

# **BE\_ZIVILSTRAF HG 2018 102 vom 17. Februar 2020**

BE Obergericht, 2020-02-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/be\\_zivilstraf\\_HG\\_2018\\_102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/be_zivilstraf_HG_2018_102)

FR: BE\_ZIVILSTRAF HG 2018 102 du 17 février 2020

IT: BE\_ZIVILSTRAF HG 2018 102 del 17 febbraio 2020

## **Regeste**

Markenrechtsverletzung durch Verwendung eines ähnlichen Zeichens auf gleichartigen Waren | Markenrecht

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Es sei der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB für den Wiederholungsfall ab sofort zu verbieten, mit dem Kennzeichen «NITRO» gekennzeichnete Bekleidung anzubieten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen oder sonst wie in der Werbung oder im Geschäftsverkehr zu verwenden oder bei entsprechenden Handlungen Dritter in irgendeiner Weise mitzuwirken.

### **E. 2**

Es sei die Beklagte und ihre verantwortlichen Organe zu verpflichten, innert angemessener, vom Gericht anzusetzender Frist dem Gericht unter Androhung der Bestrafung von Art. 292 StGB im Unterlassungsfall zuhanden der Klägerin Auskunft über die Menge, Preise und Herkunft der gemäss Rechtsbegehren 1 gekennzeichneten Bekleidungsstücke sowie über den damit erzielten Umsatz und den Zeitraum, in welchem die Bekleidungsstücke hergestellt wurden, zu erteilen und entsprechende Belege zu überreichen.

### **E. 3**

- oder bei entsprechenden Handlungen in irgendeiner Weise mitzuwirken. Die Rechtsbegehren 2 und 3 blieben unverändert.

### **E. 4**

In ihrer Duplik vom 1. November 2019 bestätigte die Beklagte ihre Rechtsbegehren gemäss Klageantwort vom 4. März 2019 (pag. 131 ff.).

### **E. 5**

Die Hauptverhandlung fand am 17. Februar 2020 statt (vgl. pag. 197 ff.). Anlässlich dieser wurde eine Parteibefragung mit C. \_\_\_\_\_ (Mitglied des Verwaltungsrates der Klägerin) durchgeführt. Zudem schlossen die Parteien einen Teilvergleich ab. Darin erklärte die Klägerin den Rückzug der Rechtsbegehren 2 und 3 (Auskunftserteilung und Erstattung eines allfälligen Gewinns). Weiter vereinbarten die Parteien, dass der Rückzug der beiden Rechtsbegehren keine Kostenfolgen zeitige und diesbezüglich namentlich keine Parteikostenentschädigung geschuldet sei. Sodann nahmen die Parteien zur Kenntnis, dass dieser Teilvergleich nach Angaben des Gerichts in Bezug auf Rechtsbegehren 1 weder in materieller Hinsicht noch kostenmässig Einfluss habe und dass dieser Rückzug auch keine Gerichtskosten zur Folge habe (pag. 225). Gleichentags fand die Urteilsberatung in

Abwesenheit der Parteien statt. II. Sachverhalt

## **E. 6**

Gestützt auf die eingereichten Akten und die Ausführungen der Parteien präsentiert sich der unbestrittene Sachverhalt wie folgt:

### **E. 6.1**

Die Klägerin ist eine AG mit Sitz in D. \_\_\_\_\_. Sie bezweckt die Vermarktung und den Vertrieb von «Nitro» Snowboards, Bindungen, Schuhen, Bekleidung und Zubehör sowie die weltweite Vergabe entsprechender Verkaufsrechte durch Gewährung von Landes- und Kontinentsvertretungen (vgl. Handelsregisterauszug, Klagebeilage [KB] 1). Sie ist Inhaberin der folgenden Schweizer Marken: - NITRO, Registernr. CH P-383504, Nizza-Klasse 25 (Sportbekleidung) und 28 (Sportartikel, insbesondere Snowboards), Hinterlegungsdatum: 21. Februar 1991; - NITRO, Registernr. CH 2P-438763, Nizza-Klasse 25 (Schuhwaren und Kopfbedeckungen), Hinterlegungsdatum: 19. September 1996; - NITRO, Registernr. CH 688242, Nizza-Klassen 18 (Rucksäcke; Sporttaschen; Sportschuhtaschen; Leder und Lederimitationen; Reise- und Handkoffer; Sattlerwaren) und 28 (Snowboardtaschen, Skateboardtaschen), Hinterlegungsdatum:

### **E. 6.2**

Die Beklagte ist eine Gesellschaft amerikanischen Rechts. Sie ist gemäss eigenen – von der Klägerin unbestritten gebliebenen – Angaben zusammen mit den ihr verbundenen Unternehmungen im Bereich Unterhaltungsproduktion tätig und produziert seit 2003 TV-Serien, Filme und Live-Shows unter der Marke «NITRO CIRCUS» (vgl. Klageantwort, Rz. 18). Sie ist Inhaberin von zahlreichen «NITRO CIRCUS» Marken, unter anderem auch in der Schweiz (vgl. Antwortbeilage [AB] 6-9), so insbesondere: - NITRO CIRCUS, Registernr. CH 657547, Nizza-Klassen 9 (über Video-on-Demand bereitgestellte herunterladbare Filme, bespielte digitale Videoplatten, [...], Snowboarding-, BMX- [...] -Wettkämpfe und -Veranstaltungen und andere Sportarten [...]), 25 (Bekleidungsstücke, nämlich T-Shirts, Kapuzensweatshirts, Sweatshirts, Jacken [...]), 40 (Filmbearbeitung), 41 (Unterhaltungsdienstleistungen in Form von Organisation von Vorführungen und Wettkämpfen von Action-Sport-Veranstaltungen, nämlich Auto- und Truckrennen [...], Snowboarding-, BMX-, [...] -Wettkämpfe und -Veranstaltungen; Filmvertrieb etc.), Hinterlegungsdatum: 27. November 2013; - NITRO CIRCUS, Registernr. CH 676842, Nizza-Klassen 9 (Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Computerspielsoftware etc.), 12 (Fahrräder, Motorräder, Jetskis etc.), 14 (Uhren; Taschen-/Armbanduhren), 28 (Konstruktionsspielzeug, biegsames Spielzeug, Plüschtiere, elektronisches Action-Spielzeug etc.), 32 (Energydrinks, Sportgetränke etc.), 38 (Telekommunikation, insbesondere Übertragung von Podcasts und Webcasts; elektronische Übertragung und Streaming von Video-, Audio- und digitalem Medieninhalt über ein globales Computernetzwerk), Hinterlegungsdatum: 1. April 2015. Die Beklagte ist spezialisiert auf Produktionen und Veranstaltungen in den Bereichen FMX und BMX (Freestyle Motocross mit Motor- bzw. Fahrrädern), Skateboard, Scooter sowie im Zusammenhang mit weiteren Actionsportarten. Unter anderem produzierte sie ab 2009 auf dem Kanal «MTV» eine Fernsehserie, welche Travis Pastrana und andere Protagonisten bei der Ausführung von Stunts zeigte (vgl. AB 12 f.). Die Beklagte veranstaltet zudem Liveshows; spätestens seit 2012 auch in Europa (vgl. AB 14). Am 20. Juni 2015 sowie am 9. Februar 2016 fand je eine Show im Stade de Genève bzw. im Hallenstadion in Zürich

statt (AB 23 f.). Die Beklagte vertreibt unter der Marke «NITRO CIRCUS» auch Bekleidungsstücke und zwar insbesondere anlässlich ihrer Veranstaltungen sowie im Onlinehandel, unter anderem auch über einen Webshop auf ihrer Homepage ([http://\\_\\_\\_\\_\\_](http://_____); vgl. AB 28).

5

### **E. 6.3**

Betreffend die Marke NITRO CIRCUS, CH 676842, wie auch gegen die Schutzausdehnung der internationalen Marke NITRO CIRCUS, 1270768, auf die Schweiz sind Widerspruchsverfahren vor dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hängig. Am

### **E. 8**

Februar 2016. Die Klägerin stützt ihren geltend gemachten Anspruch ausschliesslich auf die Marke NITRO, Registernr. CH P-383504 (vgl. Klage, Rz. 17).

4 Die Klägerin ist nur im sogenannten «B2B»-Geschäft (Business-to-Business) tätig und bringt ihre Artikel ausschliesslich über Distributoren an die Endkunden. Sie betreibt zwar keinen eigenen Onlineshop (Befragung C.\_\_\_\_\_, pag. 202 Z. 35 ff.), unterhält aber eine Website, auf welcher die verfügbaren Artikel einsehbar und die entsprechenden Händler aufgelistet sind ([http://\\_\\_\\_\\_\\_](http://_____)). Der Ursprung der Unternehmung liegt in den USA, wobei der Hauptsitz in der Schweiz ist und die Betreuung der Distributoren in 32 Ländern gemäss den Angaben des Parteivertreters über die Schweiz erfolgt (Befragung C.\_\_\_\_\_, pag. 202 Z. 11 ff.).

### **E. 11**

Schutzwürdiges Interesse

#### **E. 11.1**

Die Beklagte macht geltend, sie biete in der Schweiz keine Bekleidung an. Sämtliche Waren aus dem Online-Shop würden nicht in die Schweiz geliefert. Weiter seien künftige Verletzungshandlungen durch die Beklagte unwahrscheinlich, habe sie doch mehrfach angeboten, das Angebot des Online-Shops nicht auf die Schweiz auszudehnen (Klageantwort, Rz. 8 f.). Die Klägerin führt aus, ihr sei es im Mai und August 2018 möglich gewesen, Produkte der Beklagten in die Schweiz zu bestellen. Es treffe zu, dass dies nun nicht mehr der Fall sei. Indessen könne die Beklagte ohne grösseren technischen Aufwand die Schweiz wieder als Lieferland aufnehmen (Replik, Rz. 13 ff.).

#### **E. 11.2**

Das Rechtsschutzinteresse setzt voraus, dass die beklagte Partei entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind (sog. Wiederholungsgefahr) oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beklagte Partei sie erstmals begehen wird (sog. Erstbegehungsgefahr; Urteil des Bundesgerichts 4C.238/2003 vom 2. Juni 2004 E. 2.2 mit Hinweisen). In der Regel werden daher vom Kläger schlüssige Anhaltspunkte für das Bestehen einer Wiederholungsgefahr verlangt. Indiz für einen solch bevorstehenden Eingriff kann die Tatsache sein, dass analoge Eingriffe bereits in der Vergangenheit stattgefunden haben und dass eine Verwarnung keine Wirkungen gezeitigt hat oder zwecklos wäre. Eine Wiederholungsgefahr darf bereits angenommen werden, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit bestreitet (BGE 124 III 72 E. 2 S. 74). Die Anforderungen an den durch den Kläger zu erbringenden Nachweis der

Begehungs- oder Wiederholungs- gefahr entfällt jedoch dann, wenn der Verletzer verbindlich und nicht verklausuliert, die Rechtswidrigkeit der vorgenommenen Handlungen anerkannt und sich verpflichtet hat, das beanstandete Verhalten einzustellen (DAVID ET AL., von Büren/David [Hrsg.], SIWR Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2011 [nachfolgend: SIWR I/2], N 272).

### **E. 11.3**

Die Beklagten geben betreffend die «angeblich» testgekauften Produkte an, es sei nicht schlüssig, ob überhaupt und welche Produkte nun tatsächlich testgekauft worden seien (Klageantwort, Rz. 33; vgl. auch Duplik, Rz. 50). Die Klägerin hat jedoch nachvollziehbar dargetan, dass es ihr tatsächlich möglich war, die entsprechenden Artikel in die Schweiz zu bestellen (vgl. Klage, Rz. 22; Replik, Rz. 13, 18 ff.). Ihre Ausführungen hat sie mit entsprechenden Fotografien bewiesen (vgl. KB 31 ff.). Insbesondere geht aus dem Lieferschein vom 4. Mai 2018 hervor, dass Ware (ein «Clash Men's T-Shirt – Black») nach E.\_\_\_\_\_ BE versandt worden ist. Auf der Kopfzeile ist das Logo der Beklagten ersichtlich und die Fusszeile verweist auf eine E-Mail-Adresse der Beklagten (\_\_\_\_\_@nitrocircus.com, KB 31). Auch die Verpackung dieser Sendung belegt, dass Ware nach E.\_\_\_\_\_ geschickt worden ist (KB 78; vgl. auch die Abbildung derselben gemäss KB 32, «Ship Date» oberhalb des

7 Barcodes). Neben der Adresse in E.\_\_\_\_\_ ist (wenn auch leicht abgeschnitten) der Name «NITRO CIRCUS» zu erkennen. KB 33 und 34 dienen sodann als Beleg dafür, dass tatsächlich das oben bezeichnete «Clash Men's T-Shirt» geliefert worden ist, stimmen doch das Foto des Shirts sowie der Printscreen des Onlineshops (mit entsprechender Produktbezeichnung) überein. Weiter geht auch aus KB 40 klar hervor, dass Produkte der Beklagten (im Wert von EUR 124.92) nach Bern geliefert worden sind. Bei der Differenz zu den gekauften Produkten gemäss Screenshots (vgl. KB 39a-39c; Total: EUR 91.22) wird es sich um die Lieferkosten handeln. Die Klägerin hat die bestellte Ware dem Gericht im Weiteren als KB 77 und 78 physisch eingereicht. Gestützt auf den schlüssigen Tatsachenvortrag der Klägerin und die vorgenannten Belege / Beilagen ist damit erstellt, dass die Klägerin im April und August 2018 mit dem Zeichen «NITRO CIRCUS» gekennzeichnete Bekleidungsstücke (drei T-Shirts und ein Kapuzenpullover [Hoodie]) in die Schweiz bestellt und geliefert erhalten hat.

### **E. 11.4**

Die Beklagte bestreitet zudem die Rechtswidrigkeit bzw. gibt an, eine Koexistenz sei möglich. Dies allein kann grundsätzlich bereits ausreichen, um ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse zu begründen (vgl. E. 11.2 oben). Der Verkauf anlässlich von Veranstaltungen und dergleichen wird zudem selbst dann noch stattfinden, wenn die Schweiz im Onlineverkauf nicht als Zielland für die Lieferung anwählbar ist. Die Rechtsbegehren der Klägerin (anbieten, verkaufen, in Verkehr bringen, bewerben, im Geschäftsverkehr verwenden etc.) zielen auch auf diese Vorgänge ab.

### **E. 11.5**

Die Klägerin verfügt demnach über ein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung ihres Begehrens.

### **E. 12**

Bestimmtheit Rechtsbegehren

### **E. 12.1**

Die Beklagte macht geltend, das Rechtsbegehren 1 sei (zu) unbestimmt. Insbesondere sei unklar, was mit «ab sofort» gemeint sei und die Klägerin habe den sachlichen Verbotsbereich nicht hinreichend spezifiziert (Klageantwort, Rz. 6). Die Klägerin hat ihre Rechtsbegehren mit der Replik angepasst und insbesondere die Bezeichnung «ab sofort» ersetzt. Weiter listet sie konkrete(re) Handlungen auf, die verboten werden sollen. Sie führt zudem aus, der sachliche Verbotsbereich sei mit der Beschränkung auf Bekleidung hinreichend spezifiziert (Replik, Rz. 2 ff.). In ihrer Duplik hat die Beklagte von der Präzisierung des Rechtsbegehrens Kenntnis genommen (vgl. Duplik, Rz. 3). Ob sie weiterhin die Auffassung vertritt, das Rechtsbegehren 1 sei nicht hinreichend bestimmt, ist unklar, aufgrund der nachstehenden Ausführungen jedoch nicht weiter von Belang:

### **E. 12.2**

Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet werden. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben (BGE 131 III 70 E. 3.3 S. 73). Erweist sich das Unterlassungsbegehren zwar als zu umfassend formuliert, bei der materiellen Beurteilung aber an sich als begründet, so ist es im Entscheid auf das zulässige Mass einzuschränken. Dies ist aber kein Grund, auf das Begehren nicht einzutreten (BGE 107 II 82 E. 2b S. 87; Urteil des Bundesgerichts 4A\_207/2010 vom

8.9. Juni 2011 E. 4.2; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017 [nachfolgend: SHK MSchG], N 42 zu Art. 55).

### **E. 12.3**

Das Rechtsbegehren 1 der Klägerin ist auf eine bestimmte Ware (Bekleidung), auf ein bestimmtes Zeichen («NITRO») sowie auf bestimmte und damit nicht weiter auslegungsbedürftige Handlungen (anbieten, verkaufen, in Verkehr bringen etc.) eingegrenzt. Auch der Zeitpunkt wurde umschrieben (vgl. Präzisierung im Rahmen der Replik). Es fehlt lediglich eine territoriale Eingrenzung des Benutzungsverbots (auf die Schweiz; vgl. STAUB, SHK MSchG, N 36 und 40 zu Art. 55). Dies ist aber kein Nichteintretensgrund, sondern würde (im Falle eines Obsiegens in den übrigen Teilen) höchstens zu einem (minimalen) Abweisen des Begehrens führen. Ohnehin ist klar ersichtlich, was die Klägerin mit ihren Begehren verlangt und dass sich das entsprechende Unterlassungsbegehren (lediglich) auf die Schweiz beziehen soll. Die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist demnach unproblematisch.

### **E. 13**

Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Klage ist einzutreten. IV. Markenrecht

### **E. 14**

Rechtliche Grundlagen

#### **E. 14.1**

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. Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein

Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 Bst. a MSchG).

#### **E. 14.2**

Damit das Verbotungsrecht des Markeninhabers greift, müssen drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein (ISLER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend: BSK MSchG], N 13 zu Art. 13): - das mit der Marke identische oder ihr ähnliche Fremdzeichen muss nach der Art eines Kennzeichens gebraucht werden (kennzeichenmässiger Gebrauch); - der Gebrauch muss auf dem Markt wahrgenommen werden und mit einer wirtschaftlichen Betätigung im Zusammenhang stehen (gewerbsmässiger Gebrauch); - es muss regelmässig auch ein relativer Schutzausschlussgrund im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG vorliegen (Verwechslungsgefahr).

9 Vorausgesetzt wird zudem, dass es sich bei der Marke der Klägerin um eine ältere Marke im Sinne von Art. 6 MSchG handelt und dass die Marke tatsächlich gebraucht wurde (Art. 11 MSchG).

#### **E. 14.3**

Sind die genannten Voraussetzungen erfüllt, verfügt die Klägerin gestützt auf ihre Marke NITRO, CH P-383504, Anspruch auf Beseitigung der Verletzung durch die Beklagte.

#### **E. 15**

Hinterlegungspriorität

##### **E. 15.1**

Die Hinterlegungspriorität der klägerischen Marke ist (zu Recht) nicht umstritten. Die klägerische Marke NITRO, CH P-383504, ist bereits am 21. Februar 1991 hinterlegt worden, während die Beklagte die älteste ihrer relevanten Schweizer Marken (NITRO CIRCUS, Registernr. CH 657547) am 27. November 2013 registriert hat (vgl. E. 6.1 f. oben).

##### **E. 15.2**

Die Beklagte macht in ihren Rechtsschriften Ausführungen zur Notorietät ihres Zeichens (Klageantwort, Rz. 57 ff.). Allerdings ist unklar, ob sie damit eine notorische Bekanntheit im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.04) geltend machen möchte. Diesfalls ist hierzu Folgendes anzumerken:

###### **E. 15.2.1**

Massgebende Kriterien für die Beurteilung der Notorietät sind: der Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenwerbung, der bisherige Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten sowie der mit der Marke verbundene Wert. Die notorische Bekanntheit einer Marke setzt deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraus und

beurteilt sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen. Der Begriff ist als Ausnahme vom Eintragungsprinzip restriktiv auszulegen (BGE 130 III 267 E. 4.3 und 4.4 S. 276 f.; vgl. auch STÄ-DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG N 177 ff. zu Art. 3; JOLLER, SHK MSchG, N 350 ff. zu Art. 3).

#### **E. 15.2.2**

Die Ausnahme gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG kann von vornherein nur greifen, wenn das fragliche Zeichen im Zeitpunkt der Hinterlegung eines identischen oder verwechselbaren Zeichens in der Schweiz notorisch bekannt ist (BGE 130 III 267 E. 4.1 S. 274). Es ist jedoch unbestritten, dass die Beklagte erst (weit) nach der Jahrtausendwende in der Schweiz Bekanntheit erlangen konnte (vgl. auch Klageantwort, Rz. 60), während die klägerische Marke NITRO, CH P-383504, bereits im Jahr 1991 hinterlegt worden ist. Eine Notorietät des Zeichens der Beklagten würde demnach bereits daran scheitern.

#### **E. 15.3**

Bei der klägerischen Marke NITRO, CH P-383504, handelt es sich demnach um eine ältere Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. a MSchG.

#### **E. 16**

Gebrauch von «NITRO CIRCUS»

##### **E. 16.1**

Es ist vorab zu prüfen, ob die Verwendung des Zeichens «NITRO CIRCUS» auf Produkten wie T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies durch die Beklagte überhaupt einer kennzeichen- und gewerbsmässigen Nutzung entspricht. Wäre dies nicht der Fall,

10 könnte von vornherein kein Verbotungsrecht der Klägerin vorliegen (vgl. Art. 13 MSchG; E. 14.2 oben).

##### **E. 16.2**

Gewerbsmässiger Gebrauch

###### **E. 16.2.1**

Ein gewerbsmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist und in irgendeiner Form der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszwecks dient. Dabei sind weder Entgeltlichkeit noch Gewinnabsicht erforderlich. Gewerbsmässig ist jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung eines Zeichens, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Als gewerbsmässig muss folglich auch der Gebrauch für ideelle Zwecke gelten, wenn die Marke wie bei einer wirtschaftlichen Betätigung genutzt wird, beispielsweise durch eine Nichtregierungsorganisation (THOUVE-NIN/DORIGO, SHK MSchG, N 10 zu Art. 13; ISLER, BSK MSchG, N 26 zu Art. 13).

###### **E. 16.2.2**

Die Beklagte verkauft die mit «NITRO CIRCUS» gekennzeichneten Bekleidungsstücke unter anderem in ihrem Onlineshop und anlässlich von Veranstaltungen, womit ohne Weiteres ein gewerbsmässiger Gebrauch vorliegt.

##### **E. 16.3**

Kennzeichenmässiger Gebrauch

### **E. 16.3.1**

Der kennzeichenmässige Gebrauch geht über den markenmässigen Gebrauch hin- aus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domain Name. Er liegt vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als der Unterscheidung dienende Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, einer Person, eines Unternehmensträgers, eines Unternehmens oder eines Geschäftslokals verstehen (THOUVENIN/DORIGO, SHK MSchG, N 13 f. zu Art. 13; ISLER, BSK MSchG, N 14 f zu Art. 13). Ob eine dekorative oder eine kennzeichenmässige Benutzung vorliegt, entscheidet sich praxisgemäss nach der objektiven Art der Verwendung und der Verkehrsauffassung. Von entscheidender Bedeutung sind vor allem die Positionierung des Zeichens auf der Ware, dessen Grösse und die Anzahl zusätzlich verwendeter Zeichen. Das Zeichen muss im Gesamtdekor untergehen oder klarer Bestandteil des Dekors bilden, ohne gleichzeitig auf die betriebliche Herkunft des Produkts hinzuweisen (THOUVENIN/DORIGO, SHK MSchG, N 42 zu Art. 13 mit Hinweisen).

### **E. 16.3.2**

Es bestehen keinerlei überzeugende Anhaltspunkte für die Annahme eines rein dekorativen Gebrauchs des Zeichens durch die Beklagte. Insbesondere kann der Abdruck des Zeichens auf dem Brustbereich von Kleidungsstücken ebenfalls einem kennzeichenmässigen Gebrauch entsprechen. Die Klägerin verweist im Zusammenhang mit der Gestaltung ihres Zeichens zudem zu Recht auf Marken wie Jack&Jones und Levi's (vgl. Replik, Rz. 56 ff.), welche ebenfalls T-Shirts produzieren mit einer prominenten und jeweils unterschiedlichen Ausgestaltung und Platzierung der Wortmarke. Es ist demnach üblich, Wortmarken verschiedenartig auf Bekleidungsstücken abzubilden, ohne dass damit ein bloss dekorativer Gebrauch einherginge. Dies wird von den Abnehmern ohne Weiteres als Herkunftshinweis verstanden, womit das Zeichen auch der Unterscheidung von Produkten anderer Unternehmungen dient. Auf den Etiketten der Bekleidungsstücke der Beklagten finden sich zwar auch Hinweise auf andere Unternehmen bzw. Marken («F. \_\_\_\_\_» bzw. «G. \_\_\_\_\_»); vgl. KB 78 f.). Das Publikum ist sich aufgrund der Usancen jedoch gewohnt, dass die T-

11 Shirts als Vorprodukte nicht vom Markeninhaber hergestellt werden und der effektive Hersteller seine Marke auf dem Label angibt (sog. «begleitende Marke», vgl. MARCHACH, von Büren/David [Hrsg.], SIWR Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2008 [nachfolgend: SIWR III/1], N 849).

### **E. 16.4**

Das Zeichen «NITRO CIRCUS» wird damit kennzeichen- und gewerbsmässig auf Bekleidungsartikeln wie T-Shirts und Pullover verwendet.

### **E. 17**

Einrede des Nichtgebrauchs

#### **E. 17.1**

Die Beklagte macht einredeweise geltend, die klägerische Marke NITRO, CH P- 383504, sei nicht rechtserhaltend benutzt worden (Klageantwort, Rz. 38 ff.; Duplik, Rz. 65 ff.). Die Klägerin bestreitet den Nichtgebrauch – unter anderem mit Hinweis auf die von der Beklagten eingereichte Benutzungsrecherche (AB 29). Weiter verweist sie auf ihre Umsätze

und legt zahlreiche Rechnungen an ihre Distributoren ins Recht (Replik, Rz. 31 ff.).

### **E. 17.2**

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). Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenützttem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke setzt nach ständiger Rechtsprechung und einhelliger Lehre voraus, dass sie (1) nach Art einer Marke, (2) im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen (3) im Wirtschaftsverkehr, (4) im Inland bzw. für den Export (5) ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns (6) in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht wird (WANG, SHK MSchG, N 5 zu Art. 11; VOLKEN, BSK MSchG, N 6 zu Art. 11; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.1 [Solvay/Solvexx]).

### **E. 17.3**

Bezüglich der einzelnen Voraussetzungen ergibt sich was folgt:

#### **E. 17.3.1**

**Markenmässiger Gebrauch** Die Marke muss nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht notwendigerweise auf der Ware selbst angebracht werden; vielmehr kann der geforderte funktionelle Zusammenhang auch anders als durch das Anbringen der Marke auf den Verkaufsobjekten hergestellt werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht (BGE 139 III 424 E. 2.4 S. 431 f. [M-WATCH MONDAINE]; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.1 [Solvay/Solvexx]; vgl. MARBACH, SIWR III/1 N 1306; WANG, SHK MSchG, N 9 f. zu Art. 11).

12 Die Klägerin kennzeichnet die einzelnen Produkte beispielsweise auf ihrer Webseite ([http://\\_\\_\\_\\_\\_](http://_____)) wie auch auf den von ihren Händlern betriebenen Onlineshops im Sinne einer Produktbezeichnung mit ihrer Marke, jeweils mit entsprechenden Zusätzen (z.B. NITRO GLADES, NITRO CANNON etc.; vgl. die Screenshots in der Replik, Rz. 41 f.; s. auch KB 23). Bereits dies stellt einen hinreichenden funktionellen Zusammenhang zwischen der Marke und dem Produkt her und entspricht demnach einem markenmässigen Gebrauch im Sinne von Art. 11 MSchG. Zudem kennzeichnet die Klägerin auch ihre Ware mit der Bezeichnung «NITRO» und verwendet dieses Zeichen insbesondere auch auf den von ihr vertriebenen Bekleidungsstücken (vgl. KB 19-21, AB 29 S. 13 ff.). Von einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch (vgl. Klageantwort, Rz. 45) kann demnach nicht die Rede sein. Ein solcher läge nur dann vor, wenn die Konsumenten zwischen den betreffenden Waren oder Dienstleistungen und dem Unternehmen keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne der betrieblichen Herkunft herstellen (WANG, SHK MSchG, N 18 zu Art. 11). Vorliegend kann dies mit Blick auf den intensiven Gebrauch des Zeichens «NITRO» auf und im Zusammenhang mit den Waren nicht zutreffen. Auch liegen

keine Umstände vor, die für eine fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens sprechen würden. Insbesondere besteht kein bloss dekorativer Gebrauch der Marke. Die Abnehmer sind ohne Weiteres in der Lage, die verschiedenartig gestalteten Verwendungen des Zeichens NITRO auf den Produkten als betrieblichen Herkunftshinweis zu erkennen, zumal der Abdruck des Zeichens auf T-Shirts und dergleichen nach dem Gesagten ebenfalls einem kennzeichenmässigen Gebrauch entspricht (vgl. 16.3.2 oben). Ohnehin wird die Marke – wie dargelegt – auch auf den Produktbezeichnungen verwendet sowie auf den Etiketten der jeweiligen Produkte (sog. «Tag»; vgl. etwa KB 73). So findet sich etwa im Bereich der Halsöffnung des T-Shirts gemäss KB 73 oberhalb der Grössenangabe der Schriftzug «NITRO». Weiter wird auf der Etikette mit den Pflegehinweisen auf die Nitro Snowboards Handels GmbH & Co. KG (Deutschland) hingewiesen.

### **E. 17.3.2**

Gebrauch im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird. Zur Erfüllung dieses Kriteriums ist grundsätzlich erforderlich, dass der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis verwendete Begriff das benützte Produkt auch erfasst (WANG, SHK MSchG, N 29 zu Art. 11; VOLKEN, BSK MSchG, N 34 zu Art. 11). Dabei ist jedoch nicht der strenge Wortlaut, sondern der allgemeine Sprachgebrauch sowie ökonomische Gesichtspunkte massgebend (Entscheid des Handelsgerichts Bern HG 06 5 vom 18. Dezember 2006, publ. in: sic! 2007, S. 632 ff. E. 5). Die Marke NITRO, CH P-383504, ist für «Sportbekleidung» sowie für «Sportartikel, insbesondere Snowboards» registriert. Die Sportartikel und (für den vorliegenden Zusammenhang insbesondere von Bedeutung) die Bekleidungsartikel der Klägerin sind entsprechend mit der Marke «NITRO» gekennzeichnet (vgl. etwa Replik, Rz. 41 f.; KB 20 f., 57, 59 ff., 68 ff.). Zur «Sportbekleidung» gehören (namentlich in den massgeblichen Verkehrskreisen, also bei Schneesportlern) auch Hoodies, Sweat-shirts und T-Shirts. Dies ergibt sich nicht zuletzt auch aus dem «Dealer Manual 2018- 2019» (KB 20), wo die entsprechenden Shirts zusammen mit Snowboardhosen, - Jacken und -Handschuhen abgebildet sind (sog. «first layer»). Im Übrigen wird

13 Sportbekleidung durchaus auch als Freizeit- und Alltagskleidung getragen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-505/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 3). Allein aus dem Umstand, dass gewisse Abnehmerkreise die Ware nicht nur beim Wintersport tragen, kann demnach nicht geschlossen werden, dass die entsprechenden Artikel nicht der eingetragenen Warenkategorie zuzuordnen sind. Das Zeichen ist demnach im Zusammenhang mit Waren gebraucht worden, für welche die Marke beansprucht wird.

### **E. 17.3.3**

Gebrauch im Wirtschaftsverkehr Dem Gebrauch im Wirtschaftsverkehr ist jegliche wirtschaftliche Tätigkeit im weitesten Sinne zuzurechnen. Es wird vorausgesetzt, dass die Marke ausserhalb der innerbetrieblichen Sphäre des Markeninhabers gebraucht wird (WANG, SHK MSchG, N 47 f. zu Art. 11; VOLKEN, BSK MSchG, N 61 f. zu Art. 11). Die Klägerin tritt mit ihrer Marke im Zusammenhang mit der relevanten Ware ausserhalb ihres Unternehmens auf verschiedenen Kanälen in Erscheinung; etwa auf ihrer Webseite, auf Online-Portalen sowie in den Online-Shops wie auch in den Ladenlokalen der Distributoren (vgl. etwa KB 64). Dies widerspiegelt sich denn auch in den erzielten Umsätzen. So hat die Klägerin allein mit Bekleidung in den Jahren 2014-2019 Beträge zwischen CHF \_\_\_\_\_ und CHF \_\_\_\_\_ umgesetzt (KB 42; vgl. auch Befragung

C.\_\_\_\_\_, pag. 203 Z. 72 ff.). Es handelt sich dabei zwar bloss um interne Dokumente der Klägerin, welche somit eine reine Parteibehauptung darstellen. Vor dem Hintergrund des nachgewiesenen Auftretens der mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren auf verschiedenen Kanälen erscheinen die Umsätze aber durchaus plausibel. Ob der Markeninhaber die gekennzeichneten Produkte direkt selber an den Endkunden vertreibt, oder ob dies mittels Distributoren geschieht, ist nicht relevant. Von Bedeutung ist einzig, dass die klägerische Marke auf dem Markt verwendet wird und die Abnehmer diese der Klägerin zuordnen. Der Gebrauch des Zeichens im Wirtschaftsverkehr ist demnach belegt.

#### **E. 17.3.4**

Gebrauch im Inland Soweit die Beklagte geltend macht, es fehle der Beweis der Klägerin, dass sie «NITRO»-Produkte in der Schweiz vertreibe (Klageantwort, Rz. 12), erweist sich dies als unzutreffend. Der Gebrauch im Inland ergibt sich etwa aus der Zusammenarbeit mit den Schweizer Distributoren (Befragung C.\_\_\_\_\_, pag. 202 Z. 35 ff.; vgl. auch KB 24) sowie der Verfügbarkeit der mit der Marke gekennzeichneten Produkte auf Schweizer Online-Portalen (vgl. etwa KB 23). Der Umstand, dass zahlreiche «NITRO»-Produkte an die Schweizer Distributoren geliefert worden sind, ergibt sich im Übrigen aus den entsprechenden Rechnungen der Klägerin an die Distributoren (KB 43-54).

#### **E. 17.3.5**

Ernsthafter Gebrauch Mit Blick auf das vorstehend Gesagte handelt es sich um einen mehrere Jahre andauernden und wirtschaftlich sinnvollen Gebrauch. Es bestehen keinerlei Hinweise, dass der Gebrauch nur zum Anschein erfolgt sein könnte.

14

#### **E. 17.3.6**

Gebrauch in nicht wesentlich veränderter Form Bei dieser Beurteilung ist entscheidend, dass der kennzeichnende Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird. Dies ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Zu fragen ist daher, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den geänderten, zugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst (BGE 139 III 424 E. 2.2.2 S. 427 f.; Urteil des Bundesgerichts 4A\_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 2.3.1). Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint (Richtlinien des IGE [Version ab 1.1.2019; abrufbar unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch) > Dienstleistungen > Dokumente und Links > Marken], S. 253). Die klägerische Marke NITRO, CH P-383504, ist eine Wortmarke, die unverändert, teilweise mit produktabhängigen Zusätzen, verwendet wird. Bei den zugefügten Elementen handelt es sich keineswegs um neue Marken und es gibt keinen entsprechenden Schwerpunkt auf dem beigefügten Element (z.B. «SUTTON», vgl. Duplik, Rz. 74). Insofern ist irrelevant, dass die Klägerin die Marke teilweise in stilisierter Form (vgl. nachfolgende Abbildung) verwendet hat (vgl. Klageantwort, Rz. 44): Der Schriftzug «NITRO» ist auch mit dem beigefügten grafischen «N» gut erkennbar und wird von den Abnehmern ohne Weiteres mit der Wortmarke «NITRO» in Verbindung gebracht. Im Übrigen werden die Bekleidungsstücke der Klägerin nicht nur auf der

Aussenseite mit der Marke gekennzeichnet (bei T-Shirts und Pullover in der Regel im Brustbereich), sondern auch auf Etiketten sowie im Handel als Teil der Warenbezeichnung. So werden die Produkte auf Rechnungen bzw. Lieferscheinen etwa als «NITRO Leisure Hoody», «NITRO SUNFLOWER Tee» (KB 43) und auf der eigenen Website als «NITRO MTN TEE» oder «NITRO FRIENDS HOODIE» (KB 57e) bezeichnet (vgl. auch E. 17.3.1 oben).

#### **E. 17.4**

Gestützt auf das Dargelegte hat die Klägerin den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke NITRO, CH P-383504, nachgewiesen. Unter diesen Umständen kann offenbleiben, ob die Beklagte den Nichtgebrauch überhaupt hinreichend glaubhaft gemacht hat. Der nachgewiesene Gebrauch umfasst – im vorliegend interessierenden Zusammenhang – mindestens T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies, wobei diese nach dem Gesagten (vgl. E. 17.3.2 oben) Sportbekleidungsartikel darstellen.

#### **E. 17.5**

Zusammenfassend gehören T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies im vorliegenden Zusammenhang ebenfalls in die Kategorie Sportbekleidung. Die Klägerin den rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens «NITRO» für Sportbekleidung damit nachgewiesen. Dies entspricht im vorliegenden Zusammenhang dem Schutzobjekt ihrer Marke NITRO, CH P-383504.

#### **E. 17.6**

Im Weiteren stellt sich die Frage nach der Schutzwirkung des dargelegten Gebrauchs. Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. b MSchG umfasst der Markenschutz Waren, die gleichartig sind. Dabei geht der Schutzbereich über identische Waren und Dienstleistungen hinaus und soll immer dann greifen, wenn so intensive Berührungspunkte verbleiben, dass deshalb die rechtlich geschützte Unterscheidungs- und Zuordnungsfunktion der Marke beeinträchtigt werden könnte (MARBACH, SIWR III/1, N 781). Als Kriterien sind dabei etwa die Nizzaklassifikation, der Verwendungszweck, der Vertrieb und die Abnehmerkreise beizuziehen (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 124 ff.; JOLLER, SHK MSchG, N 271 ff.). Das Unterlassungsbegehren der Klägerin zielt auf «Bekleidung» ab. Bereits aus der Nizzaklassifikation (Klasse 25, «Bekleidungsstücke») lässt sich ohne Weiteres ableiten, dass das Rechtsbegehren der Klägerin Waren betrifft, welche mit jenen teilweise übereinstimmen, für welche der rechtserhaltende Gebrauch erstellt wurde. Soweit «Bekleidung» über Sportbekleidung hinausgeht, handelt es sich um gleichartige Waren. Der Schutzzumfang der klägerischen Marke deckt somit den gesamten Begriff «Bekleidung» ab.

#### **E. 18**

Kennzeichnungskraft und Schutzzumfang «NITRO»

##### **E. 18.1**

Originäre Kennzeichnungskraft

##### **E. 18.1.1**

Aufgrund des Registereintrages ist typischerweise von einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Marke auszugehen (MARBACH, SIWR III/1, N 977). Marken sind erst dann als ursprünglich stark zu qualifizieren, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften

Gehalts auffallen, was nur in Ausnahmefällen vorliegen dürfte und nicht bereits dann, wenn eine Marke fantasievoll ist (vgl. JOLLER, SHK MSchG, N 101 zu Art. 3). Eine schwache Kennzeichnungskraft weisen Zeichen auf, welche aus Elementen bestehen oder aus solchen zusammengesetzt sind, die sich aus dem Gemeingut ergeben, d.h. sich also z.B. eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Ein Indiz für eine nur schwache Kennzeichnungskraft kann zudem der Umstand sein, dass für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine Vielzahl von eingetragenen ähnlichen oder identischen Drittzeichen existieren (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 50 zu Art. 3).

### **E. 18.1.2**

Die klägerische Marke NITRO, CH P-383504, verfügt weder über eine besondere originäre Kennzeichnungskraft noch wurden überzeugende Umstände geltend gemacht, welche die klägerische Marke als besonders schwach erscheinen liessen. Insbesondere ist bei der Verwendung des Zeichens «NITRO» auf Kleidungsstücken für Wintersportarten kein konkreter Zusammenhang zwischen Zeichen und Artikel ersichtlich, so dass die Verkehrskreise das Zeichen nicht als beschreibend oder anpreisend wahrnehmen. Die Bezeichnung «NITRO» wird (als Bestandteil) auch von einzelnen anderen Unternehmungen zur Kennzeichnung verwendet (vgl. etwa AB 39 f., 52 ff.) und kann nicht als in besonderem Masse fantasievoll bezeichnet werden.

16 Andererseits besteht auch keine Verwässerung durch die gelegentliche Verwendung durch andere Unternehmungen. Ebenso ist die Wortmarke nicht beschreibend für die Waren der Klägerin. Die originäre Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke erweist sich demnach als normal stark.

## **E. 18.2**

Bekanntheit

### **E. 18.2.1**

Sowohl schwach als auch normal kennzeichnungskräftige Marken können durch die Benutzung und die begleitende Werbung eine erhöhte Bekanntheit und damit Kennzeichnungskraft erlangen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 51 zu Art. 3; vgl. auch BGE 122 III 382 E. 2 S. 385 ff. [Kamillosan]; JOLLER, SHK MSchG, N 102 zu Art. 3 mit Hinweisen). Die Bekanntheit einer Marke ist als Tatfrage (grundsätzlich) zu beweisen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 57 zu Art. 3). Der Nachweis der Bekanntheit lässt sich auch indirekt führen, z.B. durch den Nachweis langjähriger bedeutsamer Umsätze, die unter einem Zeichen erzielt wurden oder intensiver Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch, dass sich die betreffenden Tatsachen als amts- oder gerichtsnotorisch erweisen (KAISER/RÜETSCHI, SHK MSchG, N 23 Beweisrecht). Die Stärke eines Zeichens muss nicht für alle Produkte gleich sein. Oft ist eine Marke z.B. im Stammgeschäft des Zeicheninhabers besser eingeführt als bei Randprodukten, und sie ist hier folglich auch bekannter. Dies impliziert unter Umständen eine differenzierte Beurteilung des Schutzzumfangs der Marke, welcher je nach Produkt unterschiedlich gross sein kann (MARBACH, SIWR III/1, N 978). Eine erhöhte Kennzeichnungskraft kann aber auf eng benachbarte Gebiete ausstrahlen (JOLLER, SHK MSchG, N 106 zu Art. 3).

### **E. 18.2.2**

Die Marke «NITRO» verfügt unter jungen, wintersportbegeisterten Personen über einen leicht erhöhten Bekanntheitsgrad. Sie ist insbesondere im Zusammenhang mit Snowboards und Snowboardzubehör (inkl. Wintersportbekleidung) bekannt, was aber auch eine gewisse Strahlkraft in Bezug auf T-Shirts, Pullover etc. hat. Die mit der umstrittenen Marke gekennzeichnete Ware wird gemäss Angaben der Klägerin über insgesamt rund 180 Händler vertrieben (vgl. KB 24; Befragung C.\_\_\_\_\_, pag. 203 Z. 89). Darunter befinden sich auch in der Schweiz äusserst bekannte Sporthändler wie H.\_\_\_\_\_, I.\_\_\_\_\_, sowie (früher) J.\_\_\_\_\_ (vgl. KB 24, KB 43 ff.). Bei der Auflistung (KB 24) allein handelt es sich zwar um eine blosser Parteibehauptung. Die geltend gemachte Anzahl der Händler ist zudem gestützt auf diese Auflistung nicht gänzlich nachvollziehbar, beinhaltet die Liste doch mehr als 270 Händler. Allerdings sind dabei auch verschiedene Standorte der gleichen Unternehmung aufgelistet – so etwa 53 Standorte von H.\_\_\_\_\_, 82 Standorte von I.\_\_\_\_\_ sowie 23 Standorte von J.\_\_\_\_\_. Werden die Mehrfachnennungen von (bloss) diesen drei grössten Distributoren abgezogen, verbleiben noch ca. 115 Partner. So oder anders ist aber belegt, dass die Produkte der Klägerin von zahlreichen Händlern in der ganzen Schweiz vertrieben werden. Namentlich sind (auch) zahlreiche Lieferungen an die genannten drei bekanntesten und ein breites Publikum ansprechenden Distributoren mittels entsprechenden Rechnungen nachgewiesen

17 (vgl. KB 43 ff.). Die Verbreitung an ein grösseres Publikum ist damit erstellt. Insgesamt ist folglich zwar belegt, dass die klägerische Marke bekannt ist, insgesamt aber (gerade auch betreffend T-Shirts und Pullover) nicht in einem solchen Mass, dass dies den Schutzzumfang zu erhöhen vermöchte.

### **E. 18.3**

Zusammenfassend verfügt die Wortmarke NITRO über keine erhöhte originäre Kennzeichnungskraft und (unter den potenziellen Abnehmern) über eine maximal leicht erhöhte Bekanntheit. Ob dies ausreicht, um den Schutzzumfang zu erweitern, kann offenbleiben. Denn es ist – wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden – bereits bei Annahme eines durchschnittlichen Schutzzumfanges von einer Verletzung des Markenrechts auszugehen.

### **E. 19**

Das Schriftbild wird weiter auch von der Wortlänge bestimmt. Das Zeichen der Beklagten wird durch den Zusatz «CIRCUS» wesentlich länger. Jedoch tritt dieser Teil bei zahlreichen Darstellungen auf den Shirts der Beklagten grafisch stark in den Hintergrund. Die Wortlänge ist insofern von untergeordneter Bedeutung und vermag nicht ins Gewicht zu fallen. Hinzu kommt, dass nebst dem Wortbestandteil von der Beklagten vielfach auch die Darstellung in Grossbuchstaben übernommen worden ist.

### **E. 19.1**

Die Klägerin macht geltend, die Beklagte übernehme die Marke der Klägerin, positioniere diese prominent und allfällige weitergehende Elemente würden klar in den Hintergrund treten, so dass insgesamt eine erhebliche Zeichenähnlichkeit bestehe (Klage, Rz. 30, 33 f.). Sie legt zum Beweis T-Shirts, ein Kapuzenpullover sowie Bilder von Bekleidungsstücken der Beklagten bei, auf welchen der Zusatz «CIRCUS» im Vergleich zu «NITRO» grafisch (zum Teil deutlich) kleiner dargestellt wird (vgl. etwa KB 36-38, 73, 78 f.). Die Beklagte führt aus, die Zeichenähnlichkeit sei zu verneinen, da dem schwachen Element «NITRO» zwei weitere Elemente hinzugefügt worden seien – das Wortelement «CIRCUS» und das

grafische Element der stilisierten Bombe. Das schwache Element «NITRO» gehe im neuen Zeichen auf (Klageantwort, Rz. 73).

### **E. 19.2**

Der Gesamteindruck einer Marke wird in erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt. Schwache Elemente vermögen ihn weniger zu beeinflussen. Gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle. Dennoch können gemeinfreie Bestandteile den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (JOLLER, SHK MSchG, N 129 f. zu Art. 3; BGE 122 III 382 E. 5b S. 389 [Kamillosan]). Bei Wortmarken bestimmt sich die Zeichenähnlichkeit durch Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt. Besteht eine Ähnlichkeit in Bezug auf nur eines dieser drei Elemente, so genügt dies nach ständiger Rechtsprechung in der Regel, um die jüngere Marke vom Markenschutz auszuschliessen (JOLLER, SHK MSchG, N 140 zu Art. 3; vgl. auch STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 59 f. zu Art. 3; Richtlinien des IGE, S. 260). Marken mit identischen charakteristischen, d.h. kennzeichnenden Bestandteilen sind ähnlich, wenn die anderen Elemente den Gesamteindruck zu wenig massgeblich beeinflussen. Keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr liegt demgegenüber vor, wenn die zu vergleichenden Marken im Wortklang nur in Elementen übereinstimmen, die an sich nicht eintragungsfähig sind, wie beschreibende Angaben, einfache Zeichen oder Freizeichen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 71 f. zu Art. 3). Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den

18 fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (BGE 121 III 377 E. 2a S. 378 [Boss/Boks]; vgl. auch JOLLER, SHK MSchG, N 138 f. zu Art. 3; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 40 f. zu Art. 3). Die massgebenden Verkehrskreise ergeben sich gestützt auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 162 zu Art. 3; JOLLER, SHK MSchG, N 51 zu Art. 3). Auszugehen ist von den aktuellen und potentiellen Abnehmern der Waren und/oder Dienstleistungen, wobei diese abstrakt und nicht mit Blick auf einen allfälligen spezialisierten Einsatz der Waren respektive Dienstleistungen zu bestimmen sind (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 163 zu Art. 3).

### **E. 19.3**

Soweit die Ähnlichkeit der Zeichen betreffend bringt die Klägerin zunächst zu Recht vor, es sei unerheblich, dass die Beklagte eine Marke mit der stilisierten Bombe eingetragen habe; relevant sei der markenmässige Gebrauch von «NITRO» durch die Beklagte (Replik, Rz. 98 f.). Denn Marken, die als reine Wortmarken hinterlegt wurden, sind nach der Schweizer Praxis in jeder grafischen Gestaltung geschützt. Wird eine jüngere Marke in einer von der älteren Marke abweichenden Form mit Gross- /Kleinbuchstaben etc. gestaltet, hat dies keinen Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (STÄDELI/BRAUCHBAR

BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 78 zu Art. 3; JOLLER, SHK MSchG, N 142 zu Art. 3). Der erste Teil («NITRO») des Zeichens der Beklagten ist identisch mit der Wortmarke der Klägerin. Bei zusammengesetzten Zeichen wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass der erste Teil einprägsamer ist und beim Publikum besser in Erinnerung bleibt als der zweite (vgl. JOLLER, SHK MSchG, N 148 zu Art. 3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1077/2008 vom 3. März 2009 E. 7.1 [SKY / Sky- SIM]). Weiter birgt die unveränderte Übernahme einer Marke mit einer weiteren Ergänzung in der Regel eine Verwechslungsgefahr. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(-element) derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien des IGE, S. 260 mit Hinweisen auf die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1077/2008 vom 3. März 2009 E. 7.3 [SKY / SkySIM] sowie B-201/2009 vom 26. Mai 2009 E. 6.5 [Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T]). Dies ist vorliegend jedoch gerade nicht der Fall. Denn es liegen keine besonderen Umstände vor, die den Bestandteil «CIRCUS» als besonders dominant erscheinen liessen. Er wird vielmehr lediglich als Zusatz zu «NITRO» wahrgenommen, zumal diesem ersten Bestandteil wie dargelegt eine grössere Bedeutung zukommt und dem Betrachter eher in Erinnerung bleibt. Dies gilt umso mehr mit Blick auf einzelne konkrete Darstellungen der Beklagten, bei welchen NITRO grafisch wesentlich grösser dargestellt wird (vgl. insbesondere die in Klage, Rz. 20, abgebildeten Verwendungen).

#### **E. 19.4**

Nachdem die Verwendung der Beklagten die Marke der Klägerin als Ganzes übernimmt, gleichzeitig aber keine dominanten Bestandteile hinzugefügt werden, ist nach dem Gesagten insgesamt von einer erheblichen Zeichenähnlichkeit auszugehen.

#### **E. 20**

zu Art. 3; Urteil des Bundesgerichts 4C.392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b [Jaguar]; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6600/2007 vom 23. Januar 2009 E. 7.3 [Cerezyme]).

#### **E. 20.1**

Die Klägerin führt aus, die Waren der beiden Parteien, die mit «NITRO» gekennzeichnet würden, seien identisch; es handle sich jeweils um Sportbekleidung (Klage, Rz. 36). Die Beklagte stellt sich dagegen auf den Standpunkt, den Sportartikeln und der Sportbekleidung der Klägerin stünden Dienstleistungen der Klasse 41 gegenüber. Die Verwendung auf den T-Shirts sei rein dekorativ und werde nicht als Herkunftshinweis in Bezug auf das konkrete Produkt wahrgenommen bzw. wenn, dann bloss als Merchandise-Artikel (Klageantwort, Rz. 64; Replik, Rz. 77 ff. und 90).

#### **E. 20.2**

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Richtlinien des IGE, S. 256). Ob Waren oder Dienstleistungen gleichartig sind, definiert sich aufgrund einer rein gattungsbezogenen Sichtweise, wobei

alle marketingmässigen Segmentierungen bezüglich Preis und Qualität keine Rolle spielen (MARBACH, SIWR III/1, N 796 und 822; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 128 zu Art. 3). Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen kann dann gegeben sein, wenn die Dienstleistung eine marktlogische Folge der Lieferung ist oder die Dienstleistung marktüblich mit der Lieferung der Ware verbunden wird (JOLLER, SHK MSchG, N 336 zu Art. 3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 5.3 [Intel inside/Galdat inside]). Teilweise lässt die Rechtsprechung bei selbständig angebotenen Waren und Dienstleistungen bereits einen funktionellen Zusammenhang genügen. So sind beispielsweise kosmetische Produkte unabdingbar, um kosmetische Dienstleistungen zu erbringen (JOLLER, SHK MSchG, N 341 zu Art. 3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 4.2 [Chanel/Haute Coiffure Chanel]). Gleichartigkeit kann insbesondere zwischen Waren und diesbezüglichen Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen vorliegen (JOLLER, SHK MSchG, N 338 zu Art. 3). Der Umstand, dass sich Waren üblicherweise an klar abweichende Abnehmerkreise wenden, kann hingegen gegen die Gleichartigkeit bestimmter Waren sprechen (JOLLER, SHK MSchG, N 313 zu Art. 3; MARBACH, SIWR III/1, N 835; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 137

### **E. 20.3**

Sowohl die Klägerin wie auch die Beklagten kennzeichnen Sportbekleidungsartikel mit den Streitgegenständlichen Zeichen. Die mit NITRO bzw. NITRO CIRCUS gekennzeichneten Produkte dürften zudem insgesamt über ähnliche Abnehmerkreise verfügen. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass ein Teil der Fans der Stuntshows der Beklagten sich auch für die Snowboard- und Freestyleszene interessiert. Es gibt denn auch Events, die beide Sparten (Free-ski- und Snowboardcontest sowie FMX, BMX und dergleichen) kombinieren; so etwa bis ca. 2014 die Veranstaltung freestyle.ch in der Schweiz oder aber die (weltweit bekannten und beachteten) X-Games in den USA. Sodann bewirtschaften die Klägerin und die Beklagte auch qualitativ und preislich ein ähnliches Segment. Gemäss der Aussage des Parteivertreters der Klägerin sind entsprechende Hinweise von Händlern eingegangen, dass gewisse Onlineplattformen Shirts anbieten würden, welche ihnen nicht zum Vertrieb zur Verfügung gestellt würden (Befragung C.\_\_\_\_\_, pag. 203 Z. 47 ff.). Sie vertreiben ihre Produkte zudem zumindest teilweise über Onlineshops und verfügen damit insofern über gleiche Vertriebskanäle. Die Beklagte verweist im Zusammenhang mit ihrer Argumentation betreffend die Verwendung des Zeichens lediglich zu Merchandise-Zwecken insbesondere auf Veranstaltungen wie den Grand-Prix von Bern oder das Gurtenfestival. Diese bieten jeweils anlässlich ihrer jährlichen Events T-Shirts in Onlineshops und anlässlich der Veranstaltungen zum Kauf an. Der Vergleich zielt jedoch schon deshalb ins Leere, weil die Beklagte im Unterschied zu diesen Veranstaltern über eine sehr umfangreiche Kollektion verfügt (vgl. insbesondere [https://\\_\\_\\_\\_\\_](https://_____) und [https://\\_\\_\\_\\_\\_](https://_____)). Die Produkte des Grand-Prix von Bern wie auch des Gurtenfestivals werden zudem jeweils bloss im Hinblick auf die jährlichen Ausgaben vertrieben und teilweise neu gestaltet, was als Hinweis auf den Merchandise-Charakter des Angebots verstanden werden kann. Namentlich auch vor dem Hintergrund, dass gemäss erstelltem Sachverhalt mit «NITRO CIRCUS» gekennzeichnete T-Shirts und Hoodies in die Schweiz bestellt werden konnten (vgl. E. 11.3 oben), ohne dass in diesem Zeitraum in der Schweiz Veranstaltungen der Beklagten durchgeführt worden wären (vgl. E. 6.2 oben), kann der Argumentation der Beklagten betreffend die Eigenschaft der T-Shirts und Pullover als blosse Hilfswaren im Hinblick auf die Veranstaltungen nicht gefolgt werden. Der

Onlineshop der Beklagten stellt auf deren Website zudem die erstgenannte Auswahloption dar. Insgesamt spricht der Auftritt der Beklagten für eine eigenständige Kommerzialisierung der Bekleidungsartikel (i.S. einer Kollektion) und damit für einen gewerbmässigen Gebrauch des Zeichens auf diesen Waren. Zudem ist erstellt, dass die Beklagte auch noch eineinhalb Jahre nach der letzten Veranstaltung in der Schweiz Bekleidungsstücke in die Schweiz lieferte (vgl. E. 11.3 oben). Ein allfälliger Zusammenhang hätte spätestens zu dem Zeitpunkt nicht mehr bestanden.

#### **E. 20.4**

Die Waren der Parteien erweisen sich demnach als gleichartig bzw. teilweise identisch.

#### **E. 21**

Verwechslungsgefahr / Ergebnis

##### **E. 21.1**

Zu prüfen bleibt, ob sich aus der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit bzw. Identität der Waren eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ergibt.

##### **E. 21.2**

Die Klägerin hält fest, es sei mit Blick auf die identischen Waren, die praktisch identischen Zeichen und der bloss untergeordneten Bedeutung des zusätzlichen Wortelements «CIRCUS» von einer ernsthaften Verwechslungsgefahr auszugehen (Klage, Rz. 39). Die Beklagte gibt an, angesichts der fehlenden markenmässigen Benutzung der Marke «NITRO CIRCUS» (und folglich der fehlenden Produktgleichartigkeit) bestehe keine Verwechslungsgefahr. Auch würden die Abnehmer aufgrund der fehlenden oder höchstens geringen Zeichenähnlichkeit keiner Verwechslungsgefahr unterliegen (Klageantwort, Rz. 74 ff.).

##### **E. 21.3**

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marken Fehlzurechnungen zu befürchten sind, weil die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen nicht hinreichend auseinanderzuhalten vermögen. Auf mittelbare Verwechslungsgefahr wird demgegenüber geschlossen, wenn sich die beiden Marken zwar im direkten Vergleich ohne Probleme unterscheiden lassen, aufgrund des Gesamteindrucks jedoch befürchtet werden muss, dass die Abnehmer falsche Rückschlüsse ziehen könnten; sei es, dass sie die ähnlich markierten Produkte irrtümlicherweise der gleichen Serie zuordnen, oder sei es, dass sie zumindest von einer unternehmensmässigen Verbundenheit ausgehen (MARBACH, SIWR III/1, N 689). Je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist sein Schutzzumfang und je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesgerichts 4A\_281/2011 vom 26. September 2011 E. 2.1 [Appenzeller/Appenberger]; vgl. auch BGE 128 III 96 E. 2c S. 99 [Orfina]).

##### **E. 21.4**

Hinsichtlich der kennzeichenmässigen Verwendung des Zeichens NITRO CIRCUS durch die Beklagte wird vorab auf die entsprechenden vorstehenden Ausführungen verwiesen (E. 16 oben). Betreffend die relevanten Verkehrskreise ist sodann festzustellen, dass NITRO

auf- grund der Wintersportaffinität der Schweizerinnen und Schweizer hierzulande einem breiteren Publikum bekannt ist als NITRO CIRCUS. Die Verkehrskreise sind kaum vergleichbar mit den teilweise von den Beklagten als Vergleich beigezogenen Län- dern USA und Australien. Denn der Wintersport ist in der Schweiz vergleichsweise wesentlich stärker verbreitet und das Schweizer Publikum hat kaum die gleiche Affi- nität zu motorisiertem Actionsport – jedenfalls im Vergleich zu den USA.

#### **E. 21.5**

Unter Berücksichtigung aller Umstände, wonach zwar kein erheblich erweiterter Schutzbereich besteht, gleichzeitig aber eine grosse Zeichenähnlichkeit sowie teil- weise identische Waren, ist festzuhalten, dass Fehlzurechnungen durchaus möglich sein können, sicherlich aber die fälschliche Annahme von wirtschaftlichen Verbin- dungen (mittelbare Verwechslungsgefahr). Insgesamt ist folglich eine Verwechs- lungsgefahr zu bejahen.

#### **E. 22**

Ist den betreffenden Verkehrskreisen NITRO CIRCUS nicht bekannt und gelangen sie trotzdem zum Angebot der Beklagten, kann der Zusatz «CIRCUS» als Hinweis auf eine Untermarke der Klägerin oder auf ein bestimmtes Produktsortiment wahr- genommen werden. Dies gilt umso mehr bei gewissen Darstellungen der Beklagten, bei denen der Zusatz «CIRCUS» auch grafisch untergeordnet ist. Soweit die Beklagte ausführt, eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da die Ab- nehmer bewusst auf die Website der Beklagten gelangen würden (vgl. etwa erster Parteivortrag der Beklagten, pag. 217 Rz. 19), kann dem bereits mit Blick auf die weit verbreitete Verwendung von Suchmaschinen nicht gefolgt werden. Nach dem Gesagten liegen zudem gleichartige Waren vor (E. 20 oben) und es be- steht eine erhebliche Zeichenähnlichkeit zwischen dem Registereintrag der Klägerin und der kennzeichenmässigen Verwendung der Beklagten (E. 19 oben).

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