

BE_ZIVILSTRAF HG 2021 10 vom 7. Februar 2022

BE Obergericht, 2022-02-07, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/be_zivilstraf_HG_2021_10

FR: BE_ZIVILSTRAF HG 2021 10 du 7 février 2022

IT: BE_ZIVILSTRAF HG 2021 10 del 7 febbraio 2022

Regeste

Markenrecht | ordentliches Verfahren

Erwägungen

E. 1

Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 728755 « » der Beklagten nichtig ist. Die Nichtigkeit sei dem Institut für Geistiges Eigentum gestützt auf Art. 54 MSchG gerichtlich mitzu- teilen. – Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten –

E. 2

Mit Klageantwort vom 23. April 2021 stellte die Beklagte folgendes Rechtsbegehren (pag. 24): 1. Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. – unter Kosten- und Entschädigungsfolge –

E. 3

Mit Replik vom 7. Juni 2021 stellte die Klägerin zusätzlich folgendes Eventualbe- gehren (pag. 57): 2. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 728755 « » der Beklagten für sämtli- che der in den Klassen 2, 6 - 8, 11 - 12, 17, 19, 23 und 40 beanspruchten Waren- und Dienstleistungen nichtig ist. Diese Teilnichtigkeit sei dem Institut für Geistiges Eigentum ge- stützt auf Art. 54 MSchG gerichtlich mitzuteilen.

E. 4

Mit Duplik vom 10. August 2021 bestätigte die Beklagte das mit Klageantwort vom 23. April 2021 gestellte Rechtsbegehren (pag. 85).

3

E. 5

Die Hauptverhandlung fand am 3. Februar 2022 statt. Anlässlich der ersten Partei- vorträge sowie der Schlussvorträge bestätigten die Parteien ihre Rechtsbegehren. Die Urteilsberatung fand in Abwesenheit der Parteien statt (pag. 125). Das Disposi- tiv wurde den Parteien vorab am 7. Februar 2022 zugestellt (pag. 129 f.). II. Formelles

E. 6

Das Gericht tritt auf die Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen wird von Amtes wegen geprüft (Art. 60 ZPO).

E. 7

Die Klägerin hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich (Klagebeilage [KB] 2.1), wes- halb ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das

internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vorliegt (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 134 III 475 E. 4; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Das Vereinigte Königreich ist nach dem Brexit, d.h. dem Austritt aus der Europäischen Union, zwar nicht mehr Vertragspartei des LugÜ, aber Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor (GÜNGERICH, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2016, N 3, 7 zu Art. 22 LugÜ; JEGHER/KUNZ, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständliche Marke wurde in der Schweiz eingetragen (KB 4). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz des Beklagten zuständig sind. Die Beklagte hat Sitz in F. _____ (KB 3.1). Damit ist das Handelsgericht des Kantons Bern örtlich zuständig.

E. 8

Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum ist das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 Bst. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272] i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]).

E. 9

Bei Streitigkeiten, für die nach Art. 5 und 6 ZPO eine einzige kantonale Instanz zuständig ist, entfällt das Schlichtungsverfahren (Art. 198 Bst. f ZPO).

E. 10

Gemäss Art. 52 des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn die klagende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges

Interesse hat (vgl. auch Art. 59 Abs. 2 Bst. a ZPO, wo nur von schutzwürdigem Interesse die Rede ist, hierzu auch: BGE 141 III 68 E. 2.3), das kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, zuletzt in Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Bei der Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich wenn sich diese auf den Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 102 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.5; FRICK, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 21, 24 zu Art.

52 MSchG). Ein Interesse an der Nichtigkeitserklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klageberechtigten gehören daher insbesondere die Konkurrenten, welche die eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Bezeichnung ebenfalls verwenden wollen. Die blosser Sorge um die Reinerhaltung des Registers ist für sich alleine nicht schutzwürdig (FRICK, a.a.O., N 21 zu Art. 52 MSchG; STAUB, SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 53 zu Art. 52 MSchG; DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 133; a.M. WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, 2002, N 6 zu Art. 52 MSchG mit Verweis auf BGE 125 III 193 E. 2a). Das Feststellungsinteresse fehlt nur dann, wenn der Kläger das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnlichen Zeichen aus anderen Gründen gar nicht benutzen kann oder darf (BGE 136 III 102 E. 3.4; 125 III 193 E. 2; vgl. auch DAVID, a.a.O., Rz. 133). Die Klägerin hat ein Feststellungsinteresse an der Nichtigkeitsklage, da sie das Zeichen der Beklagten zur Bewerbung von Geländewagen zu benutzen beabsichtigt (Klage, Rz. 9). Zudem hat sie u.a. das Zeichen « » als Marke schützen wollen (Klageantwort, Rz. 17; Replik, Rz. 27), wogegen die Beklagte Widerspruch erhoben hat (Klageantwort, Rz. 3, 38; Replik, Rz. 12, 36). Aufgrund des vorliegenden Rechtsstreits sind die zurzeit hängigen Widerspruchsverfahren vor dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) sistiert (Replik, Rz. 12; KB 13.1 und 13.2). Das Feststellungsinteresse ist dadurch gegeben. Tatsachen und Umstände, welche darauf schliessen lassen würden, dass die Klägerin das fragliche Zeichen aus anderen Gründen gar nicht benutzen könnte oder dürfte, sind nicht ersichtlich und werden auch nicht geltend gemacht.

E. 11

Zwischen den Parteien ist das Verhältnis des Feststellungsinteresses und der Aktivlegitimation umstritten. Die Beklagte führt aus, die Frage der Aktivlegitimation werde durch die Frage des Feststellungsinteresses weitgehend zurückgedrängt. Soweit ein Feststellungsinteresse bestehe, sei in diesem Umfang regelmässig auch die Aktivlegitimation gegeben (Klageantwort, Rz. 43). Die Klägerin hält dafür, es handle sich um zwei Seiten der gleichen Münze (Replik, Rz. 14).

E. 11.1

In der Lehre wird ausgeführt (STAUB, a.a.O., N 8 zu Art. 52 MSchG) es sei ungeklärt, ob es sich beim Feststellungsinteresse gemäss Art. 52 MSchG um eine Pro-

zessvoraussetzung handle (so FRICK, a.a.O., N 16 zu Art. 52 MSchG; WILLI, a.a.O., N 5 zu Art. 52 MSchG; vgl. ferner BGE 116 II 196 E. 1b) oder ob es die Frage der Aktivlegitimation beschlage (so das Urteil des Kantonsgerichts Freiburg vom 30. Januar 2006, sic! 2006, 662 ff., E. 2a). In der kantonalen Rechtsprechung wird auch vertreten, das Feststellungsinteresse sei doppelrelevant, da es sowohl die Prozessvoraussetzungen betreffe als auch die materiell-rechtliche Sachlegitimation beschlage (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG150021 vom 6. März 2019 E. 1.7). Dagegen geht das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu Art. 52 MSchG bei der Frage des Feststellungsinteresses konsequenterweise von einer Prozessvoraussetzung aus, ohne separat bzw. explizit auf die Frage der Aktivlegitimation einzugehen (BGE 136 III 102 E. 3.1, 3.4, in welchem im Rahmen der Ausführungen zum Feststellungsinteresse aber auch von Klagelegitimation bzw. Legitimation die Rede ist; Urteile des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2, 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.1, 4A_324/2009 vom 8.

Oktober 2009 E. 2, 4C.369/2004 vom 25. Januar 2005 E. 2.3).

E. 11.2

Die Aktivlegitimation beantwortet die Frage der Rechtsinhaberschaft, d.h. welche Person aus einem bestimmten Rechtsverhältnis eigene Rechte ableiten kann. Ist die Person nicht Rechtsinhaberin, fehlt die Aktivlegitimation, sodass eine auf das Recht gestützte Klage unbegründet ist. Gegenstück der Aktivlegitimation bildet die Passivlegitimation; diese beschlägt die Frage, wer aus dem Rechtsverhältnis verpflichtet ist. Das Markenrecht wird gestützt auf Gesetzesvorschrift vom Staat erteilt. Es verleiht dem Inhaber eine absolute Rechtsposition (vgl. Art. 13 MSchG; MAR-BACH, Markenrecht, SIWR III/1, 2009, Rz. 4), die mit dem sachenrechtlichen Eigentum vergleichbar ist. Ob und inwieweit das Markenrecht besteht, ergibt sich aus dem Gesetz. Ein Zeichen, das gemäss Art. 2 MSchG vom Markenschutz ausgenommen ist, ist nichtig, d.h. an dem Zeichen besteht entgegen dem Anschein, der sich aus dem Registereintrag ergibt, kein Markenrecht (vgl. MAR-BACH/DUCREY/WILD, Immaterial- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, Rz. 1023). Die Nichtigkeit besteht von Anfang an und ist grundsätzlich von Amtes wegen zu berücksichtigen. Da ein nichtiges Recht keine Rechtsansprüche verleiht, stellt sich auch die Frage nach der Rechtsinhaberschaft nicht. Wer sich auf die Nichtigkeit beruft, macht demnach nicht ein eigenes Recht geltend, sondern weist lediglich auf eine vorbestehende Rechtslage hin. Diese besteht unabhängig von seiner Person. Es gibt in diesem Sinne keinen materiellrechtlichen «Nichtigkeitsanspruch», der nur einer bestimmten Person zukäme und der wie ein Recht abgetreten werden könnte. Es erscheint deshalb verfehlt, im Zusammenhang mit der Nichtigkeitsklage von der Aktivlegitimation im Sinne einer materiellrechtlichen Rechtsinhaberschaft zu sprechen. Vielmehr legt das Gesetz lediglich fest, unter welchen Bedingungen der Streit um den Bestand eines Rechts vor einem Zivilgericht ausgetragen werden kann. Das Rechtsschutzinteresse bzw. die Aktivlegitimation beschlägt somit nicht das materielle Recht, sondern umschreibt allein die Voraussetzungen für den Zugang zum Gericht. Es handelt sich demgemäss allein um eine Prozessvoraussetzung.

6

E. 12

Zu beantworten ist noch die zwischen den Parteien umstrittene Frage, wie weit das Feststellungsinteresse der Klägerin reicht, d.h. in welchem Umfang sie ein Interesse an der Nichtigkeitsklärung der angefochtenen Marke hat.

E. 12.1

Nach Auffassung der Klägerin erstreckt sich das Feststellungsinteresse an der Nichtigkeitsklärung auf sämtliche vom angerufenen Nichtigkeitsgrund betroffenen Bereiche (Replik, Rz. 15). Gemäss der Beklagten sei das Feststellungsinteresse im Bereich der Herstellung von Fahrzeugen (Klasse 12) unbestritten, darüber hinaus sei auf die Klage mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten (Klageantwort, Rz. 10-11; Duplik, Rz. 4).

E. 12.2

Die Lehre führt aus, sofern ein Rechtsschutzinteresse bestehe, erstrecke sich dieses grundsätzlich auf die gesamte angefochtene Marke. Die Nichtigkeit werde in dem Umfang festgestellt, in welchem sie tatsächlich bestehe. So finde z.B. keine Einschränkung des Rechtsschutzinteresses auf diejenigen Klassen statt, für welche die Marke des

Nichtigkeitsklägers eingetragen sei (STAUB, a.a.O., N 60 zu Art. 52 MSchG mit Verweis auf BGE 136 III 102).

E. 12.3

Das Bundesgericht setzte sich ein erstes Mal mit dieser Thematik im Urteil 4C.431/2004 vom 2. März 2005 auseinander. Es bejahte das Feststellungsinteresse der Klägerin, welche den Slogan «c'est bon la vie!» für Kekse benutzte, da die Beklagte diesen Slogan als Marke für Waren der Klasse 30, die u.a. Brot, Backwaren und Konditoreiwaren umfassen, eintragen liess. Folglich habe die Klägerin ein rechtliches Interesse an der Feststellung, dass die Beklagte keinen spezifischen markenrechtlichen Schutz für den beanstandeten Slogan beanspruchen könne («[p]ar conséquent, la demanderesse a un intérêt juridique à faire constater que la défenderesse ne peut pas réclamer la protection spécifique du droit des marques pour le slogan contesté»). Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft war begründet, ohne dass das Bundesgericht eine diesbezügliche Einschränkung auf gewisse Waren vornahm (Urteil des Bundesgerichts 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 3.1). Das Bundesgericht hat in diesem Urteil die Frage jedoch nicht abschliessend beantwortet. Denn der Ausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft betraf gemäss Ausführungen des Bundesgerichts «insbesondere Lebensmittel» und nur eine der beiden angegriffenen Marken (Urteil des Bundesgerichts 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 3.2). Für die andere der angefochtenen Marken wurde die Nichtigkeit gestützt auf fehlende Unterscheidungskraft offengelassen, da diese schlussendlich ohnehin für beide Marken auf die Unlauterkeit der Markeneintragung gestützt wurde (Urteil des Bundesgerichts 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 3.3).

E. 12.4

In BGE 136 III 102 entschied das Bundesgericht die Frage für die Fallkonstellation der fehlenden Gebrauchsabsicht bzw. Rechtsmissbräuchlichkeit in der Hinterlegung (Defensivmarken). Demzufolge erklärt der Richter die angefochtene Marke in dem Umfang für nichtig, in dem sich der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund als begründet erweist. Eine Beschränkung der Nichtigkeitsklärung der angefochtenen Marke auf die «gleichen Klassen», für welche die Marke des Opponenten eingetragen ist, findet nicht statt. Vielmehr beschlägt die Nichtigkeitsklärung bei Bejahung des angerufenen Nichtigkeitsgrundes die angefochtene Marke im gesamten betroffenen Umfang. Um ein solches Urteil zu ermöglichen, muss im selben Umfang auch das

7 Rechtsschutzinteresse, sofern es grundsätzlich gegeben ist, an einer entsprechenden Nichtigkeitsklage bejaht werden. Eine Einschränkung der Klagelegitimation nach Klassen gemäss dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.8), ist nicht sachgerecht. Entscheidend könnte bei einer Einschränkung von vornherein nur der Gebrauch der Marke für gleichartige Waren oder Dienstleistungen sein, für welche die Klasseneinteilung nach dem Nizza-Abkommen nicht vorbehaltlos ausschlaggebend ist (BGE 136 III 102 E. 3.4 m.w.H.). Bei den Nichtigkeitsgründen des Nichtgebrauchs bzw. der fehlenden Gebrauchsabsicht liegt keine Konstellation vor, bei welcher der Nichtigkeitsgrund das Schutzrecht des Klägers bloss teilweise beschlägt (BGE 136 III 102 E. 3.6).

E. 12.5

Damit geht das Bundesgericht jedenfalls bei Defensivmarken von einem Feststellungsinteresse im gesamten Umfang der angefochtenen Marke aus, in welchem sich der angefochtene Nichtigkeitsgrund als begründet erweist. Vorliegend behauptet die Klägerin, das betreffe sämtliche Klassen der angefochtenen Marke ausser 1 und 35. In diesem Umfang ist das Rechtsschutzinteresse der Klägerin sicherlich anzunehmen.

E. 12.6

Bei der Nichtigkeit aufgrund von Gemeingutcharakter ist vom selben Grundsatz auszugehen. Würde das Rechtsschutzinteresse lediglich für die Waren und Dienstleistungen bestehen, für welche ein Gebrauch durch die Klägerin in Frage käme, würden bei Gutheissung solcher Klagen teilnichtige Marken im Register verbleiben. Das scheint schon nur aus prozessökonomischen Gesichtspunkten unsinnig. Denn in einem solchen Fall hätte sich das Gericht bereits aufgrund eines grundsätzlich gegebenen Rechtsschutzinteresses mit der Frage der Nichtigkeit der angefochtenen Marke zu befassen, selbst wenn die Klägerin allenfalls in ihrer Handlungsfähigkeit nur in einem beschränkten Umfang durch die angefochtene Marke betroffen war. Um die Nichtigkeitsklärung bei Bejahung des angerufenen Nichtigkeitsgrundes der angefochtenen Marke im gesamten betroffenen Umfang zu ermöglichen, muss im selben Umfang auch das Rechtsschutzinteresse, sofern es grundsätzlich gegeben ist, an einer entsprechenden Nichtigkeitsklage bejaht werden. Bildlich gesprochen ist das Rechtsschutzinteresse in markenrechtlichen Nichtigkeitsklagen somit nur das Eintrittstor, nach dessen Passieren die Marke in ihrer Gesamtheit einer Prüfung unterliegt. Im Umfang des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes des Gemeingutcharakters der Marke der Beklagten ist daher ein Feststellungsinteresse der Klägerin im gesamten Umfang der angefochtenen Marke anzunehmen.

E. 13

Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 100'000.00, da ein nicht besonders bekanntes Zeichen vorläge (Klage, Rz. 4; Replik, Rz. 17). Das wird von der Beklagten bestritten. Sie bringt vor, es handle sich um eine schweizerische Basismarke, weshalb praxismässig von einem wesentlich höheren Streitwert auszugehen sei (Klageantwort, Rz. 12; Duplik, Rz. 7).

E. 13.1

Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Nichtigkeitsklagen ist auf den Wert der angegriffenen Marke für den Markeninhaber abzustellen

8 (FRICK, a.a.O., N 83 zu Vor Art. 51a-60 MSchG; STAUB, a.a.O., N 79 zu Art. 52 MSchG). Weil der Streitwert angesichts der schwierigen Markenbewertung nur schwer bestimmbar ist, bedient sich die Rechtsprechung folgender Faustregel: CHF 50'000-100'000 für wirtschaftlich eher unbedeutende Marken, CHF 250'000- 500'000 bei mittlerer Bedeutung, CHF 500'000-1 Mio. bei erheblicher Bedeutung (FRICK, a.a.O., N 84 zu Vor Art. 51a-60 MSchG; ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 493 ff., 505). Obwohl nur die schweizerische Marke Streitgegenstand bildet, können Auswirkungen auf den Rechtsschutz im Ausland mitberücksichtigt werden (STAUB, a.a.O., N 79 zu Art. 52 MSchG). Im Einzelnen ist jedoch umstritten, wie der Streitwert zu berechnen ist, wenn während der Zeit der Abhängigkeit ausländischer Schutzrechte vom schweizerischen Basisrecht dessen

Nichtigkeit auch die ausländischen Parallelrechte zu Fall bringt (vgl. DAVID, a.a.O., Rz. 109; FRICK, a.a.O., N 85 zu Vor Art. 51a-60 MSchG).

E. 13.2

Vorliegend ist in Übereinstimmung mit der Klägerin von einer eher unbedeutenden Marke im Bereich von CHF 100'000.00 auszugehen. Abgesehen von der Eigenschaft als Basismarke bringt die Beklagte keine Umstände vor, die auf eine erhöhte wirtschaftliche Bedeutung ihrer Marke schliessen lassen würden. Im Gegenteil scheint die Marke der Beklagten kaum marktpäsent zu sein. Jedenfalls behauptet die Beklagte weder, dass ihre Marke auf ihren Produkten prominent platziert sei noch liesse sich ein solcher Schluss anhand der eingereichten Beweismittel ziehen. Ebenso ist unklar, in welchen anderen Ländern die Marke der Beklagten tatsächlich benutzt wird. Deshalb ist der Streitwert auf CHF 100'000.00 festzusetzen.

E. 14

Der von der Klägerin eingeforderte Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von CHF 14'600.00 ist innert Frist beim Handelsgericht eingelangt.

E. 15

Die restlichen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass.

E. 16

Die Urteile des Handelsgerichts des Kantons Bern werden durch drei Richter gefällt, davon zwei Fachrichter (Art. 3 ZPO i.V.m. Art. 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). III. Sachverhalt

E. 17

Die Klägerin ist nach britischem Recht konstituierte Gesellschaft mit Sitz in I. _____ (J. _____). Sie bezweckt die Herstellung von Motorfahrzeugen (KB 2.1).

E. 18

Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in F. _____. Ihr Zweck ist u.a. die Herstellung und der Vertrieb von chemischen und chemisch-technischen Erzeugnissen, insbesondere aus polymeren Werkstoffen (KB 3.1). Solche polymerbasierten Erzeugnisse werden auch im Fahrzeugbau, insbesondere für Stossfänger, eingesetzt (Klageantwort, Rz. 22; Replik, Rz. 22). Die Beklagte versorgt ent-

9 sprechend Automobilzulieferer mit Materialien (Klageantwort, Rz. 22, Replik, Rz. 22).

E. 19

Die Beklagte ist eine Tochtergesellschaft der E. _____ AG und Schwestergesellschaft der H. _____ Gruppe. Unbestritten ist, dass der H. _____-Konzern eigenständige Pläne in den Bereichen alternative Antriebskonzepte, neue Mobilitätsansätze und Leichtbau verfolgt (Klageantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 21-24). Ebenfalls unbestritten ist, dass die mit der Beklagten konzernmässig verbundene H. _____ AG + Co. unter der Marke «G. _____» ein E-Bike auf den Markt gebracht hat (Klageantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 23) und es ein strategisches Ziel von Dr. K. _____, Mitglied des die Beklagten kontrollierenden Verwaltungsrates der E. _____ AG war, Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu vermarkten (Klageantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 24). Das von der

E. _____ AG für die Vermarktung von Elektrofahrzeugen für eine Verwendung beabsichtigte Zeichen «L. _____» ist markenrechtlich mittlerweile nicht mehr geschützt (Klageantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 24).

E. 20

Die angefochtene Marke Nr. 728 755 der Beklagten ist für die Klassen 1, 2, 6-8, 11, 12, 17, 19, 23, 35 und 40 wie folgt registriert (KB 4):

E. 21

Im Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke hatte die Beklagte unbestrittenermassen eine Gebrauchsabsicht für Waren sowie Dienstleistungen in der Klasse 1 und 35 (Klage, Rz. 45; Replik, Rz. 61, 63-64, 66).

E. 22

Die Klägerin beabsichtigt u.a. die Verwendung des nachfolgenden Zeichens für die Bewerbung von Geländewagen (Klasse 12) in der Schweiz:

E. 22.1

Sie hat beim IGE u.a. ein Markeneintragungsgesuch für das Zeichen « » gestellt, wogegen die Beklagte Widerspruch erhoben hat (Klageantwort, Rz. 39; Replik, Rz. 12; KB 13.1). IV. Rechtliches

E. 23

Gemeingutcharakter

E. 23.1

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Über-

10 schneidungen ergeben können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 139 III 176 E. 2).

E. 23.2

Zeichen sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn sie aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen bzw. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 139 III 176 E. 2). Sie werden von den beteiligten Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen nicht als Kennzeichen wahrgenommen (BGE 143 III 127 E. 3.3.2; ASCHMANN, SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 8 zu Art. 2 Bst. a MSchG). Als originär unterscheidungskräftig ist ein Zeichen schützenswert, wenn es aufgrund einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft geeignet ist, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiederzuerkennen. Bei der Prüfung, ob diese Schutzvoraussetzung erfüllt ist, ist das Zeichen so zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 140 III 109 E. 5.3.2).

E. 23.3

Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich (relativ freihaltebedürftig) oder gar unentbehrlich (absolut freihaltebedürftig) sind und folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 139 III 176 E. 2; 134 III 314 E. 2.3.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 48 zu Art. 2 MSchG). Der Gebrauch des fraglichen Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist namentlich unentbehrlich und damit absolut freihaltebedürftig, wenn das Zeichen allgemein gebräuchlich ist und den Mitbewerbern mangels gleichwertiger Alternativen zur freien Verfügung stehen muss (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 58 zu Art. 2 MSchG). Wesentliche bzw. relativ freihaltebedürftige Zeichen können hingegen durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden, ihnen steht aber ein schützenswertes Kollektivinteresse einer Gruppe von Marktbeteiligten entgegen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 50 zu Art. 2 MSchG). Da relativ freihaltebedürftige Zeichen im Wirtschaftsverkehr nicht unentbehrlich sind, können sie sich unter bestimmten Voraussetzungen – im Unterschied zu den absolut freihaltebedürftigen Zeichen – dennoch als Marke im Verkehr durchsetzen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 48 zu Art. 2 MSchG). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist immer unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (BGE 131 III 121 E. 4.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1).

E. 23.4

Ob ein Zeichen Gemeingut ist, bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei einem erheblichen bzw. nicht unerheblichen Teil der massgebenden Adressaten in Erinnerung hinterlässt (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 15 zu Art. 2 MSchG). Für die Frage der Unterscheidungskraft ist auf die Perspektive der Abnehmer der entsprechenden Waren und Dienstleistungen abzustellen. Für jene des Freihaltebedürfnisses ist die Perspektive der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Inhabers der Marke

11 massgeblich. Sie müssen zumindest das virtuelle Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren und Dienstleistungen zu verwenden (ASCHMANN, a.a.O., N 29 zu Art. 2 Bst. a MSchG m.w.H.).

E. 24

Registerprinzip

E. 24.1

Die Beklagte bringt in grundsätzlicher Weise vor, dass vorliegend von der Eintragung gemäss Register auszugehen sei (Duplik, Rz. 21-22, 37-39). Nach dem Grundsatz der Registergebundenheit wird die Frage der Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut allein nach ihrem Registereintrag beurteilt (ASCHMANN, a.a.O., N 41 zu Art. 2 Bst. a MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 204). Eine Ausnahme hiervon gilt für Registervariablen, d.h. für gewohnheitsrechtlich anerkannte, offene Parameter des Registereintrags, die den Gegenstand der Marke generalisieren und den vom Markeneintrag abgesteckten Schutzbereich vergrössern ohne im Register erwähnt zu werden. Sie relativieren den

Grundsatz der Registergebundenheit, da sie den Gegenstand, der Markenschutz genießt, über die formelle Festlegung des Zeichens im Register hinausführen. Hierzu gehören zum Beispiel die Schutzwirkung der Marke für jede Grösse ihrer Darstellung, die Schutzwirkung reiner Wortmarken für jede gewählte Farbe und Schreibweise, die Schutzwirkung schwarz-weiss registrierter Marken für jede gewählte Farbausführung und die Schutzwirkung von konturlosen Farbmarken (ASCHMANN, a.a.O., N 43 zu Art. 2 Bst. a MSchG).

E. 24.2

Nach dem Registerprinzip ist vorliegend einzig die Beurteilung des Zeichens gemäss Ausrichtung im Markenregister massgebend, nicht dessen mögliche abweichende Ausrichtung. Insbesondere die Drehung eines Zeichens kann nicht als Registervariable qualifiziert werden. Ausser Acht gelassen werden kann daher der von der Klägerin behauptete Vergleich mit folgenden Abwandlungen: - dem auf dem Kopf stehendem Zeichen, das dem Buchstaben «V» entsprechen würde (Klage, Rz. 20-21; Replik, Rz. 33, 46; Schlussvortrag der Klägerin, pag. 117) und als solches schutzunfähig wäre (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1); - dem grösser als (>) bzw. kleiner als (<) Zeichen auf der Tastatur (Klage, Rz. 29, 32; Replik, Rz. 47; Schlussvortrag der Klägerin, pag. 117); - einem Winkelzeichen (Klage, Rz. 26; Replik, Rz. 25; vgl. hierzu auch E. 30.3 unten).

E. 25

Lateinischer Buchstabe «A»

E. 25.1

Die Klägerin macht geltend, es handle sich beim Zeichen « » um eine Darstellungsvariante des Buchstabens «A» (Klage, Rz. 20-23). Die Beklagte bringt dagegen vor, es handle sich nicht um einen Buchstaben des lateinischen Alphabets (Duplik, Rz. 56).

E. 25.2

Einzelne Buchstaben des lateinischen Alphabets sind grundsätzlich schutzunfähig, es sei denn, ihre Unterscheidungskraft ergebe sich aus der grafischen Gestaltung (BGE 134 III 314 E. 2.3.5; Urteil des Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 2.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 2.2 m.w.H.). Die grafische Gestaltung des Zeichens darf sich aber nicht im Na-

12 heliegenden erschöpfen. Übliche Schriftarten und Handschriften sind beispielsweise nicht geeignet, den Gesamteindruck eines Zeichens wesentlich zu beeinflussen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 2.2 m.w.H.).

E. 25.3

Beim Zeichen « » handelt es sich nicht um einen Buchstaben des lateinischen Alphabets. Denn in Alleinstellung, so wie das Zeichen registriert ist, wird es im Gesamteindruck nicht als Buchstabe «A» aufgefasst, sondern als abstraktes Bildzeichen. Durch Auslassung des Balkens ist es derart vom Buchstaben «A» entfremdet, dass es ohne Kontext nicht als Buchstabe «A» aufgefasst wird. Der Sinngehalt des Zeichens der Beklagten als Buchstabe «A» ergibt sich somit nur in Kombination mit den anderen Buchstaben, d.h. regelmässig aufgrund der Verwendung des Zeichens in einem Wort. Das zeigen vor allem auch die von der Klägerin geltend gemachten Verwendungen des Zeichens als Buchstabe «A» (vgl.

Klage, Rz. 21 f.). Selbst wenn man im Zeichen der Beklagten auch in Alleinstellung den Buchstaben «A» erkennen wollte, würde sich durch die grafische Ausgestaltung in Form der Auslassung des Balkens eine genügende Unterscheidungskraft ergeben.

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