

BGE 151 III 106

Bundesgericht (BGE), 2024-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_151_III_106

FR: ATF 151 III 106

IT: DTF 151 III 106

Regeste

Regeste a Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG; unnötige Anlehnung. Bei einer unnötigen Anlehnung wird die eigene Leistung mit derjenigen des Mitbewerbers verbunden, um den Bekanntheitsgrad der fremden Leistung oder des Mitbewerbers auszubeuten. Ein solcher Image-Transfer setzt einen (guten) Ruf des Mitbewerbers oder seines Erzeugnisses voraus (E. 4.4.1). Rein beschreibende Elemente verschaffen dem Vergleichsprodukt kein Image, das der Verletzer auf sein eigenes Produkt übertragen könnte (E. 4.4.2). Keine unnötige Anlehnung im vorliegenden Fall (E. 4).

Regeste b Art. 4 MSchG; Agentenmarken. Agentenmarken; Voraussetzungen und Anwendungsbereich (E. 9.2, 10.2-10.6). "Inhaber" im Sinne von Art. 4 MSchG ist der an der hinterlegten Marke besser Berechtigte. Anders als für den rechts erhaltenden genügt für den rechts begründenden Drittgebrauch der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu erzeugen. Vorliegend fehlt es der Klägerin an einem vorbestehenden besseren Recht an den hinterlegten Marken (E. 11).

Regeste a Art. 3 al. 1 let. e LCD; comparaison inutilement parasitaire. En cas de comportement inutilement parasitaire, l'auteur rattache sa propre prestation à celle du concurrent afin d'exploiter la notoriété de ladite prestation ou du concurrent. Un tel transfert d'image suppose une (bonne) réputation du concurrent ou de son produit (consid. 4.4.1). De purs éléments descriptifs ne confèrent pas au produit de comparaison une image que l'auteur pourrait reporter sur son propre produit (consid. 4.4.2). Pas de comportement inutilement parasitaire dans le cas particulier (consid. 4).

Regeste b Art. 4 LPM; marques d'agent. Marques d'agent; conditions et champ d'application (consid. 9.2, 10.2-10.6). Le "titulaire" au sens de l'art. 4 LPM est celui qui dispose d'un droit préférentiel sur la marque déposée. Si l'usage de la marque par un tiers autorisé permet de conserver les droits de celui qui y a consenti, il ne suffit en revanche pas, lorsque la marque est utilisée par l'agent, pour fonder la protection du maître, en faisant naître en sa faveur un droit préférentiel sur la marque. En l'espèce, la demanderesse ne peut pas se prévaloir d'un droit préférentiel préexistant (consid. 11).

Regesto a Art. 3 cpv. 1 lett. e LCSl; plagio inutile. Nel caso di un plagio inutile, la propria prestazione viene collegata a quella di un concorrente per sfruttare la notorietà di quest'ultimo o della sua prestazione. Un tale trasferimento d'immagine presuppone una (buona) reputazione del concorrente o dei suoi prodotti (consid. 4.4.1). Elementi meramente descrittivi non conferiscono al prodotto paragonato alcuna immagine che il violatore potrebbe trasferire al suo prodotto (consid. 4.4.2). Nessun plagio inutile nella fattispecie (consid. 4).

Regesto b Art. 4 LPM; marchi registrati a nome di un agente. Marchi registrati a nome di un agente; presupposti e campo di applicazione (consid. 9.2, 10.2-10.6). Il "titolare" nel senso dell'art. 4 LPM è colui che dispone di un diritto prevalente al marchio depositato. A differenza di quanto vale nell'ambito di un uso conservativo del diritto, per un uso da parte di terzi costitutivo del diritto, l'uso effettuato dall'agente quale rappresentante non basta per creare in favore del padrone un diritto preesistente e prevalente al marchio. In concreto l'attrice non dispone di un diritto preesistente e prevalente al marchio depositato (consid. 11).

Erwägungen

E. 3

Beschwerde der Klägerin (4A_166/2024) (...)

E. 4

Die Klägerin wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG (SR 241) vor.

E. 4.1

Unlauter handelt insbesondere, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehrender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG). Verhaltensweisen, mit denen 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 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 (BGE 150 III 188 E. 6.4.2; BGE 135 III 446 E. 7.1).

E. 4.2

Die Klägerin machte unter dem Titel von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG geltend, die Beklagten beabsichtigten durch Verwendung der BGE 151 III 106 S. 111 Bezeichnung "GLUBSCHI" im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Plüschtierprodukten, den Wettbewerb und somit den Ruf der klägerischen Plüschtierserie auszubeuten. Insbesondere werde der hohe Bekanntheits- bzw. Wettbewerb, der den klägerischen Plüschtierprodukten innewohne, ausgenutzt. Die Beklagten lehnten sich durch Verwendung der identischen Produktebezeichnung in Kombination mit auffällig ähnlich gestalteten Plüschtieren unnötig an die Plüschtierlinie der Klägerin an, dies in der Absicht, eine Gedankenassoziation mit den klägerischen Produkten hervorzurufen.

E. 4.3

Die Vorinstanz stellte in Übereinstimmung mit dem Bundesgericht (Urteil 4A_290/2023 und andere vom 29. November 2023 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 150 III 83) fest, dass die Gestaltung der klägerischen Plüschtierlinie "Beanie Boos" samt Verwendung sog. "Hangtags" im Markt verbreitet und üblich sei und auch von zahlreichen anderen Marktteilnehmern in vergleichbarer Art und Weise angeboten werde. Sie hebe sich nicht von vergleichbaren Plüschtierlinien ihrer Konkurrentinnen ab. Auch stelle die Klägerin wie ihre Konkurrentinnen ein günstiges Massenprodukt her. Die klägerischen Plüschtiere würden sich in qualitativer Hinsicht weder im positiven noch im negativen Sinn von den Konkurrenzprodukten abheben. Folglich führten weder das Design noch die Qualität der klägerischen Plüschtierprodukte zu einem guten Ruf, der von den Beklagten ausgebeutet werden könnte. Demnach sei nicht zu beanstanden, dass die Beklagten ähnliche Plüschtiere in vergleichbarer Qualität wie die Klägerin anböten. Die Ausbeutung könnte sich demnach nur daraus ergeben, dass die Beklagten diese Art von Plüschtieren als "GLUBSCHIS" bezeichneten. Die Bezeichnung "GLUBSCHI" habe sich bei den klägerischen Produkten lediglich auf (von der "B.-Gruppe" für den Vertrieb der klägerischen Plüschtiere verwendeten) Marketingmaterialien befunden. Die klägerischen Produkte hingegen seien stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos" vertrieben worden und würden dies weiterhin. Die Bezeichnung "GLUBSCHIS" sei gemäss Bundesgericht direkt beschreibend. Die Werbebotschaft "GLUBSCHIS" könnte demnach nur einen Ruf als "glubschäugige" Plüschtiere verschaffen. Da aber zahlreiche andere glubschäugige Plüschtiere auf dem Markt seien, sei die Bewerbung als "glubschäugige" Plüschtiere nicht geeignet, den klägerischen Plüschtieren einen guten Ruf zu verschaffen. Eine über den beschreibenden Charakter hinausgehende zusätzliche Botschaft fehle. BGE 151 III 106 S. 112 Eine vergleichende Anlehnung setze notwendig voraus, dass es sich bei den Elementen, an welche sich die Konkurrenzausstattung anlehne, nicht bloss um beschreibende Elemente handle. Andernfalls sei eine Gedankenassoziation der Abnehmer zu einem anderen Produkt (nämlich zu demjenigen, das über einen guten Ruf verfügt) gar nicht möglich. Da die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren - in den Worten des Bundesgerichts - die naheliegende Abkürzung "GLUBSCHI" ohne Weiteres unmittelbar als die äusseren Merkmale der Ware beschreibende Angabe wahrnehmen, scheidet eine Gedankenassoziation zwischen den klägerischen und den beklagten Plüschtieren und damit eine unzulässige vergleichende Anlehnung bzw. Rufausbeutung aus.

E. 4.4

Der vorinstanzlichen Beurteilung ist zuzustimmen und die dagegen vorgebrachten Einwände der Klägerin dringen nicht durch:

E. 4.4.1

Sie erblickt zunächst eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG darin, dass die Vorinstanz für eine unnötige Anlehnung zwingend einen "Ruf" bzw. gar einen "guten Ruf" voraussetze. Einen solchen verlange das Gesetz bei der Tatbestandsvariante der unnötigen Anlehnung nicht. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wie das Bundesgericht schon in BGE 135 III 446 E. 7.1 festhielt, bedarf es eines Image-Transfers vom fremden auf das eigene Produkt, indem die vergleichende Werbung eine Gedankenassoziation zu jenem weckt (vgl. auch Urteile 4A_689/2012 vom 24. April 2013 E. 2.4; 4A_128/2012 vom 7. August 2012 E. 4.2.2). Ohne vorhandenes Image kann kein Transfer eines solchen stattfinden. Bei der Anlehnung, sei sie verdeckt oder offen, geht es darum, die eigene

Leistung mit derjenigen des Mitbewerbers zu verbinden, um deren oder dessen Bekanntheitsgrad auszunutzen. In der Doktrin wird zutreffend ausgeführt, eine Anlehnung mache praktisch nur Sinn, wenn das Vergleichsobjekt über einen gewissen Ruf verfügt, von dem durch die Anlehnung profitiert werden könnte (MAGDA STREULI-YOUSSEF, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden [Art. 3 UWG], in: Lauterkeitsrecht, SIWR Bd. V/1, 3. Aufl. 2020, S. 185 Rz. 198). Berechtigt ist sodann der Hinweis, dass die grundsätzlich herrschende Nachahmungsfreiheit (BGE 131 III 384 E. 5.1; Urteil 4A_616/2009 vom 11. Mai 2010 E. 5.2) ausgehöhlt würde, wenn jede Anlehnung durch ähnliche Produktausstattungen unter Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu subsumieren wäre (STAUBER/ISKIC, in: UWG, BGE 151 III 106 S. 113 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, N. 67 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG). Der Gesetzgeber bezweckte mit dieser Tatbestandsvariante unlauteren Handelns einzig den Schutz vor Rufausbeutung und stellte klar, dass nicht jede anlehnend-vergleichende Werbung unzulässig sei, sondern nur wenn sie "den guten Ruf des Konkurrenten oder seines Erzeugnisses ausbeutet" (Botschaft vom 18. Mai 1983 zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], BBl 1983 II 1009 ff., 1063 Ziff. 241.34). Insofern bildet das Vorhandensein eines Rufes notwendiges und zusätzliches Tatbestandsmerkmal für eine nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG verpönte unnötige Anlehnung (STAUBER/ISKIC, a.a.O., N. 69 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ; STREULI-YOUSSEF, a.a.O., N. 198 zu Art. 3 UWG ; in diesem Sinn auch OETIKER/SINGH, in: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 3. Aufl. 2023, N. 36 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ; CHRISTIAN SCHMID, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, N. 94 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG). Entgegen der Klägerin, welche unter dem Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG (unnötige Anlehnung) auf einen vorhandenen Ruf verzichten will, hat die Vorinstanz demnach zu Recht einen Ruf, der durch die Anlehnung ausgebeutet werden könnte, vorausgesetzt. Nachdem die Klägerin gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz weder einen (guten) Ruf noch den behaupteten "inländischen Besitzstand" bzw. eine hohe Bekanntheit ihrer Produkte beweisen konnte, fehlt es an einem Tatbestandselement für eine unnötige Anlehnung nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG . Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt.

E. 4.4.2

Gleiches gilt für den klägerischen Einwand, die Vorinstanz verstosse gegen Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG , weil sie angesichts des beschreibenden Charakters von "GLUBSCHI" nicht nur eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr, sondern auch die Hervorrufung einer Gedankenassoziation durch ein beschreibendes Element ausgeschlossen habe. Wohl geht die Herstellung einer Gedankenassoziation zu dem Bezugsprodukt weniger weit, als wenn eine Verwechslung mit diesem hervorgerufen werden soll. Das hat die Vorinstanz denn auch richtig erkannt und festgehalten, es bedürfe keiner lauterkeitsrechtlichen BGE 151 III 106 S. 114 Verwechslungsgefahr wie beim wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG . Das ändert jedoch nichts daran, dass das Vergleichsprodukt über eine gewisse Bekanntheit verfügen muss, damit es überhaupt eine Assoziation wecken kann. So ist die (verdeckte) Anlehnung dadurch charakterisiert, dass der Verletzer seine Produkte unmittelbar von den Vorstellungen des Publikums über das Vergleichsprodukt profitieren lässt, also einen Image-Transfer vornimmt (SCHMID, a.a.O., N. 94 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG). Rein beschreibende Elemente vermögen dem Vergleichsprodukt kein Image zu verschaffen, das der Verletzer auf sein Produkt transferieren könnte. Es ist objektiv nicht geeignet, beim Adressaten eine Gedankenverbindung zum Vergleichsprodukt

zu wecken. Wenn die ähnliche Ausstattung mithin lediglich in einem direkt beschreibenden Element übereinstimmt, muss eine unzulässige Anlehnung ausscheiden. Das bedeutet vorliegend, dass die Vorinstanz eine Gedankenassoziation zutreffend ausgeschlossen hat. Denn gemäss Bundesgericht (Urteil 4A_290/2023 und andere vom 29. November 2023 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 150 III 83) verstehen die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren die naheliegende Abkürzung "GLUBSCHI" unmittelbar als die äusseren Merkmale der Ware beschreibende Angabe. Von dieser verbindlichen Feststellung ging die Vorinstanz aus. Eine zur Bezeichnung "GLUBSCHI" hinzutretende zusätzliche Botschaft im Sinne einer Assoziation über die Eigenschaft oder das Image des Produkts (beispielsweise hinsichtlich Qualität, Exklusivität, Tradition, Kultstatus) konnte die Vorinstanz nicht feststellen. Es verblieb mithin einzig die Bezeichnung "GLUBSCHI". Angesichts deren direkt beschreibenden Charakters verneinte die Vorinstanz die Herstellung einer Gedankenverbindung zu den Produkten der Klägerin zu Recht.

E. 4.4.3

Schliesslich wirft die Klägerin der Vorinstanz vor, Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG verletzt zu haben, indem sie keine lauterkeitsrechtliche Gesamtwürdigung vorgenommen habe. Der Vorwurf geht fehl. Die Vorinstanz nahm keine unzulässige "Einzelprüfung bzw. isolierte Betrachtung einzelner Elemente" vor, sondern prüfte aufgrund des Beweisergebnisses, ob die klägerische Produktlinie das notwendige Tatbestandselement eines Rufes erfüllt oder nicht. Das schloss sie nach dem vorstehend Gesagten zutreffend aus. Somit brauchte sie die weiteren Voraussetzungen, BGE 151 III 106 S. 115 insbesondere ob sachliche Gründe für die Anlehnung bestehen, nicht zu vertiefen, wie die Klägerin zu Unrecht beanstandet.

E. 4.5

Zusammenfassend hat die Vorinstanz eine unnötige Anlehnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG bundesrechtskonform verneint. (...)

E. 9

Beschwerde der Beklagten 1 (4A_172/2024) (...)

E. 9.2

Unter der Marginalie "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter" bestimmt Art. 4 MSchG (SR 232.11) Folgendes: Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4 MSchG beruht - ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe - auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden. Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält. Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht (BGE 150 III 83 E. 3.2.1; BGE 143 III 216 E. 2.1 mit Hinweisen). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Vertrag zwischen dem wirklichen und

dem angemassen Inhaber der Marke voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat (BGE 150 III 83 E. 3.2.1; BGE 143 III 216 E. 2.1; BGE 131 III 581 E. 2.3; je mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 4A_128/2013 vom 30. September 2013 E. 3.2.1, nicht publ. in: BGE 139 III 424).

E. 10

(...)

E. 10.2

Um als Agentenmarken zu gelten, ist vorausgesetzt: BGE 151 III 106 S. 116 1. dass der Geschäftsherr (das Gesetz spricht missverständlich vom "Inhaber") ein vorbestehendes besseres Recht an der Marke hat; 2. dass derjenige, auf dessen Name die Marke eingetragen ist, als "Nutzungsberechtigter" gilt; 3. dass zwischen dem Geschäftsherrn und dem Nutzungsberechtigten (bzw. dem wirklichen und dem angemassen Inhaber) ein Vertrag besteht, der (a) die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie (b) die Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat; 4. dass es sich bei der eingetragenen und der "fremden" Marke um identische Marken handelt; 5. dass sich die vertragliche Ermächtigung zum Gebrauch der Marke auch auf das Land der Hinterlegung, d.h. die Schweiz, bezieht (territorialer Zusammenhang); 6. dass die Hinterlegung während der Dauer der vertraglichen Loyalitätspflicht erfolgte (zeitlicher Zusammenhang); 7. dass keine Zustimmung des Geschäftsherrn zur Hinterlegung der Marke vorliegt oder diese weggefallen ist.

E. 10.3

Im Zusammenhang mit Voraussetzung 4 wird in der Lehre dafür gehalten, dass Art. 4 MSchG nicht nur vom Agenten hinterlegte Marken erfasst, die mit der fremden Marke, zu deren Gebrauch er ermächtigt wurde, identisch sind, sondern auch solche, die offensichtlich einem relativen Schutzausschlussgrund unterliegen, etwa weil sie offensichtlich verwechslungsfähig sind (CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutzgesetz, 2002, N. 11 zu Art. 4 MSchG ; MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 4 MSchG). Das Bundesgericht hat diese Frage noch nicht entschieden (vgl. immerhin Urteil 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). Sie kann auch hier offenbleiben, da sie im vorliegenden Fall nicht entscheiderelevant ist.

E. 10.4

Nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG fallen "Zweitmarken" des Agenten. Fügt dieser den Marken seines Lieferanten eine eigenständige Marke hinzu, unter welcher er die eingeführten Waren vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht, kann der Geschäftsherr nach Beendigung des Vertragsverhältnisses weder die Löschung noch die Übertragung der Zweitmarke verlangen. Gegebenenfalls kann er aber gestützt auf allfällige vertragliche Abmachungen, nicht jedoch gestützt auf Art. 4 MSchG , gegen die BGE 151 III 106 S. 117 Eintragung oder Verwendung solcher Marken vorgehen (WILLI, a.a.O., N. 12 zu Art. 4 MSchG ; MATTHIAS STÄDELI, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 21 zu Art. 4 MSchG ; WANG, a.a.O., N. 8 zu Art. 4 MSchG).

E. 10.5

Art. 4 MSchG bietet keine Handhabe gegen Markenpiraterie. Hinterlegt ein Dritter die Marke eines besser Berechtigten, mit dem er in keiner Vertragsbeziehung steht, die ihn zum Gebrauch der Marke ermächtigt, muss Art. 4 MSchG mangels Ermächtigung zum Gebrauch ausscheiden (WANG, a.a.O., N. 11 zu Art. 4 MSchG ; STÄDELI, a.a.O., N. 13 zu Art. 4 MSchG ; WILLI, a.a.O., N. 9 zu Art. 4 MSchG).

E. 10.6

Der Grund, weshalb der Gesetzgeber dem an der angemassen Marke besser Berechtigten mit Art. 4 MSchG einen Sonderschutz bereitstellt, fusst in der Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht, welcher der Nutzungsberechtigte aufgrund der vertraglichen Zusammenarbeit unterliegt (vgl. BGE 150 III 83 E. 3.2.1; BGE 143 III 216 E. 2.1; BGE 131 III 581 E. 2.3). Mit einer gewissen Berechtigung wird in der Literatur für eine restriktive Auslegung von Art. 4 MSchG plädiert, da es dem Geschäftsherrn in einer solchen Situation im Unterschied zu Opfern von Markenpiraterie möglich ist, seine Interessen gegenüber dem Agenten durch vertragliche Absprachen oder durch rechtzeitige eigene Markenmeldung zu sichern (WILLI, a.a.O., N. 3 zu Art. 4 MSchG ; vgl. auch WANG, a.a.O., N. 4 zu Art. 4 MSchG). Dies ist auch vorliegend im Auge zu behalten.

E. 11.1

Nachdem das Bundesgericht im Rückweisungsurteil einzig die zweite der in Erwägung 10.2 genannten Voraussetzungen für die Annahme einer Agentenmarke geklärt hatte, prüfte die Vorinstanz die weiteren und bejahte sie allesamt. Die Beklagte 1 beanstandet dies in ihrer Beschwerde zu Recht. Sie steht insbesondere auf dem Standpunkt, das Zeichen "GLUBSCHI" sei kein vorbestehendes Zeichen der Klägerin (prioritätsälteres, fremdes Zeichen gemäss Art. 4 MSchG). Die Klägerin habe das Zeichen "GLUBSCHI" nie selbst verwendet und sei zu keinem Zeitpunkt "Inhaberin" der streitbetreffenden Marken gewesen. Sie habe mangels eigener Rechte die Marken auch nicht stellvertretend durch einen Dritten, d.h. durch Bc. GmbH, in Gebrauch nehmen können. Vielmehr sei die Marke "GLUBSCHI" eine von der Vertriebsnehmerin (Bc. GmbH) während des Vertriebsverhältnisses BGE 151 III 106 S. 118 geschaffene "Zweitmarke", die nicht unter den Schutzausschlussgrund von Art. 4 MSchG falle.

E. 11.2

In der Tat lässt sich bereits die erste Voraussetzung, dass es sich beim "Inhaber", hier der Klägerin, um den an den hinterlegten Marken, hier an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS", besser Berechtigten handelt, auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht halten.

E. 11.2.1

Besser berechtigt im Sinne von Art. 4 MSchG ist der Geschäftsherr ("Inhaber"), wenn er die betreffende Marke vor deren Hinterlegung im In- oder Ausland selber (markenmässig) gebraucht oder durch Dritte mit seiner Zustimmung hat gebrauchen lassen oder wenn er formelle (ausländische) Ausschliesslichkeitsrechte an dem Zeichen besitzt. Zur Begründung eines eigenen Rechts an der vom Agenten hinterlegten Marke genügen weder der stellvertretende Gebrauch durch den Vertreter noch die (nicht markenmässige) Benutzung in der Geschäftskorrespondenz des Geschäftsherrn mit dem Vertreter. Ferner muss der Geschäftsherr seine bessere Berechtigung zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung durch den Agenten bereits erworben haben, es muss sich also um ein prioritäres Recht handeln (WILLI, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG ; WANG, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG ; STÄDELI,

a.a.O., N. 13 zu Art. 4 MSchG ; FLORENT THOUVENIN, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, sic! 7/8/2009 S. 544 ff., S. 546).

E. 11.2.2

Die Vorinstanz erkannte durchaus, dass die Voraussetzung der vorbestehenden besseren Berechtigung der Klägerin an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" fraglich ist, führte sie doch aus, es erscheine "problematisch", dass die Klägerin das Zeichen "GLUBSCHI" nie selbst verwendet habe. Dieses sei stets von der Beklagten 1 verwendet worden, indem sie es zwecks Bewerbung der klägerischen Plüschtiere auf Prospekten, "Point of Sale"-Werbematerial (bspw. Plüschtierständen), Merchandising-Artikeln etc. abgedruckt habe. Eine bessere Berechtigung der Klägerin durch vorgängigen eigenen Gebrauch der betreffenden Zeichen scheidet mithin aus.

E. 11.2.3

Ebenso wenig ist festgestellt, dass die Klägerin formelle (ausländische) Ausschliesslichkeitsrechte an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" geltend machen kann.

E. 11.2.4

Die Vorinstanz mass der Klägerin dennoch "Inhaberschaft" im Sinne von Art. 4 MSchG zu mit der Begründung, entscheidend BGE 151 III 106 S. 119 erscheine, dass die Beklagte 1 das Zeichen stets für die Klägerin (nämlich in ihrer Eigenschaft als exklusive Distributorin für die klägerischen Plüschtiere) verwendet habe. Die Vorinstanz nahm mithin Rechtserwerb der Klägerin an den Marken durch stellvertretenden Gebrauch durch die Beklagte 1 an. Dies macht die Klägerin denn auch geltend, wenn sie ausführt, die Beklagte 1 habe die strittigen Marken mindestens seit Januar 2012 und damit vor der Eintragung mit dem Einverständnis der Klägerin "für deren Produkte" in der DACH-Region benutzt. Dieser Gebrauch müsse klarerweise der Klägerin zugerechnet werden.

E. 11.2.5

Richtig zu stellen ist zunächst, dass die Beklagte 1 die Marken nach den Feststellungen der Vorinstanz nicht für die klägerischen Produkte (keine Anbringung auf den Plüschtieren), sondern für deren Bewerbung benutzte. Gemäss Vorinstanz wurden und werden die klägerischen Produkte stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos" vertrieben.

E. 11.2.6

Vorinstanz und Klägerin verkennen mit ihrer Auffassung den stellvertretenden Gebrauch durch Dritte, den sich der Geschäftsherr anrechnen lassen kann. Anders als für den rechts erhaltenden Gebrauch kann für den rechts begründenden Drittgebrauch der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht genügen, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu erzeugen. Der Agent zählt in diesem Kontext nicht zu den "Dritten". Der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten führt nicht zur Begründung eines eigenen, sonst noch nicht bestehenden Rechts des Geschäftsherrn an der vom Agenten hinterlegten Marke (WILLI, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG ; WANG, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG). Dem steht der Normzweck von Art. 4 MSchG entgegen, der den Inhaber eines vorbestehenden absoluten Ausschliesslichkeitsrechts an einer Marke vor deren Anmassung durch einen treuwidrigen Agenten schützen will. Der Agent ist im Verhältnis zum Geschäftsherr aufgrund des bestehenden Vertragsverhältnisses nicht irgendein Dritter. Wurde die Marke, wie in casu, einzig durch den Agenten gebraucht, vermag dies nicht zum

Erwerb einer besseren Berechtigung des Geschäftsherrn durch stellvertretenden Gebrauch zu führen. Der Gebrauch durch die Beklagte 1, den die Vorinstanz einzig anführt, trägt demnach nicht als Begründung der "Inhaberschaft" der Klägerin im Sinne von Art. 4 MSchG an den Zeichen "GLUBSCHI" und "GLUBSCHIS", auch wenn die Beklagte 1 das Zeichen "stets für BGE 151 III 106 S. 120 die Klägerin" verwendete, wie die Vorinstanz zu Unrecht für entscheidend hält.

E. 11.2.7

Daran ändert nichts, dass die Bc. GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klägerin geschaffen habe, wie die Vorinstanz zur Begründung der von ihr bejahten wirtschaftlichen Berechtigung der Klägerin an den Zeichen weiter anführt. Vielmehr rückt dieser Umstand das Zeichen "GLUBSCHI" in die Nähe einer "Zweitmarke", mit welcher hier die Konstellation gemeint ist, dass der Agent die Produkte des Geschäftsherrn unter einer eigenständigen Marke vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht (WILLI, a.a.O., N. 12 zu Art. 4 MSchG ; STÄDELI, a.a.O., N. 21 zu Art. 4 MSchG). Solche eigenständigen "Zweitmarken" sind vom Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG ausgenommen (s. die Angaben in E. 10.4). Bei dieser Konstellation setzt der Vertriebsnehmer die eigenständige Marke also typischerweise für die Vermarktung der Produkte des Vertriebsgebers ein, ohne dass Letzterer dadurch an der Marke automatisch wirtschaftliche Berechtigung erlangt, sofern er keine diesbezüglichen vertraglichen Abmachungen mit dem Vertriebsnehmer getroffen hat. Der von der Vorinstanz angeführte Umstand allein, dass die Bc. GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klägerin geschaffen habe, macht diese noch nicht zur "wirtschaftlich an diesem Zeichen" Berechtigten, auch wenn die Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" im Zusammenhang mit der Vermarktung der klägerischen Produkte kreiert worden sein sollten. Dass sich die Klägerin aufgrund von Sondervereinbarungen vertragliche Rechte an den Marken vorbehalten hätte, ist nicht festgestellt. Die Begründung der Vorinstanz für die angenommene wirtschaftliche Berechtigung der Klägerin an den Marken trägt daher nicht.

E. 11.2.8

Die Vorinstanz hat demnach Art. 4 MSchG verletzt, indem sie der Klägerin ein vorbestehendes besseres Recht an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" und damit die "Inhaberschaft" im Sinne von Art. 4 MSchG an den Zeichen zuerkannte.

E. 11.3

Somit scheidet eine Agentenmarke bereits mangels vorbestehender besserer Berechtigung der Klägerin an den Zeichen aus, und es erübrigen sich Bemerkungen zu den weiteren Voraussetzungen.

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