinne von Art. 15 MSchG zukomme. Mit anderen Worten werde das Spezialitätsprinzip auch in diesem Fall durchbrochen. Der Markeninhaber einer berühmten (und durchgesetzten) Marke könne anderen den Gebrauch der berühmten Marke für jede Art von Waren und Dienstleistungen verbieten, sofern die weiteren Voraussetzungen von Art. 15 MSchG erfüllt seien (act. 39, S. 13). Entgegen den Behauptungen der Beklagten sei die Verkehrsbefragung des Instituts für Demoskopie Allensbach gemäss der in der Schweiz allgemein anerkannten Befragungsmethode von Niedermann/Schneider durchgeführt worden. Das Gutachten sei auch aktuell. Die Marke VOGUE DE TRINITY sei im Mai 2009 in der Schweiz eingetragen worden. Gemäss Art. Seite 16

## **E. 1.2**

Rechtliche Grundlagen Seite 20

### **E. 1.2.1**

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG). Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5 MSchG) und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt hat (Art. 6 MSchG). Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Sind die Voraussetzungen von Art. 15 MSchG erfüllt, stehen dem Inhaber einer berühmten Marke grundsätzlich alle Rechtsbehelfe des Markenschutzgesetzes zu, neben dem zivilrechtlichen Rechtsschutz (Art. 52 ff. MSchG) namentlich auch die Strafbestimmungen (Art. 61 ff. MSchG)<sup>14</sup>. Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht (Art. 52 MSchG). Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen (Art. 55 Abs. 1 MSchG): a. eine drohende Verletzung zu verbieten; b. eine bestehende Verletzung zu beseitigen; c. den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen.

### **E. 1.2.2**

Das Gesetz definiert die Berühmtheit nicht<sup>15</sup>, wobei der Gesetzgeber in der Botschaft immerhin drei Charakteristika berühmter Marken genannt hat, die von der Literatur und der Rechtsprechung im Wesentlichen übernommen wurden, nämlich die überragende Verkehrsgeltung, die Einmaligkeit und die allgemeine Wertschätzung<sup>16</sup>. Die

massgeblichen Kriterien für den Entscheid, ob eine solche Qualifikation auf eine bestimmte Marke anwendbar ist, können sodann aus dem Zweck von Art. 15 MSchG abgeleitet werden, der darin besteht, die berühmten Marken gegen die Ausnützung ihres 14 FLORENT THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 2009, N. 67 zu Art. 15 MSchG. 15 FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 13 zu Art. 15 MSchG. 16 FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 14 zu Art. 15 MSchG. Seite 21 Rufes, dessen Beeinträchtigung und gegen die Gefährdung der Unterscheidungskraft der Marke zu schützen. Ein solcher Schutz ist gerechtfertigt, wenn es dem Inhaber der Marke gelungen ist, dieser eine solche Verkehrsgeltung zu verschaffen, dass sie eine durchschlagende Werbekraft besitzt, die nicht nur zur Vermarktung im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich genutzt werden kann, sondern auch den Verkauf anderer Produkte oder die Erbringung anderer Dienstleistungen erheblich erleichtern kann. Dies setzt voraus, dass die Marke bei einem breiten Publikum allgemeine Wertschätzung genießt. Denn solange nur begrenzte produktespezifische Abnehmerkreise die Marke kennen und schätzen, besteht kein legitimes Interesse an einem erweiterten Schutz. Für die Annahme einer berühmten Marke genügt es jedoch nicht, dass die Marke einem grösseren Personenkreis bekannt ist, denn sonst wäre es nicht mehr möglich, die Berühmtheit einer Marke von ihrer Bekanntheit zu unterscheiden. Das positive Ansehen, das eine Marke beim Publikum genießt, ist folglich ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass dieses positive Image allgemeine Zustimmung findet in dem Sinne, dass die durch die berühmte Marke gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen ausnahmslos allgemeinen Beifall finden. So können Zigaretten-Marken Berühmtheit erlangen, obwohl das Rauchen und folglich die dazu verwendeten Substanzen als solche in der Öffentlichkeit Gegenstand von Kontroversen bilden<sup>17</sup>. Ob eine Marke einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist und ob sie bei den Personen, die sie kennen, ein positives Ansehen genießt, sind Sachverhaltsfragen, zu denen Behauptungen erhoben werden müssen, die mit allen geeigneten Mitteln, wie etwa einer Meinungsumfrage, zu beweisen sind. Indessen müssen notorische Tatsachen weder behauptet noch bewiesen werden<sup>18</sup>. Für die Inhaber berühmter Marken erweitert Art. 15 MSchG den Schutzbereich der durch die Marke geschützten Rechte; insofern ist das Subsidiaritätsprinzip, welches das schweizerische Immaterialgüterrecht beherrscht, nicht mehr anwendbar. Der Inhaber einer berühmten Marke kann folglich Dritten den Gebrauch dieser Marke für Produkte und Dienstleistungen jeder Art untersagen; insbesondere kann er ihnen verbieten, sie zu gebrauchen, um Waren oder Dienstleistungen anzubieten, sich ihrer zu Werbezwecken zu bedienen oder auch sie sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Das Verbot der Verwendung einer fremden Marke in der Werbung und im

### **E. 1.3**

Bestrittener / unbestrittener Sachverhalt Erstellt ist, dass die Klägerin 1 seit 1992 Inhaberin der Schweizer Wortmarke VOGUE Nr. 403969 für Monatszeitschriften und Schnittmuster (Nizza Klassifikation 16) ist. Die Schweizer Marke Nr. 403969 wurde als durchgesetzte Marke registriert (act. 2/6). Die Klägerin 2 ist seit 1966 Inhaberin unter anderem der Marke IR 321684 VOGUE für alle Druckerzeugnisse und Schreibwaren (act. 2/8). Die Beklagte 1 ist Inhaberin der Marke VOGUE DE TRINITY Nr. 586709 und der Marke VOGUE DE TRINITY IR 1014885, beide eingetragen für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Nizza Klassifikation 3, act. 2/10 und 2/11). Die Behauptung der Beklagten, die Marke VOGUE sei nicht für Produkte der Klasse 3 in Gebrauch, sondern ausschliesslich für ein Modemagazin und mithin für Klasse 16 (act. 31. S. 36 f.), haben die Klägerinnen zwar als

falsch bezeichnet, aber nicht mit Fakten widerlegt resp. entsprechende Beweisanträge gestellt (act. 39, S. 37). Auch in den Akten finden sich keine Anhaltspunkte, dass die Marke VOGUE in der Schweiz für Produkte der Klasse 3 in Gebrauch ist. Umstritten ist zwischen den Parteien, ob VOGUE eine berühmte Marke ist und welches die Folgen der Registrierung als durchgesetzte Marke sind.

#### **E. 1.4**

Beurteilung durch das Obergericht

##### **E. 1.4.1**

Gemäss den Klägerinnen ergibt sich aus dem Entscheid des Bundesgerichts 4A\_128/2012 vom 7. August 2012, dass die Marke VOGUE eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG ist (act. 39, S. 11). Die Klägerinnen des vorliegenden Verfahrens, die auch vor dem Neuenburger Kantonsgericht geklagt haben, haben für den Beweis, dass die Marke VOGUE berühmt sei, die Repräsentativbefragung des Institutes Allensbach vom 1. Oktober 2009 eingereicht. Auf diese stützen sie sich auch im vorliegenden Verfahren (act. 2/124).

##### **E. 1.4.2**

Das Obergericht hat deshalb beschlossen, den Klägerinnen mittels eines demoskopischen Gutachtens Beweis abzunehmen, ob die Marke VOGUE berühmt ist, das heisst, ob der Marke VOGUE überragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung zukommt (act. 50). Weil die Parteien nicht bereit waren, den dafür erforderlichen Kostenvorschuss zu leisten (act. 96 und act. 98) unterblieb die Beweisabnahme androhungsgemäss (act. 99).

##### **E. 1.4.3**

Die Klägerinnen machen weiter geltend, die Berühmtheit der Marke VOGUE sei notorisch (act. 96). Es ist grundsätzlich richtig, dass das Bundesgericht in verschiedenen Fällen die Berühmtheit von Marken als notorische Tatsache festgestellt hat. So zum Beispiel für Maggi<sup>24</sup>, Gucci<sup>25</sup>, Nestlé<sup>26</sup>, Coca Cola<sup>27</sup> oder Bugatti<sup>28</sup>. Betreffend die Marke VOGUE hat es dies indessen gerade nicht getan<sup>29</sup>.

##### **E. 1.4.4**

VOGUE stammt aus dem Französischen und bedeutet „Beliebtheit“ oder „Mode“<sup>33</sup>. Es handelt sich also um eine Sachbezeichnung. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG). Die Verkehrsdurchsetzung ist erreicht, wenn die Marke in allen Landesteilen von

#### **E. 1.5**

Fazit Zusammenfassend hält das Obergericht die Marke VOGUE also weder für berühmt noch erblickt es gegenüber der Marke der Beklagten VOGUE DE TRINITY eine Verwechslungsgefahr. Die durch die Klägerinnen geltend gemachten Ansprüche gestützt auf das Markenschutzgesetz sind deshalb abzuweisen. 2. Unlauterer Wettbewerb

## **E. 2**

Noven

### **E. 2.1**

Darstellung der Standpunkte der Parteien Nach den Klägerinnen (act. 1, S. 58 ff.), wird die Marke VOGUE im Zusammenhang mit der Zeitschrift VOGUE in diversen länderspezifischen Ausgaben in verschiedenen Sprachen verwendet. Darüber hinaus werde die Marke VOGUE in den diversen Webseiten der Klägerinnen sowie in dem Programm VOGUE TV gebraucht. Die Zeitschrift VOGUE sei weltweit eine Referenz in Sachen Mode und sei wohl die bekannteste und angesehenste Modezeitschrift der Welt. Die Beklagten würden das Zeichen VOGUE DE TRINITY für Haarprodukte verwenden und zwar auf den Verpackungen dieser Produkte, in Werbeinseraten und auf ihren Webseiten. Die Abbildungen würden zeigen, dass das auf der Verpackung dominante Zeichen VOGUE sei. Der Zusatz „de Trinity“ sei um ein Vielfaches kleiner als das Zeichen VOGUE und 47 GALLUS JOLLER, a.a.O., N. 277 f. zu Art. 3 MSchG. Seite 31 dadurch kaum erkennbar. Auch die Grafik zwischen beiden Zeichen sei sehr ähnlich. Einzig der Buchstabe „g“ werde durch die Parteien unterschiedlich verwendet. Ansonsten lehne sich die Schriftart, Farbe und Form des von den Beklagten verwendeten Zeichens stark an das Zeichen VOGUE an. Die Beklagten würden zudem kein unterscheidungskräftiges Zeichen auf der Verpackung ihrer Produkte verwenden, sondern provozierten die Verwechslung, indem sie den Zusatz „de Trinity“ absichtlich in kleiner Schrift neben VOGUE abbildeten. Dies zeige auf, dass das Verhalten der Beklagten eine Verwechslungsgefahr zwischen den Produkten der Beklagten und der Marke VOGUE hervorrufe und damit der Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG erfüllt sei, weshalb auch in dieser Hinsicht die Nichtigkeit der Marke VOGUE DE TRINITY festzustellen und dieselbe aus dem Schweizer Markenregister zu löschen sei. Die Marketing- und Verkaufsstrategie der Klägerinnen bestehe darin (act. 1, S. 62 ff.), ihre berühmte Marke VOGUE im Zusammenhang mit diversen Zusätzen zu gebrauchen und zu kommerzialisieren. Damit möchten die Klägerinnen verschiedene Zielpublika erreichen und ihren Marktanteil und die Bekanntheit vergrössern resp. sicherstellen. Mit diesem Zweck hätten die Klägerinnen in den letzten 100 Jahren wesentliche finanzielle Mittel in die Etablierung ihrer Marke investiert. Die Beklagten würden ihre Wortmarke VOGUE DE TRINITY auf ihren Haarprodukten verwenden, indem sie überwiegend das Zeichen VOGUE in den VORDERGRUND stellten. Der Zusatz „de Trinity“ werde lediglich in kleiner Schrift und meist in kaum erkennbarer Weise abgebildet. Die Beklagten bezweckten durch einen solchen Gebrauch, eine Gedankenassoziation zwischen der berühmten Marke und Zeitschrift VOGUE und ihren Produkten herbeizuführen. Im Rahmen einer Veranstaltung namens „Roadshow“ würden die Beklagten in verschiedenen Städten in der Schweiz für den Verkauf der Produkte der Marke Trinity inklusive der Marke VOGUE DE TRINITY werben. In der Broschüre zur Roadshow werde sogar lediglich mit dem Zeichen VOGUE ohne den Zusatz „de Trinity“ geworben. Dieses Verhalten belege den Willen der Beklagten, den guten Ruf der Marke und der Zeitschrift VOGUE in schmarotzerischer Art und Weise auszubeuten. Im Weiteren stelle die Marke VOGUE DE TRINITY und die Bezeichnung der Haarprodukte mit dem Zeichen VOGUE DE TRINITY eine Anlehnung an die Marke und Modezeitschrift VOGUE dar. Dieses Verhalten sei unlauter, selbst bei Verneinung einer Verwechslungsgefahr. Das Verhalten der Beklagten erfülle damit den Tatbestand der Rufausbeutung im Sinne von Art. 2 und 3 lit. e UWG. Die Beklagten bestreiten eine Verwechslungsgefahr zwischen der Zeitschrift VOGUE und ihren Haarpflegeprodukten VOGUE DE TRINITY und vertreten die Meinung (act. 31, S. 64 ff.), die Unterschiede zwischen den Zeichen seien offensichtlich. Die Klägerinnen würden einzig versuchen, eine Sachbezeichnung zu monopolisieren, was nicht statthaft sei. Die Verwendung von Sachbezeichnungen für die fragliche Sache könne nie eine Seite 32

Verwechslungsgefahr begründen. Die Zeitschrift der Klägerinnen sei eine Zeitschrift über Mode und dazu gehörten alle Belange, die modischen Wechseln unterworfen seien, wie Kleidung, Schuhe, Accessoires. Deshalb nenne sie sich auch „Vogue“. „Vogue“ sei der englische und französische Begriff für Mode. Es sei richtig, dass die Beklagten eine ihrer Produkteserien, welche mit Mode zu tun habe, beispielsweise bestimmte Haarfarben, „Vogue“ nenne. Genau genommen „Vogue de Trinity“ oder eben „Modereihe der D\_\_\_\_\_ AG“. Diese Produkte würden den Modetrends angepasst. Daneben hätten die Beklagten auch Produkte im Sortiment, die klassischerweise keiner Modeströmung unterliegen würden, wie etwa Pflegeshampoos oder Produkte gegen fettiges Haar, Schuppen und dergleichen. Diese Produkte würden nicht unter der Marke VOGUE DE TRINITY angeboten. Daraus ergebe sich, dass die Parteien zumindest in Teilbereichen mit Modeströmungen zu tun hätten und für diese Teilbereiche die Bezeichnung „Mode“ in ihrer englischen und französischen Version, die identisch sei, verwenden würden. Eine weitere Verbindung zwischen den angebotenen Produkten der Parteien sei nicht ersichtlich. Dass die Klägerinnen in ihrer Zeitschrift auch für Kosmetikartikel werben würden, stelle entgegen deren Behauptungen keinerlei Verbindung her, denn dabei werde für die Marken dieser Hersteller geworben, die sich klar von der Marke des Werbetoools unterscheide. Für Kosmetikartikel werde in praktisch jedem Printmedium wie auch im Fernsehen und im Kino geworben. Die Beklagten bezweckten keine Anlehnung an den Marktauftritt der Klägerinnen, was schon alleine deshalb offensichtlich sei, weil ausser in der Verwendung der Bezeichnung „vogue“ für modische Belange rein gar nichts, weder die grafische Gestaltung der Marke, noch die Produkte, noch die Vertriebskanäle, noch das Zielpublikum irgendeine Ähnlichkeit aufweise. Die Klägerinnen würden verkennen, dass „vogue“ als klare Sachbezeichnung keinerlei Zuordnung zu bestimmten Produkten oder Unternehmen zulasse. Das Zeichen VOGUE habe sich, wenn überhaupt, lediglich für Zeitschriften durchgesetzt. Die Benutzung von „vogue“ für andere Produkte lasse in keiner Weise eine Gedankenassoziation zu, sondern werde als „Mode“ aufgefasst. Die Klägerinnen würden selbst zugestehen, dass Unlauterkeit nur vorliege, wenn „ein Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich sei, in einer Weise verwendet werde, dass es nicht anders denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden könne. Dass die Verwendung der Bezeichnung „vogue“ in Marken weit verbreitet und das Zeichen der Klägerinnen mithin alles andere als einmalig sei, sei bereits nachgewiesen worden. Im Rahmen der Roadshow gehe es nicht um die Verwendung der Marke VOGUE DE TRINITY, sondern um die Sachbezeichnung für Mode. Im angegebenen Flyer würden die Themen aufgeführt und ein Thema nenne sich „colours and vogue“, eben „Farben und Mode“. Es werde bestritten, dass die Beklagten das Zeichen VOGUE in schmarotzerischer Art und Weise und in Anlehnung an die Zeitschriften und die Marke VOGUE verwenden würden, um den guten Ruf der Zeitschrift der Klägerinnen für ihre Seite 33 eigenen Zwecke und Interessen auszubeuten und eine Gedankenassoziation zwischen dem guten Ruf der Zeitschrift VOGUE und der berühmten Marke VOGUE mit ihren Produkten VOGUE DE TRINITY herzustellen.

## **E. 2.2**

Verhältnis zwischen Immaterial- und Lauterkeits recht Zunächst drängen sich einige Überlegungen zum Verhältnis des Lauterkeitsrechts zu den immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetzen auf: Grundsätzlich ist von einer kumulativen Anwendbarkeit des UWG im Verhältnis zu den immaterialgüterrechtlichen Schutzgesetzen auszugehen<sup>48</sup>. Auch die immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetze haben einen Einfluss auf den Wettbewerb, indem sie an gewissen Objekten (Firma, Marke, Design, Erfindung, Sorte, Kunstwerk) ein

gesetzliches Ausschliesslichkeitsrecht gewähren, d.h. einem Dritten verbieten, das betreffende Objekt wirtschaftlich zu nutzen. Daraus folgt gemäss herrschender Lehre und Praxis umgekehrt, dass eine Handlung, welche keines der Spezialgesetze verletzt, grundsätzlich auch lauterkeitsrechtlich erlaubt sein muss<sup>49</sup>. Damit das Lauterkeitsrecht in solchen Fällen Anwendung findet, müssen zusätzliche, lauterkeitsrechtlich relevante Umstände dazukommen<sup>50</sup>. In der Lehre wurden unterschiedliche Auffassungen vertreten, ob mit dem Inkrafttreten des neuen MSchG eine kumulative Anwendung von Art. 3 lit. d UWG und den Normen des Markenrechts noch möglich ist, da das MSchG eine abschliessende Regelung für die Waren- und Dienstleistungskennzeichen getroffen hat<sup>51</sup>. In BGE 129 III 353 hat das Bundesgericht entschieden, dass auch der Inhaber einer Marke diese nicht unlauter verwenden darf und markenrechtliche und lauterkeitsrechtliche Bestimmungen nebeneinander angewendet werden können<sup>52</sup>. Immerhin hat das Bundesgericht in seiner neuesten Rechtsprechung hervorgehoben, dass es der Kohärenz der Rechtsordnung widerspräche, wenn die für ein Recht ausdrücklich definierten Grenzen mit einer zu weit gezogenen Definition des Schutzes für ein anderes Recht unterlaufen werden könnten<sup>53</sup>. In der Tat dürfen Leistungen oder Arbeitsergebnisse, die als solche keinen Immaterialgüterschutz geniessen, von jedermann genutzt werden; das Lauterkeitsrecht enthält kein generelles Verbot, fremde Leistungen nachzuahmen, sondern es besteht grundsätzlich Nachahmungsfreiheit. Das UWG bezweckt die Gewährleistung der Lauterkeit des 48 ROLAND VON BÜREN, in: von Büren/Marbach/Ducrey [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2008, Rz. 1081. 49 ROLAND VON BÜREN, a.a.O., Rz. 1082. 50 ROLAND VON BÜREN, a.a.O., Rz. 1083. 51 ROLAND VON BÜREN, a.a.O., Rz. 1085 f. 52 ROLAND VON BÜREN, a.a.O., Rz. 1087, bestätigt in Urteil Bundesgericht 4A\_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 4.1. 53 BGE 134 III 547, E. 2.1. Seite 34 Wettbewerbs, während es dem Immaterialgüterrecht vorbehalten ist, besondere Leistungen als solche zu schützen. Leistungen sind daher durch das UWG nicht als solche, sondern nur bei Vorliegen lauterkeitsrechtlich relevanter Umstände gegen Übernahme und Nachahmung geschützt, wie namentlich vermeidbarer Herkunftstäuschung, Rufausbeutung, hinterlistigem Verhalten oder behinderndem systematischem Vorgehen<sup>54</sup>. Nach dem Gesagten ist das Handeln der Beklagten somit (auch) lauterkeitsrechtlich zu prüfen.

### **E. 2.3**

Grundsatz Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG, SR 241). Die Generalklausel von Art. 2 UWG wird in den Artikeln 3 bis 8 UWG durch Spezialtatbestände konkretisiert. Aus der Generalklausel ergibt sich zunächst, dass nur Handlungen unlauter sein können, die objektiv geeignet sind, den Wettbewerb bzw. die Funktionsfähigkeit des Marktes zu beeinflussen. Erfüllt die Handlung einen der besonderen Tatbestände, bedarf es des Rückgriffs auf die Generalklausel nicht. Die Anwendbarkeit der Sondernormen ist daher nach der Rechtsprechung zuerst zu prüfen. Die Konkretisierungen in den Spezialtatbeständen sind allerdings nicht abschliessend zu verstehen, so dass als unlauter auch ein Verhalten in Betracht fällt, das keinen der Tatbestände nach Art. 3 bis 8 UWG erfüllt<sup>55</sup>. Nach dem Gesagten sind zunächst die Spezialtatbestände zu prüfen. 54 Urteil Bundesgericht 4A\_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 4.1. 55 Urteil Bundesgericht 4A\_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 5.1 mit weiteren Hinweisen. Seite 35

## **E. 2.4**

Irreführung über die Betriebsherkunft (Art. 3 I lit. d UWG)

### **E. 2.4.1**

Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG (und nach Art. 2 UWG) insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten. Die Verwechselbarkeit kann dabei darin bestehen, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. Indessen ist keine direkte warenbezogene Verwechselbarkeit 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. 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. Das Risiko von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Wenn zwei Zeichen für identische Warengattungen verwendet werden, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzulegen. Zu beachten ist zudem, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt ist<sup>56</sup>. Hat sich ein Zeichen als starke Marke im Verkehr durchgesetzt, ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich grösser, als dies für schwache Marken der Fall ist. Dieser Grundsatz findet seine Rechtfertigung darin, dass starke Marken als Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder einer langen Aufbauarbeit einen weiteren Ähnlichkeitsbereich verdienen. Zudem bedürfen starke Zeichen des Schutzes auch in erhöhtem Masse, weil sie Annäherungsversuchen besonders ausgesetzt sind. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass kennzeichnungskräftige Zeichen starke Erinnerungsvorstellungen hinterlassen. Das aber begünstigt unzutreffende Assoziationen: Bei der Wahrnehmung eines anderen <sup>56</sup> Urteil Bundesgericht 4A\_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 6.1 mit weiteren Hinweisen. Seite 36 Zeichens genügt eine blosser Teilidentität, um im Bewusstsein des Konsumenten die Gedankenverbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen<sup>57</sup>.

### **E. 2.4.2**

Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit der Wortmarke VOGUE mit VOGUE DE TRINITY ist der Gesamteindruck der Wortmarke massgebend. Dieser wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird<sup>58</sup>.

### **E. 2.4.3**

Das Obergericht kann zwischen den Marken VOGUE und VOGUE DE TRINITY aus den folgenden Gründen keine Verwechslungsgefahr erkennen: - Identisch bei den beiden streitgegenständlichen Produkten ist einzig der Begriff „vogue“, d.h. die Buchstabenkombination. Grosse Unterschiede sind hingegen bei der graphischen Darstellung der beiden Zeichen auszumachen: Für die Zeitschrift VOGUE werden schwarze, eckige Grossbuchstaben auf weissem Grund verwendet, während beim Shampoo helle, runde Kleinbuchstaben auf farbigem resp. dunklem Hintergrund zum Einsatz gelangen (vgl. die Darstellungen in act. 1, S. 59 und act. 2/140 und 2/142). - Die Waren der Klägerinnen (Zeitschriften, Druckerzeugnisse, Schnittmuster; Nizza Klassifikation 16) und diejenigen der Beklagten (Kosmetika, Haarpflegeprodukte; Nizza Klassifikation 3) gehören unterschiedlichen Gattungen an und sind nicht austauschbar. Den grossen Warenabstand vermag der Umstand, dass in der Zeitschrift VOGUE unter anderem auch für Kosmetika und teilweise für Haarpflegeprodukte Werbung gemacht wird, nicht zu überbrücken. - Dazu kommt, dass sich die Parteien mit ihren Produkten nicht an die gleichen Verkehrskreise wenden. Während die VOGUE sich an das modebewusste und modeinteressierte Publikum richtet, will VOGUE DE TRINITY die professionellen Abnehmer von Haarpflegeprodukten, d.h. die Inhaber und Inhaberinnen von Coiffeur- Geschäften, ansprechen. Dass konkrete Verwechslungen stattgefunden haben, ist zwar nicht Voraussetzung für den Schutz durch Art. 3 lit. d UWG<sup>59</sup>. Jedoch würde das Vorhandensein von 57 BGE 126 III 315, E. 6 b/cc. 58 BGE 126 III 315, E. 6 c. 59 MARIO M. PEDRAZZINI/FEDERICO A. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2. Aufl. 2002, Rz. 5.76; BGE 126 III 315, E. 4 lit. b. Seite 37 Verwechslungen zumindest ein Indiz für die Verwechslungsgefahr darstellen. Eine solche haben die Klägerinnen indessen weder behauptet, geschweige denn nachgewiesen.

### **E. 2.4.4**

Der Schutzanspruch der Klägerinnen gestützt auf Art. 3 lit. d UWG ist somit mangels einer Verwechslungsgefahr zu verneinen<sup>60</sup>.

### **E. 2.5**

Vergleichende Werbung / verpönte Anlehnung (Art. 3 lit. e UWG)

#### **E. 2.5.1**

Nach Art. 3 lit. e UWG handelt unlauter, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt. Demnach wird derjenige Leistungsvergleich als unlauter angesehen, der unrichtig oder irreführend ist bzw. sich herabsetzend oder anlehnend auswirkt<sup>61</sup>. Verhaltensweisen, mit der sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder deren Ruf ausbeutet, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr im vorstehend beschriebenen Sinn bedarf. Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines

Zeichens vorausgesetzt, das demjenigen des Mitbewerbers derart ähnlich ist, dass es damit in Alleinstellung verwechselbar wäre. Es genügt vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich ist, in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. zu den damit bezeichneten Produkten zu wecken. In der Rechtsprechung wurde sodann auch die Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts „Ersatz für“ oder „gleich gut wie“ vermittelt. Eine entsprechende, produktebezogene Anlehnung bzw. Rufausbeutung lässt sich unter den Tatbestand von Art. 3 lit. e UWG subsumieren, wonach unter anderem unlauter 60 MARIO M.

PEDRAZZINI/FEDERICO A. PEDRAZZINI, a.a.O., Rz. 5.165. 61 MARIO M.

PEDRAZZINI/FEDERICO A. PEDRAZZINI, a.a.O., Rz. 5.30. Seite 38 handelt, wer sich, seine Waren, Werke und Leistungen in unnötig anlehrender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken oder Leistungen vergleicht. Dabei ist zu beachten, dass der vorausgesetzte Vergleich auch konkludent, implizit durch Werbe- oder Marketingmassnahmen erfolgen kann, die sich an die Ausstattung des Konkurrenten annähern, und nicht explizit vorgenommen werden muss<sup>62</sup>.

### **E. 2.5.2**

In der Darstellung resp. Anpreisung der Produkte der Beklagten kann das Obergericht keine unzulässige vergleichende Werbung resp. eine verpönte Anlehnung erkennen: - Gegen eine bewusste Anlehnung/Rufausbeutung spricht zunächst der Umstand, dass das Wort „vogue“ nur bei einem sehr kleinen Teil der Angebotspalette der Beklagten eingesetzt wird (vgl. act. 2/140). Dies lässt die Erklärung der Beklagten, mit „VOGUE DE TRINITY“ sei die „Modereihe der D\_\_\_ AG“ gemeint und damit würden lediglich Produkte bezeichnet, welche aktuellen Modeströmungen unterworfen seien wie zum Beispiel Haarfarben (act. 31, S. 64 unten), als glaubwürdig erscheinen. - „Vogue“ ist eine Sachbezeichnung und wird zum einen mit „Mode“ oder „beliebt“ („en vogue“) übersetzt<sup>63</sup>. Zum andern bedeutet die Bezeichnung in der englischen und französischen Sprache „Mode“<sup>64</sup>. Die Verwendung des Begriffs für ein Produkt wie ein Shampoo, das im weiteren Sinn ebenfalls mit Mode und Lifestyle zu tun hat, lässt sich damit ohne weiteres auch anders erklären, denn als Anlehnung an das Produkt der Klägerinnen. Umso mehr als der Gebrauch von fremdsprachigen Ausdrücken in der Werbung erfahrungsgemäss sehr beliebt ist. - Wie bereits bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr dargelegt (E. 2.4.3 oben), erwecken die beiden streitgegenständlichen Aufmachungen einen deutlich unterschiedlichen Gesamteindruck und weisen damit nur eine geringe Ähnlichkeit auf. Die Übereinstimmung beschränkt sich vorab auf das Wort „vogue“, während das Schriftbild (für die Zeitschrift VOGUE werden eckige Grossbuchstaben verwendet, beim Shampoo VOGUE DE TRINITY gelangen runde Kleinbuchstaben zur Anwendung) und die farbliche Gestaltung (bei der Zeitschrift ist die Schrift schwarz auf hellem Hintergrund, beim Shampoo hell auf farbigem resp. dunklem Hintergrund) deutlich voneinander abweichen (act. 1, S. 59 und act. 2/140 und 2/142). <sup>62</sup> Urteil Bundesgericht 4A\_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 7.1 mit weiteren Hinweisen. <sup>63</sup> <[http://www.dict.leo.org/frde/index\\_de.html](http://www.dict.leo.org/frde/index_de.html)>, LEOs Online-Wörterbuch (besucht am 03. November 2016). <sup>64</sup> <[http://www.dict.leo.org/ende/index\\_de.html](http://www.dict.leo.org/ende/index_de.html)>, LEOs Online-Wörterbuch (besucht am 03. November 2016). Seite 39 - Schliesslich ist angesichts des grossen Warenabstandes und der hervorstechenden Unterschiede in der Ausgestaltung der Produkte auch nicht auf eine

Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der VOGUE-Darstellung zu schliessen, weil die Aufmachung der Beklagten unmissverständlich die Botschaft „gleich gut wie“ oder „Ersatz für“ vermitteln würde. Vielmehr liegt auf der Hand, dass bei der Anpreisung für ein Shampoo nicht auf eine Zeitschrift Bezug genommen wird und keine entsprechenden Assoziationen geweckt werden.

### **E. 2.5.3**

Ein Anspruch der Klägerinnen gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG besteht daher nicht.

### **E. 2.6**

Generalklausel Gemäss den obenstehenden Erwägungen (E. 2.4.3 und 2.5.2) erachtet das Obergericht die Spezialtatbestände von Art. 3 lit. d und e UWG als nicht erfüllt. Mangels Handlungen, welche objektiv geeignet sind, den Wettbewerb bzw. die Funktionsfähigkeit des Marktes zu beeinflussen, erübrigt sich jedoch auch ein Rückgriff auf die Generalklausel.

### **E. 2.7**

Fazit Demnach sind auch die von den Klägerinnen gestützt auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geltend gemachten Ansprüche abzuweisen. 3. Beurteilung der Rechtsbegehren Nach dem oben Gesagten sind die Rechtsbegehren Ziff. 2 bis 6 der Klägerinnen abzuweisen. Bezüglich Ziffer 1 des Rechtsbegehrens der Klägerinnen stellt sich die Frage, ob ein Feststellungsbegehren zulässig ist und darauf eingetreten werden kann, wenn daneben verschiedene Leistungs- und Unterlassungsbegehren (Ziffern 2 bis 6) gestellt werden<sup>65</sup>. 65 PAUL OBERHAMMER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 17 f. zu Art. 88 ZPO; DANIEL FÜLLEMANN, in: Seite 40 Diese Frage kann jedoch offen gelassen werden, da Ziffer 1 des Rechtsbegehrens der Klägerinnen entsprechend den obigen Ausführungen ebenfalls nicht geschützt werden kann. Demnach ist die Klage vollumfänglich abzuweisen. III. Prozesskosten 1. Gerichtskosten Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Die Klägerinnen sind in diesem Verfahren vollumfänglich unterlegen, weshalb die Kosten ihnen unter solidarischer Haftbarkeit aufzuerlegen sind. Der Streitwert beläuft sich auf CHF 100'000.00 (E. I.1.3). Das Verfahren gestaltete sich - unter anderem wegen des in die Wege geleiteten Beweisverfahrens - sehr aufwändig: Das Gericht hat, inklusive den Endentscheid, insgesamt vier Beratungen durchgeführt (act. 50, 64, 95 und 118) und es waren überdurchschnittlich umfangreiche Rechtsschriften, weitere Eingaben im Rahmen des Beweisverfahrens sowie Einlegerakten zu prüfen. In Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 Gebührentarif (bGS 233.3) werden die Gerichtskosten daher auf CHF 20'000.00 festgelegt, wobei der von den Klägerinnen geleistete Kostenvorschuss in Höhe von CHF 10'000.00 angerechnet wird (Art. 111 Abs. 1 ZPO, act. 7). 2. Parteientschädigung Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, N. 12 zu Art. 88 ZPO, Seite 41 Zu den Prozesskosten gehört nach Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO auch die Parteientschädigung. Als

Parteientschädigung gelten nach Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO die Kosten einer berufsmässigen Vertretung. Art. 105 Abs. 2 ZPO hält fest, dass das Gericht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO) zuspricht und die Parteien eine Kostennote einreichen können. Ausgangsgemäss haben die Klägerinnen die Beklagten zu entschädigen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Rechtsvertreter der Beklagten hat eine Honorarnote in Höhe von CHF 109'353.55 eingereicht (act. 106). Im Begleitschreiben (act. 105) wird ausgeführt, eine Berechnung des Honorars nach Streitwert ergebe gegenüber dem getätigten Aufwand keine genügende Vergütung. Es werde daher beantragt, gemäss Art. 2 Abs. 3 der Verordnung über den Anwaltstarif von der Berechnung der Entschädigung gemäss Streitwert abzuweichen und den gesamten Aufwand zu vergüten. Der Stundensatz werde analog zu Art. 19 Abs. 3 Anwaltstarif gemäss Streitwert angegeben. Zur Verdeutlichung des grossen Aufwandes werde zusätzlich dargelegt, wie die Berechnung nach dem Streitwert vorzunehmen wäre. Bei einer Berechnung nach Streitwert wäre von einem solchen von mindestens CHF 1'000'000.00 auszugehen. Der grundsätzlichen Bedeutung und Schwierigkeit des Falles, den guten wirtschaftlichen Verhältnissen der Klägerinnen, der Vertretung mehrerer Parteien sowie dem notwendigen Zeitaufwand sei mittels Zuschlägen nach Art. 11 Anwaltstarif Rechnung zu tragen. Aufgrund des doppelten Schriftenwechsels, der zusätzlichen Eingaben im Beweisverfahren, des aussergewöhnlich komplizierten Prozesses und der Vergleichsbemühungen zwischen den Parteien wären sodann Zuschläge nach Art. 12 lit. a, b, c und e Anwaltstarif gerechtfertigt. Zusammenfassend werde beantragt, entweder einen Zuschlag gemäss Art. 12 Anwaltstarif bei 110 % des Grundhonorars zu gestatten oder gemäss Art. 2 Abs. 3 Anwaltstarif die Parteientschädigung nach geltend gemachtem Stundenansatz und Aufwand zu gewähren. Das Obergericht hat den Streitwert im vorliegenden Verfahren auf CHF 100'000.00 festgelegt (E. I.1.3.). Es gibt somit keinen Grund, die Parteientschädigung für die Beklagten nach Zeitaufwand und nicht gemäss ständiger Praxis nach Streitwert zu bemessen (Art. 18 Abs. 1 Anwaltstarif). Bei einem Streitwert von CHF 100'000.00 beträgt das mittlere Honorar CHF 12'400.00 (Art. 9 Abs. 2 lit. d Anwaltstarif). Dazu kann ein Zuschlag von einem Viertel, also CHF 3'100.00, nach Art. 11 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 lit. a gewährt werden. Weil Seite 42 sich das Verfahren tatsächlich sehr komplex gestaltete, ein Beweisverfahren initiiert wurde und zwischen den Parteien auch Vergleichsverhandlungen geführt wurden, erscheinen zudem Zuschläge gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a, b, c und e Anwaltstarif als gerechtfertigt. Diese sind insgesamt auf 100 %, d.h. CHF 12'400.00, festzulegen (Art. 12 Abs. 2 Anwaltstarif). Dazu kommen CHF 718.20 für 1'026 Kopien (Art. 22 Abs. 2 Anwaltstarif), CHF 187.30 für Porti und Telefonspesen, CHF 2'700.00 für Übersetzungen sowie CHF 2'520.40 für die Mehrwertsteuer von 8 %. Insgesamt haben die Klägerinnen die Beklagten also mit CHF 34'026.00 zu entschädigen. Seite 43 Das Obergericht erkennt:

#### **E. 5**

SEBASTIEN MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, Rz. 538 ff.). 6 SEBASTIEN MORET, a.a.O., Rz. 583 ff. Seite 9

#### **E. 10**

BGE 133 III 490, E. 3.3 mit Hinweisen auf JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 7/2002, S. 493/505, sowie LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 6/2001, S. 559/560 und LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/2, 2. Aufl. 1998, S. 29.

## **E. 11**

MATTHIAS STEIN-WIGGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 12 zu Art. 91 ZPO; JOHANN ZÜRCHER, a.a.O., S. 493/494.

## **E. 12**

JOHANN ZÜRCHER, a.a.O., S. 493/496; PETER DIGGELMANN, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 26 zu Art. 91 ZPO; a.A. MATTHIAS STEIN-WIGGER, a.a.O., N. 25 zu Art. 91 ZPO. Seite 12 3.1.4 Auszugehen ist vorliegend vom Wert der Marke der Beklagten<sup>13</sup>, also VOGUE DE TRINITY, da das Unterlassungsinteresse der Klägerinnen nicht grösser sein kann als der Wert der beklagten Marke. Diesen hat der Rechtsvertreter der Beklagten nicht konkret, d.h. aufgrund von Umsatzzahlen etc., dargelegt. Zu beachten ist jedoch, dass die Marke VOGUE DE TRINITY erst seit drei Jahren existiert (act. 31, S. 6) und die beiden Marken weit voneinander entfernt sind, so dass die Gefahr einer Verwässerung klein ist, wie nachstehend noch dargelegt wird. Von einem völlig unbedeutenden Zeichen kann jedoch ebenfalls nicht die Rede sein. Der Streitwert ist deshalb an der Obergrenze für den bestrittenen Bestand solcher Zeichen, also bei CHF 100'000.00, festzulegen. 3.2 Streitwert für den Weiterzug an das Bundesgericht Gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. a Bundesgerichtsgesetz (BGG, SR 173.110) bestimmt sich der Streitwert bei Beschwerden gegen kantonale Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben sind. Wie vorerwähnt verlangen die Klägerinnen die Nichtigkeitsklärung der Marke VOGUE DE TRINITY sowie ein Verbot, die Marke VOGUE alleine oder in Verbindung mit VOGUE DE TRINITY in der Schweiz zu verwenden resp. die unter der Marke VOGUE DE TRINITY vertriebenen Produkte herzustellen, anzupreisen etc. Die Beklagten verlangen die vollumfängliche Abweisung der Klage. Für das vorliegende Verfahren hat das Obergericht den Streitwert auf CHF 100'000.00 festgesetzt (E. 3.1.4). Damit wird die Streitwertgrenze für die Beschwerde in Zivilsachen von CHF 30'000.00 nach Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG auf jeden Fall erreicht. 4. Beweisanträge 4.1 Die Klägerinnen haben zu zahlreichen Behauptungen die Einvernahme von Zeuginnen bzw. Zeugen beantragt (act. 1, S. 14-23, act. 39, S. 30). Wie noch darzulegen sein wird (E. 1.4), hängt der Ausgang der vorliegenden Streitsache massgeblich davon ab, ob die Marke VOGUE als berühmt angesehen wird oder nicht. Mit den von den Klägerinnen zum Zeugenbeweis verstellten Behauptungen allein lässt sich die Berühmtheit der Marke VOGUE indes nicht darlegen, weshalb von der Einvernahme der entsprechenden Personen abgesehen werden kann.

## **E. 13**

JOHANN ZÜRCHER, a.a.O., S. 493/504. Seite 13 4.2 Für die Behauptung, die Marke VOGUE sei berühmt, lassen die Klägerinnen zunächst zahlreiche Presseartikel anführen (act. 1, S. 23-29, act. 2/56-123). Weiter verweisen sie auf die Ergebnisse einer Repräsentativbefragung zur Berühmtheit der Marke VOGUE in der Schweiz (act. 2/124) sowie verschiedene Gerichtsentscheide (act. 1, S. 34 ff., act. 2/125, 2/126 und 2/136). Für den Fall, dass die Beklagten die eingereichte demoskopische Umfrage substantiiert bestreiten, wird die Erstellung eines gerichtlichen Gutachtens zu dieser Frage beantragt (act. 1, S. 33 f.). Die Beklagten bestreiten mit Nachdruck, dass die Marke VOGUE berühmt ist (act. 31, S. 28 f.) und stellen mit dem Hinweis, dass es sich um ein reines Parteigutachten handle, auch die Aussagekraft der Verkehrsbefragung des Instituts für Demoskopie

Allensbach (act. 2/124) in Frage (act. 31, S. 29 f.). Für den Fall, dass die Klägerinnen behaupten, ihre Marke VOGUE würde in der Schweiz für Haarkosmetik oder andere mit den Produkten der Beklagten verwechslungsfähige Produkte der Klasse 3 in Gebrauch sein und habe sich dafür im Verkehr durchgesetzt, wird ein gerichtliches Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung VOGUE für derartige Produkte der Klasse 3 beantragt (act. 31, S. 37). 4.3.1 Das Obergericht hat am 20. Januar 2014 die Durchführung eines demoskopischen Gutachtens zur Frage, ob die Marke VOGUE berühmt ist, beschlossen (act. 50). Zur Erstellung des demoskopischen Gutachtens kam es in der Folge allerdings nicht, weil sich die Parteien nicht dazu bereit erklärten, den dafür erforderlichen Kostenvorschuss zu leisten (act. 96-98 und 100). 4.3.2 Die Behauptung der Beklagten, die Marke VOGUE sei in der Schweiz für Haarkosmetik oder andere mit den Produkten der Beklagten verwechslungsfähige Produkte der Klasse 3 nicht in Gebrauch und habe sich dafür im Verkehr auch nicht durchgesetzt, bezeichnen die Klägerinnen zwar als falsch (act. 39, S. 37), behaupten allerdings - für die Schweiz - auch nicht das Gegenteil, geschweige legen sie dies dar (act. 39, S. 30). Ein Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung von VOGUE für Produkte der Klasse 3 ist somit ebenfalls entbehrlich. Seite 14 II. Materielles 1. Immaterialgüterrecht / Markenschutz

## **E. 15**

Abs. 2 MSchG würden Rechte, die erworben wurden, bevor eine Marke Berühmtheit erlangt habe, vom erweiterten Schutz berühmter Marken unberührt bleiben. Die demoskopische Umfrage sei beachtlich, weil sie aufzeige, dass die Marke VOGUE bereits im Jahre 2009 berühmt gewesen sei. Im Übrigen sei notorisch, dass die Marke VOGUE seit Jahrzehnten berühmt sei, zumal Mode und damit auch die Zeitschrift VOGUE in der Gesellschaft kontinuierlich an Bedeutung gewonnen habe. Folglich könnten die Beklagten sich nicht auf Art. 15 Abs. 2 MSchG berufen (act. 39, S. 15 f.). Das Gutachten zeige, dass die klare Mehrheit derer, die VOGUE als Zeitschrift kennen, auch Gütervorstellungen äusserten: 61 Prozent des breiten Publikums insgesamt und 66 Prozent der Frauen würden VOGUE als „hochwertig“ einstufen (act. 39, S. 18). Eintragungen anderer VOGUE-Marken in Europäischen Markenregistern seien aufgrund des Territorialitätsprinzips nicht massgebend. Von den 86 im schweizerischen Markenregister eingetragenen Marken seien 16 gelöscht. 44 Marken würden einer Gesellschaft namens American-Cigarette Company (Overseas) gehören. Diese Marken seien der Firma von den Klägerinnen zediert worden und würden folglich mit deren Einverständnis gebraucht. 6 Marken gehörten den Klägerinnen. Die anderen im schweizerischen Markenregister eingetragenen Marken würden nicht markenmässig in der Schweiz gebraucht oder betreffen Produkte, welche klar einem anderen Industriezweig als Mode zuzurechnen seien. Gegen die Marken VOGUE MY STYLE (2 Marken) und VOGUE DE TRINITY gingen die Klägerinnen bekanntlich gerichtlich vor. Damit sei der Beweis erbracht, dass die Klägerinnen ihre Marken aktiv schützen würden (act. 39, S. 20). Die Marke VOGUE sei nicht beschreibend. Die Beklagten würden verkennen, dass die deutsche Übersetzung des Wortes „vogue“ nicht für die Frage relevant sei, ob das Zeichen VOGUE freihaltebedürftig bzw. dem Gemeingut zugehörig sei. „vogue“ sei eine altmodische Bezeichnung und bedeute „Beliebtheit“. Die gängige Übersetzung von Mode im Französischen sei denn auch „mode“ und nicht „vogue“. Das Wort „vogue“ sei weder dem Gemeingut zugehörig noch freihaltebedürftig (act. 39, S. 21). Der Vermerk „durchgesetzt“ im Markenregister stelle keine Vermutung im Sinne von Art. 9 ZGB auf, sodass die Tatsache, dass sich eine Marke beim Publikum durchgesetzt habe, im Rahmen eines Zivilprozesses nach den Regeln von Art. 8 ZGB bewiesen werden müsse.

Bedeutend sei in dieser Hinsicht jedoch die Tatsache, dass die Marke VOGUE, bevor das Institut für Geistiges Eigentum den Vermerk „durchgesetzte Marke“ angebracht habe, im Schweizerischen Markenregister von 1921 bis 1992 als Marke eingetragen gewesen sei. Es seien auch diverse VOGUE-Marken der Klägerinnen für die Klasse 16 im Europäischen Markenregister ohne den Zusatz „durchgesetzte Marke“ eingetragen. Das Institut schein somit selber auch nicht vom beschreibenden Charakter der Marke VOGUE überzeugt zu sein, ansonsten es in Bezug auf die internationalen VOGUE- Marken, welche in Klasse 16 eingetragen seien, die Schutzwirkung für die Schweiz nicht Seite 17 akzeptiert hätte (act. 39, S. 21 ff.). Schliesslich treffe es nicht zu, dass seitens der Beklagten keine Rufausbeutung der Marke VOGUE vorliege (act. 39, S. 24 ff.). Die Beklagten liessen dem entgegenhalten, VOGUE sei keine berühmte Marke und könne es auch nicht sein, weil sie für Modebelange beschreibend sei („vogue“ heisse „Mode“) und im Markenregister deshalb nur als „durchgesetzte Marke“ eingetragen worden sei. Durchgesetzte Marken könnten à priori immer nur für die Belange, für welche sie sich durchgesetzt hätten, Berühmtheit erlangen. Eine nicht bestehende Berühmtheit könne nicht gerichtsnotorisch sein. Die Aussagekraft der Verkehrsbefragung des Instituts für Demoskopie Allensbach werde bestritten. Die Umfrage sei ein reines Parteigutachten und sei nicht in allen Bereichen so erstellt worden, wie vom Institut für Geistiges Eigentum zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Marke verlangt. Den Beklagten sei zudem keine Gelegenheit gegeben worden, die gestellten Fragen zu beeinflussen resp. eigene Fragen zu stellen. Im Übrigen stamme die Umfrage aus dem Jahre 2009 und sei nicht aktuell (act. 31, S. 29). Das Institut für Demoskopie Allensbach lege seinen Schlussfolgerungen die Bestimmungen zur Verkehrsdurchsetzung zugrunde, nicht allfällige strengere zur Berühmtheit. Vorliegend gehe es aber gerade eben nicht um die Verkehrsdurchsetzung, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Zeitschriften. Die Erkenntnisse der Studie seien folglich nicht stringent (act. 31, S. 30). Um einen erweiterten Schutzbereich als berühmte Marke geltend machen zu können, müsste sich die Marke VOGUE, wäre sie denn berühmt, folglich auch für die Produkte der Klasse 3, für welche die Beklagten ihre Marke verwenden und geschützt haben, im Verkehr durchgesetzt haben. Dass sie dies habe, sei von den Klägerinnen an keiner Stelle auch nur behauptet, geschweige denn nachgewiesen worden. Die Marke VOGUE sei für Produkte der Klasse 3 offensichtlich nicht in Gebrauch, sondern ausschliesslich für ein Modemagazin und mithin für Klasse 16. Werde die Marke VOGUE für die Produkte der Beklagten der Klasse 3 nicht gebraucht, dann könne sie sich für diese im Verkehr logischerweise auch nicht durchgesetzt haben und die Klägerinnen könnten sogar dann für diese Produkte keinen erweiterten Schutzbereich geltend machen, wenn man ihre Marke VOGUE im Zusammenhang mit einer Modezeitschrift noch als berühmte Marke werten wollte (act. 31, S. 36 f.). Zusammenfassend würden die Klägerinnen für ihre Marke VOGUE keinen Markenschutz für Klasse 3 besitzen, die Marke VOGUE jedoch auch nicht für Produkte der Klasse 3 benutzen. „vogue“ sei der französische und englische Begriff für „Mode“ und somit eine Sachbezeichnung; dies gelte auch, wenn man „vogue“ mit „Beliebtheit“ übersetzen wolle. Sachbezeichnungen könnten nicht für diejenigen Belange, die sie beschreiben, als Marke geschützt werden. Sachbezeichnungen, die sich auf dem Markt als Marke etabliert hätten und von einem Bevölkerungsanteil von mindestens 50 % als Marke und mithin Hinweis auf einen bestimmten Hersteller eines bestimmten Seite 18 Produktes erkannt würden, könnten als „durchgesetzte“ Marke im Markenregister eingetragen werden. So geschehen mit der Marke VOGUE der Klägerinnen, obwohl die Durchsetzung im vorliegenden Verfahren nicht genügend belegt werde; jedermann müsse -

insbesondere im französischen Sprachraum - „Mode“ mit „vogue“ bezeichnen dürfen. Durchgesetzte Marken würden per definitionem einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen, sonst würden sie nicht eingetragen. Dieser Bekanntheitsgrad könne auch zu einer markenrechtlich relevanten Berühmtheit führen (was bezüglich der hier zur Diskussion stehenden Marke VOGUE aber bestritten werde). Eine derartige durchgesetzte Marke, die Berühmtheit erlangt habe, genieße theoretisch zwar auch einen erweiterten Schutzbereich, jedoch nicht wie kennzeichenkräftige andere berühmte Marken bezogen auf alle möglichen Waren und Dienstleistungen, sondern nur in Bezug auf diejenigen, für die sie, analog zu den bereits geschützten Waren und/oder Dienstleistungen, die Marktdurchsetzung beweisen könne. Auch wenn folglich die klägerische Marke VOGUE nicht für Produkte der Klasse 3 geschützt sei, könnten die Klägerinnen, wäre denn VOGUE eine berühmte Marke, sich (nur) dann gegen eine Verwendung der Bezeichnung für Produkte der Klasse 3 zur Wehr setzen, wenn sich ihre Marke auch für diese Produkte im Verkehr durchgesetzt hätte. Für diese Produkte sei die Marke VOGUE nicht in Gebrauch, geschweige denn, dass sie Verkehrsdurchsetzung erlangt hätte. Die Marke VOGUE könne auch deshalb keine Berühmtheit erlangen, weil es ihr an der erforderlichen Einmaligkeit fehle. Es gebe unzählige Marken mit dem Markenbestandteil VOGUE und unzählige weitere Benutzer würden ihre Produkte oder Dienstleistungen so nennen. Daraus folge, dass die Klägerinnen markenrechtlich nicht gegen die Beklagten vorgehen könnten (act. 31, S. 70 f.). Der von den Klägerinnen zitierte Bundesgerichtsentscheid schaffe keine Praxisänderung und schon gar keine, die vorliegend relevant wäre. Die hier interessierende Gesetzesauslegung habe das Bundesgericht im Entscheid ELLE klar definiert und bis heute nicht umgestossen. Demnach sei eine „durchgesetzte Marke“, die berühmt sei, nur in dem Umfang über den im Register eingetragenen Schutzbereich hinaus geschützt, als sie sich auch für diesen zusätzlichen Schutzbereich auf dem Markt durchgesetzt habe. Auch in neuesten Bundesgerichtsentscheiden werde an der Richtigkeit des vorerwähnten Urteils festgehalten (vgl. 4A\_619/2012, E. 5.2). Der Grundsatz wäre zudem nur anzuwenden, wenn VOGUE, was vorliegend bestritten werde, eine berühmte Marke wäre (act. 43, S. 5). Die Klägerinnen würden verkennen, dass das Bundesgericht den Sachverhalt im Fall, der dem Entscheid 4A\_128/2012 zugrunde liege, nur beschränkt habe prüfen können. Dort hätten die Beschwerdeführerinnen - anders als die Beklagten im vorliegenden Verfahren - keine gerichtlich angeordnete Verkehrsbefragung zur Marktdurchsetzung oder gar zur Berühmtheit der Marke VOGUE verlangt, sondern die Umfrage (vgl. Klagebeilage 124) akzeptiert. Weiter hätten die Beschwerdeführerinnen - Seite 19 anders als die Klägerinnen hier - den Nichtgebrauch der Marke VOGUE für die fraglichen Produkte - in jenem Fall Uhren - nicht rechtsgenügend glaubhaft gemacht. Wenn das Bundesgericht im fraglichen Urteil also feststelle, dass die Marke VOGUE eine „berühmte“ sei, dann sei dies vor diesem Hintergrund zu sehen und vor allem darauf zurückzuführen, dass entsprechende Parteianträge fehlten und das Bundesgericht deshalb auf das auch hier vorgelegte Parteigutachten habe abstellen müssen. Eine vertiefte Überprüfung der Berühmtheit der Marke VOGUE und des Parteigutachtens habe jedenfalls durch das Bundesgericht nicht stattgefunden. Daraus folge, dass die auf ungeprüften Feststellungen beruhenden Schlussfolgerungen des Bundesgerichtes keine Allgemeingültigkeit hätten erlangen können und auch nicht präjudiziell seien. Im fraglichen Urteil habe das Bundesgericht sich - mangels entsprechender Parteibehauptungen - unter keinem Aspekt zum beschreibenden Charakter der Bezeichnung VOGUE geäußert, noch gehe es darauf ein, dass VOGUE lediglich als durchgesetzte Marke eingetragen worden sei. Dass es sich bei VOGUE um

eine durchgesetzte Marke handle, werde von den Beklagten vorliegend aber mit allem Nachdruck geltend gemacht. Damit eine Marke sich für gewisse Produkte oder Dienstleistungen auf dem Markt durchsetzen könne, müsse sie zwangsläufig dafür in Gebrauch sein. Die Marke VOGUE der Klägerinnen sei für keinerlei Produkte der Klasse 3 in Gebrauch; das sei von den Klägerinnen auch nie behauptet worden (act. 43, S. 11 ff.). Um eine Marke als „durchgesetzt“ registrieren zu können, brauche es einen Bekanntheitsgrad von wenigstens 50 % (Richtlinien in Markensachen, Juli 2012, Ziff. 10.3.8, S. 151). Bei einem unter 50 % liegenden Kennzeichnungsgrad werde das fragliche Zeichen nachweislich gerade nicht als Hinweis auf eine Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst (act. 43, S. 15). Die Frage, ob VOGUE eine berühmte Marke sei oder nicht, könnte somit unbeantwortet bleiben. VOGUE sei eine Sachbezeichnung und werde nur als „durchgesetzte Marke“ für ein Modemagazin geschützt und sei für nichts anderes in Gebrauch. Demgemäss könne nach den Grundsätzen des ELLE-Entscheides auch dann nicht von einem erweiterten Schutzbereich ausgegangen werden, wenn VOGUE auch noch eine berühmte Marke wäre, was indessen bestritten werde. Weder das Neuenburger Gericht noch das Bundesgericht hätten die demoskopische Umfrage rechtlich gewürdigt, da dies von den Beklagten in jenem Verfahren nicht verlangt worden sei. Die Auswertung der demoskopischen Umfrage sei stur nach den üblichen Kriterien für kennzeichnende Marken geschehen und um eine solche gehe es vorliegend eben gerade nicht (act. 43, S. 18).

#### **E. 17**

BGE 130 III 748 E. 1.1 „Nestlé“ = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.1 mit weiteren Hinweisen; FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 21 zu Art. 15 MSchG. 18 BGE 130 III 748 E. 1.2 „Nestlé“ = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.2 mit weiteren Hinweisen. Seite 22 Geschäftsverkehr ist weit auszulegen. Es bezieht sich auch auf einen Gebrauch, der nicht im Zusammenhang mit den angebotenen Waren oder Dienstleistungen steht<sup>19</sup>.

#### **E. 19**

BGE 130 III 748 E. 1.3 „Nestlé“ = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.3 mit weiteren Hinweisen. Seite 23 Die Beklagten bestreiten demgegenüber den Beweiswert des Gutachtens Allensbach und machen insbesondere geltend, dabei handle es sich lediglich um ein Parteigutachten. Sie verlangen eine gerichtlich angeordnete Verkehrsbefragung zur Marktdurchsetzung resp. zur Berühmtheit der Marke VOGUE (act. 43, S. 11 f.). Als Privatgutachten werden Gutachten bezeichnet, die nicht durch das Gericht angeordnet, sondern von einer Partei eingeholt und bezahlt worden sind. Sie können in Rechtsgutachten und Sachgutachten geschieden werden<sup>20</sup>. Die Sachgutachten befassen sich mit Untersuchungen, Feststellungen und Schlussfolgerungen zum streitigen Sachverhalt, zum Beispiel zu behaupteten Mängeln, deren Ursachen, Behebung und Kosten<sup>21</sup>. Private Sachgutachten sind keine Beweismittel im Sinne von Art. 183 ZPO und werden gemeinhin den Parteibehauptungen gleichgestellt<sup>22</sup>. Das von einer Partei zu den Akten gegebene Privatgutachten ist jedoch eine Urkunde, welche im Rahmen der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) Beachtung findet. Dabei fällt ins Gewicht, dass der Privatgutachter nicht unabhängig ist, sondern im Auftrag einer Partei im Rahmen des Vertretbaren deren Interessen zu wahren hat. Im Übrigen ergibt sich sein Beweiswert aus der fachlichen Qualifikation der Verfasserin und der Überzeugungskraft der Argumentation. Ein Privatgutachten kann das Gericht zur Ergänzung oder Erläuterung des Gerichtsgutachtens veranlassen oder dessen Schlussfolgerungen erschüttern. Ein gerichtliches Gutachten

ersetzen kann das Privatgutachten jedoch nicht<sup>23</sup>. Das Bundesgericht hat im Entscheid 4A\_128/2012 vom 7. August 2012, E. 4.1.2, festgehalten, dass die Beschwerdeführerinnen keine Umfrage auf einer kontradiktorischen Basis und unter juristischer Kontrolle verlangt hätten, um nachzuweisen, dass die Marke VOGUE eine berühmte Marke sei. Das kantonale Gericht habe sich demgemäss im Sinne eines Indizienbeweises auf eine demoskopische Umfrage abgestützt, die im Auftrag der Beschwerdegegnerinnen vom deutschen Meinungsforschungsinstitut „Institut für Demoskopie Allensbach“ in Zusammenarbeit mit der schweizerischen Gesellschaft Isopublic verfasst worden sei. Diese Vorgehensweise sei rechtmässig. [...] Somit habe die kantonale Instanz die Ergebnisse der Meinungsumfrage zu Recht als aussagekräftig

#### **E. 20**

HANS SCHMID, in: Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkomentar, 2. Aufl. 2014, N. 15 zu Art. 183 ZPO. 21 HANS SCHMID, a.a.O., N 17 zu Art. 183 ZPO. 22 HANS SCHMID, a.a.O., N. 18 zu Art. 183 ZPO; ANNETTE DOLGE, Basler Kommentar, ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 17 zu Art. 183 ZPO; Heinrich Andreas MÜLLER, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 28 zu Art. 183 ZPO; A.A. THOMAS WEIBEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 177 ZPO.

#### **E. 23**

HANS SCHMID, a.a.O. mit weiteren Hinweisen; SVEN RÜETSCHI, Berner Kommentar, 2012, N. 34 ff. zu Art. 183 ZPO. Seite 24 betrachtet und sei gestützt auf deren Ergebnisse zum Schluss gelangt, die Marke VOGUE sei eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG. Das bedeutet, dass das Bundesgericht weder die Repräsentativbefragung durch das Institut für Demoskopie Allensbach noch die Frage, ob die Marke VOGUE berühmt sei, vertieft geprüft hat resp. mangels entsprechender Parteivorbringen prüfen konnte. Vielmehr hat es weitgehend auf die Sachverhaltsfeststellungen des Kantonsgerichts Neuenburg abgestellt. Daraus folgt, dass die auf ungeprüften Feststellungen beruhenden Schlussfolgerungen des Bundesgerichts im Entscheid 4A\_128/2012 vom 7. August 2012 für das vorliegende Verfahren keine Allgemeingültigkeit erlangen und damit auch nicht präjudiziell sein können. An dieser Stelle ist weiter darauf hinzuweisen, dass die Repräsentativbefragung durch das Institut für Demoskopie Allensbach aus dem Jahre 2009 stammt, also bereits 7 Jahre alt ist. Das ist - gemessen am Alter der Marke - zwar kein allzu langer Zeitraum. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Printmedien nach allgemeiner Erfahrung in den letzten Jahren mit dem Aufkommen der digitalen Medien wie Smartphone, Internet etc., insbesondere bei der jüngeren Generation, stark an Bedeutung eingebüsst haben und deren Stellenwert in der Gesellschaft einem rasanten Wandel unterworfen ist. Nach Auffassung des Obergerichts ist also keineswegs gesagt, dass die Ergebnisse der Umfrage aus dem Jahre 2009 heute noch als repräsentativ angeschaut werden können.

#### **E. 24**

Urteil Bundesgericht 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E. 3.2. 25 BGE 116 II 614, E. 5 lit. d. Seite 25 Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche Streitige Tatsachen (Art. 150 ZPO). Offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO). Gerichtskundig sind Tatsachen

und Vorgänge, welche das Gericht in seiner amtlichen Tätigkeit wahrgenommen hat, ferner seine amtlichen Handlungen, z.B. Urteile. Die betreffenden Erkenntnisse werden durch Beizug der einschlägigen Akten (oder Auszügen hiervon) in den Prozess eingebracht. Der in einem andern Prozess über eine bestimmte Tatsache geführte Beweis macht diesen allerdings in einem späteren Verfahren nicht offenkundig, frühere Beweisführung darf nicht unbesehen übernommen werden. Bei Beweisergebnissen aus früheren Verfahren (z.B. in einem Haftpflichtprozess aus einem vorangegangenen Strafverfahren) ist danach zu differenzieren, ob es sich um ein zwischen denselben Parteien geführtes Verfahren handelt, ob ein Pilotprozess mit gleichem sachlichem Kontext geführt wurde, ob ein früheres Gutachten sich zu einer abstrakt-wissenschaftlichen Fachfrage geäußert hat und deshalb einer Äusserung im wissenschaftlichen Schrifttum gleichgestellt werden kann. Gegebenenfalls ist die Beweisführung zu ergänzen oder zu wiederholen<sup>30</sup>. Dass auf die in einem vergleichbaren Verfahren verwendete Repräsentativbefragung nicht abgestellt werden kann, weil es sich lediglich um ein Parteigutachten handelt und die dort verwendeten Prämissen im vorliegenden Verfahren explizit bestritten werden, wurde bereits erörtert (E. 1.4.1). Dem Verweis auf die erwähnten Urteile des Bundesgerichts ist aus verschiedenen Gründen mit Zurückhaltung zu begegnen: So existierte im alten Markenrecht, unter welchem die Urteile zu GUCCI und COCA COLA ergingen, der Begriff der Berühmtheit (noch) nicht<sup>31</sup>. Zudem ging es bei den Urteilen, in denen das Bundesgericht verschiedenen Marken Berühmtheit zugestand - mit Ausnahme der Zeitschrift ELLE (BGE in sic! 1997, S. 159) - nicht um Sach-, sondern um Phantasiebezeichnungen resp. Eigennamen. Im Urteil des Bundesgerichtes 116 II 614 (GUCCI) machte Paolo Gucci im Wesentlichen eine Verletzung seines Namens- und Urheberrechts geltend und es lässt sich dem Sachverhalt nicht entnehmen, inwieweit die Frage, ob es sich bei der Marke Gucci um eine berühmte Marke handelt, vor

## **E. 26**

BGE 130 III 748 E. 1.2 = Pra. 94 (2005) Nr. 91 E. 1.2. 27 BGE 116 II 463. E. 2 lit. c. 28 sic! 1998, E. 1.2.1, S. 586 ff. 29 Urteil Bundesgericht 4A\_128/2012 vom 7. August 2012, E. 4.1.2. 30 JÜRGEN BRÖNNIMANN, Berner Kommentar, 2012, N. 4 f. zu Art. 151 ZPO; HANS SCHMID, a.a.O., N. 4 ff. zu Art. 151 ZPO; CHRISTIAN LEU, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Dike-Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 19 zu Art. 151 ZPO.

## **E. 31**

FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 3 zu Art. 15 MSchG. Seite 26 Bundesgericht - resp. überhaupt je - streitig war. Dasselbe gilt für die Verfahren bezüglich der Marken BUGATTI (BGE in sic! 1998, S. 586, E. 1.2.1) sowie COCA COLA (BGE 116 II 463, E. 2.c). Im Verfahren 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 (MAGGI) ging es primär um eine Kollision zwischen dem Namen- und dem Lauterkeitsrecht. Das Bundesgericht hielt apodiktisch fest, es könne als notorisch gelten, dass die Marke berühmt sei und der Beklagte beanstande die entsprechenden Feststellungen im angefochtenen Urteil zu Unrecht als offensichtliches Versehen (E. 3.2). Diese Auffassung begründete es indessen nicht näher. Einzig im Fall NESTLE (BGE 130 III 748 = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.2), bei dem die Berühmtheit der Marke ebenfalls angezweifelt wurde, erklärte es, es könne - selbst ohne konkrete Beweise als notorisch gelten, dass NESTLE, weltweit eine der allerersten Nahrungsmittelgruppen, bestimmt der Mehrheit der Öffentlichkeit in der Schweiz - dem Staat, in welchem das Unternehmen seinen Sitz habe - bekannt sei, dass die unter dieser Marke auf den Markt

gebrachten Produkte und Dienstleistungen allgemein als von besserer Qualität gelten und dass sie folglich ein hohes Ansehen bei der Öffentlichkeit geniessen würden. Nach Auffassung des Obergerichts kommt der Marke NESTLE, mit deren grosser Produktpalette fast jede Bewohnerin und jeder Bewohner der Schweiz beinahe täglich in Berührung kommt, indessen eine ungleich grössere „Strahlkraft“ zu als der Marke VOGUE, unter deren Namen ein Hochglanzmagazin für eine speziell interessierte, gutsituierte Käuferschaft vertrieben wird. Die Ausführungen des Bundesgerichts können daher nicht einfach auf die Marke VOGUE übertragen werden. Auch die unzähligen eingereichten Presseartikel (act. 2/60-120), in denen die VOGUE erwähnt wird, rechtfertigen es nach Ansicht des Obergerichts nicht, auf die Berühmtheit der Marke zu schliessen. Ein gewisser Bekanntheitsgrad ist der Marke VOGUE in modebewussten und -interessierten, finanziell gut bis sehr gut gestellten, urbanen Kreisen ohne weiteres zuzugestehen. Dass die Marke aber in allen Landesteilen, Regionen, Sprach- und Altersgruppen sowie sozialen Schichten der Schweiz überragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung über die produktspezifischen Abnehmerkreise hinaus geniesst<sup>32</sup> und dies offenkundig bzw. notorisch ist, ist nach Auffassung des Obergerichts nicht erstellt.

### E. 32

FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 14 zu Art. 15 MSchG; EUGEN MARBACH, in: von Büren/Marbach/Ducrey [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2008, Rz. 730. 33 <[http://www.dict.leo.org/frde/index\\_de.html](http://www.dict.leo.org/frde/index_de.html), LEOs Online-Wörterbuch (besucht am 03. November 2016). Seite 27 einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird<sup>34</sup>. Eine schweizerische Markenmeldung, die von Haus aus zwar Gemeingut ist, deren Verkehrsdurchsetzung aber im Eintragungsverfahren glaubhaft gemacht wurde, wird mit dem Vermerk „durchgesetzte Marke“ im Markenregister eingetragen. Dieser Registervermerk verleiht der Marke indessen weder im Zivil- noch im Widerspruchsverfahren eine besondere Schutzvermutung, da der Richter nicht an die vorläufige Würdigung des Institutes für Geistiges Eigentum, Bern (IGE), im Eintragungsverfahren gebunden ist und diese aufgrund von erheblichen Beweiserleichterungen zu Stande kommt. Wird darum eine Verkehrsdurchsetzung der Marke im Kollisionsfall bestritten, hat sie der Inhaber im späteren Urteilszeitpunkt von neuem nachzuweisen<sup>35</sup>. Es wird nicht ernsthaft bestritten (act. 31, S. 54 und 66), dass VOGUE in der Schweiz ein durchgesetztes Zeichen für Modezeitschriften (= Nizza-Klassifikation 16) ist. Dies ergibt sich weiter aus dem Eintrag im Markenregister (act. 2/6). Dass sich VOGUE für Produkte der Klasse 3, d.h. für Kosmetika, Shampoos etc., ebenfalls durchgesetzt hat, wurde von den Klägerinnen weder behauptet noch rechtsgenügend dargelegt oder zum Beweis verstellt (vgl. in diesem Zusammenhang act. 39, S. 30, wo ausgeführt wird, dass die Klägerinnen in Frankreich in Zusammenarbeit mit Sephora auch schon Produkte der Klasse 3 vertrieben hätten). Seitens der Beklagten wird dies explizit bestritten (act. 31, S. 46). Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Die Bestimmung von Art. 13 MSchG definiert die Schutzwirkungen des Markenrechts. Der Markeninhaber hat das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen, vermag also Dritten den kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr zu verbieten. Zudem kann der Markeninhaber frei über seine Marke verfügen. Nicht in Art. 13 MSchG, sondern

in Art. 3 MSchG geregelt ist der Schutzzumfang der Marke. Der Schutzzumfang bestimmt, auf welche Kennzeichen sich die Abwehrbefugnisse des Markeninhabers erstrecken. Im konkreten Fall ist deshalb stets zu prüfen, ob eine bestimmte Handlung von den Verbotsrechten des Markeninhabers erfasst wird (Art. 13 Abs. 1 und 2 MSchG) und ein

#### **E. 34**

DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 2009, N. 223 zu Art. 2 lit. a MSchG; BGE 130 III 328, E. 3.1. 35 DAVID ASCHMANN, a.a.O., N. 244 zu Art. 2 lit. a MSchG. Seite 28 Kennzeichen betrifft, das in den Schutzzumfang der Marke fällt (Art. 3 MSchG). Fehlt es an einer dieser beiden Voraussetzungen, ist die fragliche Handlung markenrechtlich nicht zu beanstanden. In den Schutzzumfang fallen sowohl identische Zeichen, die für gleiche Waren und Dienstleistungen benützt werden (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG), als auch ähnliche oder identische Zeichen, die für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen gebraucht werden, wenn dadurch beim Publikum eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG). Der Schutzzumfang wird durch die originäre Marke bestimmt, so dass schwachen Marken ein kleiner und starken Marken ein grosser Schutzzumfang zukommt. Ein erweiterter Schutz wird berühmten Marken gewährt (Art. 15 MSchG)<sup>36</sup>. Damit der markenrechtliche Ausschliesslichkeitsanspruch geltend gemacht werden kann, müssen somit drei Voraussetzungen nachgewiesen sein<sup>37</sup>: - ein älteres Zeichen, - ein jüngeres Zeichen, das für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, - eine Zeichenähnlichkeit, aus welcher sich eine Verwechslungsgefahr ergibt. Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht zwischen Zeichen- und Produktabstand eine Wechselwirkung, das heisst, der erforderliche Zeichenabstand wird durch den Produkteabstand mitbestimmt. Je ähnlicher die Produkte sind, für welche der Markenschutz beansprucht wird, desto grösser ist das Risiko von Fehlzurechnungen und umso stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren unterscheiden, damit keine Verwechslungsgefahr resultiert. Sind beide Marken für gleiche oder sehr ähnliche Waren oder Dienstleistungen bestimmt, so ist daher bei der Beurteilung ein besonders strenger Massstab angezeigt. Entsprechend ist bei identischen oder sehr ähnlichen Marken auch ein grösserer Abstand der Waren bzw. Dienstleistungen erforderlich als bei weiter entfernten Zeichen<sup>38</sup>. Unbestritten ist VOGUE das ältere Zeichen (act. 2/6, 2/8, 2/10 und 2/11). In zeichenspezifischer Hinsicht wird der Schutzbereich einer Marke durch das Kriterium der Ähnlichkeit begrenzt. Einzig wenn aufgrund des jüngeren Zeichens Fehlzurechnungen drohen oder wenn dasselbe eine unzumutbare Nähe assoziiert, kann die Unterscheidungskraft der älteren Marke so beeinträchtigt sein, dass dies den Abwehranspruch rechtfertigt<sup>39</sup>. Dabei ist der Gesamteindruck massgebend<sup>40</sup>. Das blosse

#### **E. 36**

FLORENT THOUVENIN/LARA DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 2009, N. 1 f. 13 MSchG. 37 EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 617. 38 EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 669; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken- schutzgesetz, Handkommentar, 2009, N. 46 f. zu 3 MSchG; BGE 126 III 315, E. 6 lit. b. 39 EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 622. Seite 29 Beifügen oder Weglassen von Markenbestandteilen verändert den Gesamteindruck meistens zu wenig. Insbesondere bei integraler Übernahme einer älteren Marke besteht daher in der Regel Zeichenähnlichkeit<sup>41</sup>. In der Schweiz sind sowohl VOGUE als auch VOGUE DE TRINITY als Wortmarken registriert (act. 2/6 und 2/10). Den Zeichenabstand

erachtet das Obergericht nicht als gross, da die identischen Buchstaben Verwendung finden; immerhin gelangen unterschiedliche Schriften und Farben zur Anwendung (act. 1, S. 59 und 2/140 und 2/142). Das Kriterium der Gleichartigkeit definiert den Exklusivitätsbereich einer Marke in produktspezifischer Hinsicht. Selbst ein identisches Zeichen beeinträchtigt die Unterscheidungskraft solange nicht, als es für völlig andersartige Waren oder Dienstleistungen gebraucht wird<sup>42</sup>. Kriterien für die Bestimmung der Ähnlichkeit von Waren sind die Art der Waren, ihr Verwendungszweck, die Austauschbarkeit, die Herstellungsstätte, Technologie, Know-how, der Vertrieb, die Abnehmerkreise sowie die Nizza-Klassifizierung<sup>43</sup>. Während die Klägerinnen eine Modezeitschrift vertreiben (act. 1, S. 6 f.), bieten die Beklagten Haarpflegeprodukte an (act. 1, S. 7 f.). Die zu beurteilenden Produkte lassen sich also nicht unter einem einheitlichen Oberbegriff wie zum Beispiel Bekleidung oder Ernährung zusammenfassen. Auch vom Verwendungszweck her deckt eine Modezeitschrift nicht die gleichen Bedürfnisse ab wie ein Körperpflegeprodukt. Zwar könnte man sagen, dass sowohl eine Modezeitschrift wie auch ein Shampoo im weitesten Sinne mit Lifestyle zu tun hat. Indessen genügen bloss Überschneidungen auf allgemeiner, abstrakter Ebene in der Regel nicht für die Annahme von Gleichartigkeit<sup>44</sup>. Sodann sind Modezeitschriften und Shampoos nicht funktionell austauschbar<sup>45</sup> und sie kommen auch nicht aus dem gleichen Haus<sup>46</sup>. Die Nizza-Klassifikation bindet die Vertragsländer nicht hinsichtlich der Beurteilung des Schutzzumfangs von Marken. Nach ständiger Praxis sind weder alle Waren derselben Klasse zwingend gleichartig, noch sind Waren verschiedener Klassen stets nicht gleichartig. Die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse der Nizza-Klassifikation kann aber als untergeordnetes Indiz für eine

#### **E. 40**

EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 644. 41 EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 646. 42 EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 621. 43 GALLUS JOLLER, a.a.O., N. 241 ff. zu Art. 3 MSchG. 44 GALLUS JOLLER, a.a.O., N. 252 zu Art. 3 MSchG. 45 GALLUS JOLLER, a.a.O., N. 256 ff. zu Art. 3 MSchG. 46 GALLUS JOLLER, a.a.O., N. 260 ff. zu Art. 3 MSchG. Seite 30 Gleichartigkeit sprechen<sup>47</sup>. Vorliegend besteht zwischen den zu beurteilenden Erzeugnissen, nämlich einer Modezeitschrift (= Nizza-Klassifikation 16) und einem Shampoo (= Nizza-Klassifikation 3) ein grosser Warenabstand. Das Obergericht gelangt somit zum Schluss, dass es sich bei der Modezeitschrift VOGUE der Klägerinnen und dem von den Beklagten vertriebenen Shampoo VOGUE DE TRINITY keinesfalls um gleiche oder gleichartige Produkte handelt und zwischen diesen daher keine Verwechslungsgefahr besteht. Ein Anspruch der Klägerinnen gestützt auf Art. 3 MSchG besteht somit nicht.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.