

BGer 4A_290/2023 vom 29. November 2023

Bundesgericht, 2023-11-29, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_290_2023

FR: TF 4A_290/2023 du 29 novembre 2023

IT: TF 4A_290/2023 del 29 novembre 2023

Erwägungen

E. 1

Wenn - wie hier - an den Verfahren dieselben Parteien beteiligt sind, den Beschwerden der gleiche Sachverhalt zugrunde liegt, und sich die Beschwerden gegen das gleiche Urteil richten, behandelt das Bundesgericht die verschiedenen Eingaben in der Regel in einem einzigen Entscheid. Es rechtfertigt sich daher unter den gegebenen Umständen, die drei Beschwerdeverfahren 4A_290/2023, 4A_292/2023 und 4A_294/2023 zu vereinigen.

E. 2

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 148 IV 155 E. 1.1 ; 145 I 121 E. 1; 143 III 140 E. 1).

Die Beschwerden betreffen eine Zivilsache (Art. 72 BGG) und richten sich gegen den Teilentscheid (Art. 91 lit. a BGG) eines oberen kantonalen Gerichts, das in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO als einzige kantonale Instanz entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerdeführerinnen sind mit ihren Anträgen jeweils teilweise unterlegen (Art. 76 Abs. 1 BGG), ein Streitwert ist nicht verlangt (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG) und die Beschwerdefrist ist jeweils eingehalten (Art. 100 Abs. 1 BGG).

Auf die Beschwerden ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

Beschwerde der Klägerin (4A_292/2023) :

E. 3

Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe bei der Beurteilung, ob es sich bei den von der Beklagten 1 eingetragenen Marken um Agentenmarken im Sinne von Art. 4 MSchG (SR 232.11) handle, Bundesrecht verletzt.

E. 3.1

Die Vorinstanz liess das Argument der Klägerin nicht gelten, dass es sich bei den von ihr angegriffenen Marken CH 645 779 "Glubschi", IR 1 281 710 GLUBSCHIS und IR 1 285 540 GLUBSCHIS (fig.) um sogenannte Agentenmarken (Art. 4 MSchG) handle, die nach Art. 52 MSchG zu löschen seien, da deren Anmeldung durch die Beklagte 1 ohne Zustimmung der Klägerin noch während der Dauer des Vertriebsverhältnisses erfolgt sei. Sie erwog mit Verweis auf ihre Erwägungen zu dem von ihr verneinten vertraglichen Unterlassungsanspruch gegenüber der Beklagten 1, das Distributorship Agreement aus dem Jahr 2010 sei zwischen der Klägerin und der Bc. _____ GmbH geschlossen worden. Die Beklagte 1 sei demgegenüber in keinem Vertragsverhältnis zur Klägerin gestanden. Folglich könne sich die Klägerin nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gegenüber

der Beklagten 1 nicht auf Art. 4 MSchG berufen. In der Folge prüfte die Vorinstanz den klägerischen Einwand des Nichtgebrauchs der Schweizer Marke CH 646 779 "Glubschi" und erklärte die Marke mangels rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 12 MSchG) mit Bezug auf verschiedene beanspruchte Waren (nicht aber für Spiele, Spielzeug und Plüschtiere) für nichtig.

E. 3.2.1

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 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 143 III 216 E. 2.1; 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. 3.2.2

Entgegen dem angefochtenen Entscheid hat sich das Bundesgericht bisher nicht mit der Konstellation der Eintragung einer Marke durch eine nahestehende Person des nutzungsberechtigten Vertragspartners befasst. Der Umstand, dass Art. 4 MSchG ("Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter") nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein Vertragsverhältnis voraussetzt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich dabei um einen im Markenrecht begründeten besonderen Schutzausschlussgrund und nicht um einen vertraglichen Anspruch handelt. Es wird in der Lehre daher zu Recht hervorgehoben, dass im Hinblick auf den Schutzzweck von Art. 4 MSchG an die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei, gegen die sich die Bestimmung richtet, keine allzu strengen Anforderungen zu stellen sind. Erfasst werden demnach nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohänner, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden (MATTHIAS STÄDELI, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 17 zu Art. 4 MSchG ; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 4 MSchG ; JACQUES DE WERRA, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 19 f. zu Art. 4 MSchG ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N. 10 zu Art. 4 MSchG ; zum deutschen Recht etwa DANIELA N. SCHORK, in: Ingerl/ Rohnke/Nordemann [Hrsg.], MarkenG, 4. Aufl. 2023, § 11 Rz. 9; vgl. auch FRANZ HACKER, in: Ströbele/Hacker/Thiering [Hrsg.], Markengesetz, Kommentar, 12. Aufl. 2018, § 11 Rz. 9; Urteil I ZR 164/05 des deutschen

Bundesgerichtshofs [BGH] vom 10. April 2008, in: Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen [BGHZ] 176 [2008] S. 121 Rz. 17, wonach die Eintragung der Marke durch einen Strohmann des Agenten der Eintragung durch den Agenten selbst gleichsteht).

E. 3.2.3

Die Vorinstanz verkennt den Schutzzweck von Art. 4 MSchG, indem sie dem von der Klägerin angerufenen Schutzausschlussgrund mit dem blossen Hinweis darauf die Anwendung versagt, das Distributorship Agreement sei zwischen der Klägerin und der Bc. _____ GmbH abgeschlossen worden, wohingegen die Beklagte 1 nicht Vertragspartei sei. Die Beklagte 1, die ebenfalls zur "B. _____-Gruppe" gehört, bezweckt insbesondere das Halten und die Verwaltung von Immaterialgüterrechten sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Gruppengesellschaften und wird von der gleichen Organperson geführt wie die Bc. _____ GmbH. Nach ihren eigenen Behauptungen nutzte diese Konzerngesellschaft die angeblich selbst entwickelten Marken "Glubschi" bzw. "Glubschis" während des exklusiven Vertragsverhältnisses mit der Klägerin für ihre Absatzbemühungen. Die Beklagte 1 hinterlegte die strittigen Marken demnach als eng mit der Bc. _____ GmbH verbundene Gruppengesellschaft in unmittelbarem Zusammenhang mit dem im Rahmen des Distributorship Agreement geregelten Markengebrauch. Eine auf Art. 4 MSchG gestützte Schutzverweigerung ist in diesem besonderen Fall entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid nicht ausgeschlossen. Die Vorinstanz ist zu Unrecht davon ausgegangen, die Klägerin könne sich gegenüber der Beklagten 1 von vornherein nicht auf Art. 4 MSchG berufen. Entsprechend hat sie ungeprüft gelassen, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt sind, was die Beklagten in Abrede stellen.

E. 3.3

Dispositiv-Ziffern 1.4 und 1.5 des angefochtenen Teilurteils sind daher entsprechend dem Eventualantrag der Klägerin aufzuheben und die Sache ist in diesem Teilumfang zu neuer Beurteilung der von der Klägerin geltend gemachten Schutzverweigerung hinsichtlich der strittigen Marken CH 645 779 "Glubschi", IR 1 281 710 GLUBSCHIS und IR 1 285 540 GLUBSCHIS (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren (d.h. auch für Spiele, Spielzeug und Plüschtiere in Klasse 28) an die Vorinstanz zurückzuweisen (Klagebegehren Ziffer 4).

Beschwerden der Beklagten (4A_290/2023 und 4A_294/2023) :

E. 4

Die Beklagten rügen, die Vorinstanz habe in Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG die Kombination der Gestaltung der Plüschtiere mit der Verwendung der Bezeichnung "Glubschi" als kennzeichnungskräftig erachtet und daher zu Unrecht eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr bejaht.

E. 4.1

Die Vorinstanz erwog, dass sich gewisse Sujets der beiden Plüschtierlinien voneinander unterscheiden. Bei einigen Designs weiche nicht nur die farbliche Gestaltung ab, vielmehr wiesen die Plüschtiere auch eine jeweils eigenständige Formsprache auf. Andere Designs der Beklagten wiesen indessen erhebliche Ähnlichkeiten mit denjenigen der Klägerin auf. Die Beklagten hätten diese jedoch nicht einfach kopiert, sondern es fänden sich bei allen Plüschtieren gewisse Unterschiede in der Gestaltung. Die Unterschiede seien bei einigen

Designs aber nicht derart erheblich, dass von einer eigenen Designsprache gesprochen werden und der Konsument diese ohne Weiteres unterscheiden könnte. Auch die Tatsache, dass die Plüschtiere klar als von der Beklagten 2 hergestellt deklariert werden, ändere daran nichts. Die Beklagten machten in diesem Zusammenhang jedoch zu Recht geltend, so die Vorinstanz weiter, dass die Plüschtierprodukte des Typs "Kulleraugen" bzw.

"Glubschaugen" zahlreicher Hersteller einander durchaus ähnlich seien und diese teilweise nur schwer voneinander unterschieden werden könnten. Weder die Designs der Klägerin noch jene der Beklagten würden sich von anderen Konkurrenzprodukten abheben oder könnten als originell bezeichnet werden. Auch die Verwendung eines sog. "Hangtags" (mit persönlichen Angaben über das Plüschtier) sei im Markt verbreitet und üblich. Insgesamt orientiere sich die Gestaltung der Plüschtiere bei beiden Plüschtierlinien an den am Markt üblichen Gestaltungen. Das Design der klägerischen Plüschtiere sei daher isoliert betrachtet nicht kennzeichnungskräftig und somit auch nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen, weshalb die Klägerin den Beklagten nicht vorwerfen könne, ähnliche beliebige Plüschtierdesigns zu verwenden.

Hinsichtlich der Bezeichnung der Plüschtiere als "Glubschi" verwarf die Vorinstanz zudem das klägerische Argument, wonach der überwiegende Teil der Schweizer Bevölkerung unter der verwendeten Bezeichnung "Glubschi" einen Herkunftshinweis verstehe. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise, also sämtliche potentiellen Erwerber von Plüschtieren, unter der naheliegenden Abkürzung "Glubschi" ein niedliches, glubschäugiges Ding (wie beispielsweise ein Plüschtier) verstehen und diesen Begriff nicht mit der Klägerin in Verbindung bringen würden. Im Weiteren bewiese die von den Beklagten eingereichte demoskopische Erhebung, dass sich der Begriff "Glubschi" im Verkehr nicht zugunsten der Klägerin durchgesetzt habe.

Es frage sich jedoch, ob die Kombination zwischen der klägerischen Plüschtierserie und dem Zeichen "Glubschi" kennzeichnungskräftig sei. Die Kombination habe sich zwar nicht im Markt durchgesetzt, es könne ihr jedoch eine gewisse Originalität und damit Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden. Zwar gelte es zu beachten, dass es in der deutschen Sprache im Allgemeinen und im schweizerdeutschen Dialekt im Besonderen verbreitet sei, dass (insbesondere verniedlichende) Abkürzungen auf den Vokal "i" endeten (wie beispielsweise "Chindsgi" für Kindergarten). Auch Vornamen würden regelmässig so abgekürzt (beispielsweise Kathi bzw. Käthi für Katharina). Das Wort "Glubschaug" mit "Glubschi" abzukürzen und mit diesem Zeichen glubschäugige Plüschtiere zu bewerben sei folglich zwar nicht besonders einfallsreich, allerdings auch nicht derart banal, dass der Kombination jegliche Kennzeichnungskraft begründende Originalität abgesprochen werden könne. Indem die Beklagten die kennzeichnungskräftige Kombination der (für sich allein betrachtet zwar noch nicht ausreißend unterscheidungskräftigen) verschiedenen Elemente der klägerischen Plüschtierlinie (glubschäugige Plüschtiere mit Hangtag und Verwendung des Zeichens "Glubschi") für ihre Plüschtierlinie übernommen hätten, schafften sie eine Verwechslungsgefahr zwischen der klägerischen und der beklagtischen Plüschtierlinie. Es liege folglich eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr vor, weshalb auf die weiteren von der Klägerin geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche nicht mehr eingegangen zu werden brauche.

E. 4.2.1

Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren,

welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 140 III 297 E. 7.2.1; 135 III 446 E. 6.1; 128 III 353 E. 4; je mit Hinweisen). Ob eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist dabei hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen (BGE 140 III 297 E. 7.2.1; 129 III 353 E. 3.3).

E. 4.2.2

Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist wettbewerbsrechtlich nur relevant, sofern das nachgeahmte Zeichen Kennzeichnungskraft besitzt: sei es originär, indem es dank seiner Originalität von Anfang an auf einen bestimmten Hersteller hinweist, sei es derivativ, indem es als nicht originelle Bezeichnung diese individualisierende Eigenschaft infolge seiner Durchsetzung im Verkehr erlangt hat (BGE 135 III 446 E. 6.2 mit Hinweisen; Urteile 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 7.1; 4A_567/2008 vom 23. Februar 2009 E. 5.1).

Originär kennzeichnungskräftig ist ein Zeichen, wenn es bestimmt und geeignet ist, die Ware aufgrund ihrer Originalität von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderen Ursprungs zu unterscheiden (BGE 135 III 446 E. 6.3.1 mit Hinweisen; Urteil 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 7.2).

Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes (namentlich indes nicht notwendigerweise bekanntes) Unternehmen verstanden wird (Urteile 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 4.2, nicht publ. in BGE 148 III 409 ; 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 7.3.1; 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 4.2, nicht publ. in BGE 140 III 297).

E. 4.3

Die Vorinstanz betont in ihrer einleitenden Erwägung selber zutreffend, eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG setze Kennzeichnungskraft des verwendeten Zeichens bzw. der nachgeahmten Ausstattung voraus, indem diese von den massgebenden Verkehrskreisen als Herkunftshinweis verstanden werden. Sie stellt zudem nachvollziehbar fest, dass die Gestaltung der klägerischen Plüschtiere samt Verwendung sog. "Hangtags" im Markt verbreitet und üblich ist und auch von zahlreichen anderen Marktteilnehmern in vergleichbarer Art und Weise angeboten werden, weshalb nicht erkennbar ist, inwiefern diese von den massgebenden Verkehrskreisen als Herkunftshinweis aufgefasst werden sollen. Ebenso wenig verstehen die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren die naheliegende Abkürzung "Glubschi" als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern vielmehr ohne Weiteres unmittelbar als die äusseren Merkmale der Ware beschreibende Angabe (vgl. BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt.

Entgegen dem angefochtenen Entscheid trifft jedoch nicht zu, dass der Kombination zwischen den glubschäugigen Plüschtieren und dem Zeichen "Glubschi" Kennzeichnungskraft zukommen würde. Im Gegenteil führt gerade die Verwendung des Zeichens "Glubschi" für Plüschtiere mit hervortretenden Augen zum Verständnis der massgebenden Verkehrskreise, dass damit die gekennzeichnete Ware selbst bzw. deren äusseren Eigenschaften beschrieben werden. Ebenso wenig lässt der im angefochtenen Entscheid hervorgehobene Umstand, dass zahlreiche Plüschtiere der Beklagten eine grosse optische Ähnlichkeit mit solchen aus der klägerischen Plüschtierlinie aufweisen, darauf schliessen, die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren würden die äusseren Gestaltungsmerkmale in Verbindung mit der Bezeichnung "Glubschi" als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen. Daran ändert auch die Verwendung von "Hangtags" (mit Angaben über das Plüschtier) nichts, die nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid im Markt für Plüschtiere verbreitet und üblich sind. Diese beschreiben offensichtlich die Ware selbst und tragen auch vor dem Hintergrund der gesamten Umstände nicht zu einem Verständnis als Herkunftshinweis bei.

Die Vorinstanz hat daher unzutreffend angenommen, die Kombination der verschiedenen gemeinfreien Elemente führe im Gesamteindruck zur erforderlichen Kennzeichnungskraft, die eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG begründen könne. Vielmehr scheidet mangels Kennzeichnungskraft eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr aus.

Der Einwand der Klägerin, im Falle der fehlenden originären Kennzeichnungskraft des Zeichens "Glubschi" wäre auch ihr Nichtigkeitsbegehren (Ziffer 4) zumindest in Bezug auf die Wortmarken bereits gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG gutzuheissen gewesen, ist nach erfolgter Rückweisung gegebenenfalls im Rahmen der Beurteilung der geltend gemachten Schutzverweigerung hinsichtlich der strittigen Marken für die übrigen beanspruchten Waren (Spiele, Spielzeug und Plüschtiere) zu prüfen (siehe vorn E. 3.3).

E. 4.4

Da die Vorinstanz in der Folge zu Unrecht darauf verzichtet hat, die weiteren von der Klägerin geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche zu prüfen, fällt die in den Beschwerden beantragte Klageabweisung durch das Bundesgericht ausser Betracht. Entsprechend dem Eventualantrag der Beklagten sind daher Dispositiv-Ziffern 1.1, 1.2 und 1.3 des angefochtenen Teilurteils aufzuheben und die Sache ist zur Beurteilung der weiteren geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 5

In teilweiser Gutheissung der Beschwerde der Klägerin (4A_292/2023) und der Beschwerden der Beklagten (4A_290/2023 und 4A_294/2023) sind Dispositiv-Ziffern 1.1-1.5 des angefochtenen Teilurteils des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 25. April 2023 aufzuheben und die Sache ist zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beklagte 1, die im Verfahren der Beschwerde der Klägerin allein unterliegt, im Umfang von Fr. 5'000.-- (Verfahren 4A_292/2023) und die Klägerin im Umfang von Fr. 12'000.-- (Verfahren 4A_290/2023 und 4A_294/2023) kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Die der Klägerin (Fr. 6'000.--) und der Beklagten 1 (Fr. 7'000.--) zustehenden Parteientschädigungen heben sich teilweise gegenseitig auf, weshalb der Beklagten 1 die Differenz von Fr. 1'000.-- als

Parteientschädigung zuzusprechen ist. Die Klägerin hat die Beklagte 2 (Verfahren 4A_294/2023) zudem mit Fr. 7'000.-- zu entschädigen (Art. 68 Abs. 2 BGG).

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