

BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014

Bundesgericht, 2014-12-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_330_2014

FR: TF 4A_330/2014 du 4 décembre 2014

IT: TF 4A_330/2014 del 4 dicembre 2014

Erwägungen

E. 1

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 139 III 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).

E. 1.1

Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit in Anwendung des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11). Dafür sieht das Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO [SR 272]) eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 75 Abs. 2 lit. b BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen, die sich gegen einen Teilentscheid (Art. 91 lit. a BGG) richtet, ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG).

E. 1.2

Im Verfahren vor Bundesgericht sind neue Begehren unzulässig (Art. 99 Abs. 2 BGG). Soweit die Beschwerdeführerin nunmehr vor Bundesgericht beantragt, es sei Dispositiv-Ziff. 2 des angefochtenen Entscheids im Sinne ihres ausformulierten Eventualantrags neu zu fassen, ist dieses Begehren unzulässig.

Im Übrigen kann auf die Beschwerde jedoch grundsätzlich eingetreten werden, auch soweit sie sich gegen die Abweisung der widerklageweise beantragten Nichtigerklärung des Schweizer Teils der Marken IR 801538 und IR 934984 richtet. Entgegen der in der Beschwerdeantwort vertretenen Ansicht ist die Beschwerdeführerin, deren entsprechende Widerklagebegehren abgewiesen wurden (Dispositiv-Ziff. 6), durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt und sie hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung (vgl. Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG).

E. 1.3

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht des Beschwerdeführers (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106

Abs. 2 BGG).

Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG , dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Der Beschwerdeführer soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit seiner Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2 S. 89, 115 E. 2 S. 116). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosser Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus. Für die Beschwerdeantwort gelten dieselben Begründungsanforderungen (BGE 140 III 115 E. 2 S. 116).

E. 1.4

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG), was in der Beschwerde näher darzulegen ist (BGE 133 III 393 E. 3 S. 395).

Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgefallen wäre; andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid festgestellten abweicht, nicht berücksichtigt werden. Ausserdem hat die Partei mit Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen genannt hat. Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE 140 III 86 E. 2 S. 90; 133 II 249 E. 1.4.3 S. 255).

E. 2

Die Beschwerdeführerin beruft sich auch vor Bundesgericht auf die Nichtigkeit des Schweizer Teils der beiden Marken IR 801538 und IR 934984.

E. 2.1.1

Die Beschwerde richtet sich zunächst gegen die vorinstanzliche Hauptbegründung, wonach die Behauptung, die Beschwerdegegnerin habe im Zeitpunkt der Eintragung der beiden IR-Marken in Deutschland keine gewerbliche oder Handelsniederlassung gehabt, keine Nichtigkeit begründen könne. Die Vorinstanz führte aus, blosser Formmängel einer Markenhinterlegung würden durch den Eintrag geheilt, so dass ein Gericht einer eingetragenen Marke aufgrund solcher Mängel die Gültigkeit nicht mehr absprechen könne, während Mängel materieller Natur (wie die absoluten und relativen Ausschlussgründe) mit der Klage auf Nichtigerklärung gemäss Art. 52 MSchG geltend gemacht werden könnten. Bei der fraglichen Niederlassung im Ursprungsland, so die Vorinstanz, handle es sich um eine Eintretensvoraussetzung für das Gesuch um internationale Markenregistrierung, deren Erfüllung nicht im Nachhinein zu überprüfen sei.

E. 2.1.2

Die Beschwerdeführerin führt zwar zutreffend aus, dass das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3; revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967) und das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum MMA (MMP; SR 0.232.112.4) in der Schweiz anwendbare völkerrechtliche Verträge sind, deren Verletzung nach Art. 95 lit. b BGG mit Beschwerde gerügt werden kann. Sie bringt jedoch lediglich in allgemeiner Weise vor, die Qualifizierung der Handelsniederlassung als Eintretensvoraussetzung sei "eine Verletzung der Bestimmungen des MMA und MMP", ohne jedoch aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid auch im Ergebnis völkerrechtswidrig sein soll. Insbesondere verkennt sie mit ihren Vorbringen, dass die zulässigen Gründe für eine Schutzverweigerung sowohl nach Art. 5 Abs. 1 MMA als auch nach Art. 5 Abs. 1 MMP beschränkt sind, indem beide Bestimmungen hinsichtlich der Schutzverweigerungsgründe auf die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ; SR 0.232.04) verweisen. Nach Art. 6quinquies lit. B PVÜ ist eine Schutzverweigerung oder Ungültigerklärung nur aus den in Ziff. 1-3 abschliessend aufgezählten Gründen (Eignung der Marke zur Rechtsverletzung, mangelnde Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis sowie Verstoss gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung) zulässig (KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4. Aufl., München 2009, N. 5 zu Art. 6quinquies PVÜ , N. 4 zu Art. 5 MMA). Diese Grundsätze gelten auch für die nachträgliche Schutzentziehung im Gebiet einer Vertragspartei nach Art. 5 Abs. 6 MMA bzw. Art. 5 Abs. 6 MMP (FEZER, a.a.O., N. 16 zu Art. 5 MMA ; vgl. auch LARA DORIGO, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, N. 12 f. und N. 23 f. zu Art. 46 MSchG). Dass der von ihr für die beantragte Schutzentziehung ins Feld geführte Grund von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 1-3 PVÜ mitumfasst wäre, macht die Beschwerdeführerin zu Recht nicht geltend.

Die Vorinstanz hat die Beständigkeit der klägerischen Marken in dem nach Art. 6quinquies lit. B PVÜ zulässigen Rahmen geprüft, indem sie darüber befand, ob der von der Beschwerdeführerin gegen den schweizerischen Teil der IR-Marken vorgebrachte absolute Schutzausschlussgrund nach Art. 2 lit. a MSchG vorliegt. Insoweit hat sie die Rechtsbeständigkeit nicht weniger umfassend als bei einer nationalen Markeneintragung geprüft. Inwiefern der Beschwerdeführerin dadurch ein Nachteil entstanden sein soll, wie sie pauschal behauptet, ist nicht ersichtlich. Ebenso wenig vermag sie den angefochtenen Entscheid als bundesrechtswidrig auszuweisen, indem sie der Vorinstanz ohne weitere Begründung einen "Verstoss gegen Bundesrecht und insbesondere gegen die Garantie des rechtlichen Gehörs und des verfassungsmässigen Richters" vorwirft.

Hält die vorinstanzliche Hauptbegründung gegen den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand vor Bundesgericht stand, braucht auf die in der Beschwerdeschrift erhobenen Rügen gegen die Eventualbegründung nicht eingegangen zu werden (vgl. BGE 133 IV 119 E. 6.3).

E. 2.2

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe das von der Beschwerdegegnerin eingetragene Zeichen "THINK" zu Unrecht als schutzfähig erachtet.

E. 2.2.1

Die Vorinstanz prüfte, ob die von der Beschwerdegegnerin international registrierte Wortmarke "THINK" hinsichtlich der Produkte der Klassen 18 (Leder und

Lederimitationen sowie Waren daraus) und 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckung) zum Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) gehören. Bezüglich der Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten) liess sie die Frage mangels Rechtsschutzinteresses der in der Schuhbranche tätigen Beschwerdeführerin offen, wogegen diese keine taugliche Rüge erhebt.

Die Vorinstanz erwog, "THINK" sei zur Kennzeichnung von Waren in den Klassen 18 und 25 nicht absolut freihaltebedürftig. Zur Kennzeichnung dieser Waren könnten andere Zeichen verwendet werden; es existierten unzählige andere Alternativbezeichnungen, die Konkurrenten für Schuhe verwenden könnten. Zudem sei "THINK" für die beanspruchten Waren nicht beschreibend; dem Zeichen sei vielmehr die erforderliche Unterscheidungskraft zuzusprechen.

E. 2.2.2

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können. 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 oder gar unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen bzw. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 139 III 176 E. 2 S. 178 mit Hinweisen).

Das Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie das allgemeine Publikum aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (BGE 139 III 176 E. 2 S. 179; 134 III 547 E. 2.3 S. 551; 133 III 342 E. 4 S. 347; je mit Hinweisen). Der massgebende Verkehrskreis kann je nach Prüfungsgesichtspunkt unterschiedlich sein. So beurteilt sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzustellen ist (BGE 139 III 176 E. 2 S. 179).

E. 2.2.3

Der in der Beschwerde vertretenen Ansicht, wonach das Zeichen "THINK" für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und folglich absolut freihaltebedürftig sei, kann nicht gefolgt werden. Im Gegensatz etwa zu dem von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten englischen Personalpronomen "YOU", das zum trivialsten Grundwortschatz gehört und als elementarster Ausdruck, der sich in seiner Bedeutung als persönliche Anrede nicht substituieren lässt, für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden muss (BGE 139 III 176 E. 4), lässt sich der Ausdruck "THINK" durch andere Verben ersetzen. Ob der Verkehr auf die Verwendung dieses Zeichens angewiesen ist und damit ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, ist ausserdem nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen zu prüfen (BGE 134 III 314 E. 2.3.3 S. 321; vgl. auch BGE 139 III 176 E. 4 S. 180). Inwiefern "THINK" zur Bezeichnung von Leder- und Schuhwaren oder Bekleidungsstücken für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich sein soll, leuchtet nicht ein und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht mit dem blossen Hinweis darauf aufgezeigt, dass im schweizerischen Markenregister bereits mehrere Marken mit dem Bestandteil "THINK" für Konsumgüter eingetragen worden sind. Auf die von der Beschwerdeführerin erhobene Gehörsrüge, zu deren Begründung sie sich mit einem Verweis auf ihre Klageantwort begnügt, ist zudem nicht einzutreten (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG).

E. 2.2.4

Der Vorinstanz ist daher keine Verletzung von Art. 2 lit. a MSchG vorzuwerfen, indem sie ein absolutes Freihaltebedürfnis am Zeichen "THINK" verneint hat. Dass dem Zeichen in Alleinstellung für die beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen wäre, da ihm für Schuhe ein beschreibender Charakter zukomme, macht die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht zu Recht nicht mehr geltend. Die Vorinstanz hat eine Schutzentziehung auch unter diesem Gesichtspunkt zutreffend für ungerechtfertigt erachtet.

Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass der Schutz des Zeichens "THINK" als Marke die Verwendung dieses Ausdrucks als Bestandteil anderer Marken nicht in jedem Fall zu verunmöglichen vermag, zumal diesem Element, das ein weit verbreitetes englisches Verb und damit einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs darstellt, nur ein enger Schutzzumfang zugestanden werden kann (vgl. BGE 139 III 176 E. 5.1 S. 181; 122 III 382 E. 2a S. 385). Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt; soweit sich die Beschwerdegegnerin vor Bundesgericht nunmehr darauf beruft, es sei angesichts der erhöhten Bekanntheit ihrer Marke (aufgrund ihrer angeblich langjährigen Benutzung in der Schweiz und des guten Rufs ihrer Bequemschuhe) von einer besonderen Kennzeichnungskraft auszugehen, stützt sie sich in unzulässiger Weise auf Sachverhaltselemente, die sich dem angefochtenen Entscheid nicht entnehmen lassen, weshalb sie damit nicht zu hören ist (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG).

E. 3

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr bejaht und damit Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG verletzt zu haben.

E. 3.1

Der Markeninhaber kann anderen verbieten lassen, Zeichen zu gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a, 441 E. 3.1 S. 445; 127 III 160 E. 2a S. 165 f.; 122 III 382 E. 1 S. 384).

Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 445 f.). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 128 III 96 E. 2a S. 98; 122 III 382 E. 1 S. 385). 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 (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 446; 126 III 315 E. 6b/bb; 122 III 382 E. 3a S. 387).

Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingepägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 f. mit Hinweisen; vgl. auch BGE 139 III 176 E. 5.1 S. 181; 128 III 441 E. 3.1 S. 446).

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage frei (BGE 128 III 96 E. 2 S. 97; 126 III 315 E. 4b S. 317; je mit Hinweisen).

E. 3.2.1

Die Vorinstanz führt hinsichtlich der Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich zutreffend aus, es sei die geschützte Marke gemäss Registereintrag mit dem tatsächlichen oder drohenden Gebrauch des jüngeren Zeichens zu vergleichen (GALLUS JOLLER, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, N. 117 zu Art. 3 MSchG).

Die Beschwerdeführerin verwendet die vier in Dispositiv- bzw. Antrags-Ziff. 1 lit. a-d abgebildeten Zeichen auf Schuhen und dem Verkauf dienenden Schuhstacheln, mithin für dieselben Waren, die von der Beschwerdegegnerin für ihre IR-Marke "THINK" in Klasse 25 beansprucht werden.

E. 3.2.2

Die Beschwerdeführerin verwendet in den vier in Dispositiv- bzw. Antrags-Ziff. 1 lit. a-d wiedergegebenen Abbildungen unter anderem jeweils den Begriff "THINK", jedoch stets in Verbindung mit anderen Wort- bzw. Bildelementen.

Entgegen der Ansicht der Vorinstanz bestehen in der Gesamtbetrachtung wesentliche Unterschiede zur Wortmarke der Beschwerdegegnerin:

In dem in Dispositiv- bzw. Antrags-Ziff. 1 lit. b abgebildeten Zeichen etwa wird der Gesamteindruck von dem im Zentrum stehenden dunkel dargestellten Buchstaben "W" mit einem hellen Tannenbaum und von der mit dem oben und unten hinzugefügten Schriftzug angedeuteten Kreisform geprägt. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz ist dabei der erwähnte Buchstabe aufgrund seiner besonderen grafischen Darstellung durchaus kennzeichnungskräftig (vgl. BGE 134 III 314 E. 2.5). Die Bestandteile "THINK

OUTDOORS" und "SINCE 1892" werden vom Durchschnittskonsumenten als untergeordnete Zusätze aufgefasst, die auf den langjährigen Bestand der Marke oder des Herstellers und die Eignung zur Verwendung im Freien hinweisen. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt, wird das Wort "THINK" in der Verbindung mit "OUTDOORS" in seiner lexikalischen Bedeutung (des Verbs "denken") im Sinne einer reklamehaften Anpreisung bzw. eines beschreibenden Hinweises verstanden.

E. 3.2.3

Auch in den übrigen Darstellungen gemäss Dispositiv-Ziff. 1 wird der auf Schuhen und Schuhschachteln verwendete Bestandteil "THINK OUTDOORS" vom Durchschnittskonsumenten von Schuhen als reklamehafte Anpreisung im Sinne einer Aufforderung verstanden, an die besondere Outdoor-Qualität der Schuhe zu denken. Die Vorinstanz verkennt, dass die Verbindung von "THINK" mit "OUTDOORS" im Zusammenhang mit Schuhen zu einem eigenen Sinngehalt im Vergleich zur klägerischen Marke führt. Die Wortkombination "THINK OUTDOORS" für sich betrachtet ist nicht unterscheidungskräftig, da sie im Zusammenhang mit Schuhwaren aufgrund ihres beschreibenden bzw. anpreisenden Charakters nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (vgl. BGE 131 III 495 E. 5 S. 503). Entsprechend ist dieser Bestandteil auch nicht geeignet, die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion zu beeinträchtigen (vgl. BGE 128 III 96 E. 2a S. 97, 146 E. 2b/bb, 441 E. 3.1 S. 445).

Entgegen der Ansicht der Vorinstanz besitzt das Worтеlement "THINK" in Verbindung mit "OUTDOORS" für Schuhe angesichts der Bedeutung dieser Wortverbindung jedenfalls keine eigene Kennzeichnungskraft. In Anbetracht des im Vergleich zur klägerischen Marke konkreten (beschreibenden bzw. anpreisenden) Sinngehalts ist nicht davon auszugehen, dass aufgrund der blossen Verwendung dieser Wortfolge die damit versehenen Waren der Beschwerdegegnerin zugeordnet oder falsche Zusammenhänge vermutet würden. Solange sich die Marke "THINK" dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen der beanspruchten Waren eingepägt hat, was von der Vorinstanz nicht festgestellt wurde (Art. 105 Abs. 1 BGG), versteht der Durchschnittskonsument von Schuhen die Bezeichnung "THINK OUTDOORS" entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht dahingehend, dass es sich dabei um Outdoor-Schuhe des Markeninhabers von "THINK" handelt, sondern fasst die Wortverbindung insgesamt als beschreibende bzw. anpreisende Aussage auf. Indem sich die Beschwerdegegnerin eines üblichen Worts der englischen Sprache bedient, das häufig verwendet wird und im Zusammenhang mit einem anderen Begriff ohne Weiteres in seiner lexikalischen Bedeutung verstanden werden kann, an diesen zu denken, nimmt sie eine äusserst geringe Kennzeichnungskraft mit entsprechend engem Schutzbereich in Kauf.

Die Beschwerdeführerin verwendet die Bezeichnung "THINK OUTDOORS" zudem nicht in Alleinstellung, sondern jeweils in Kombination mit ihrer Marke "WEINBRENNER" bzw. dem grafischen Zeichenelement der stilisierten Tanne. Nur in dieser Verbindung wird das Zeichen in seiner Gesamtheit überhaupt als Hinweis auf ein Unternehmen verstanden. Angesichts des beschreibenden bzw. anpreisenden Charakters von "THINK OUTDOORS" für Schuhwaren bleiben die übrigen Bestandteile in Form des Wortzeichens "WEINBRENNER" bzw. der stilisierten Tanne im Gedächtnis haften. Das übereinstimmende Element "THINK" tritt in den Zeichen der Beschwerdeführerin in den Hintergrund und geht im Gesamteindruck in diesen Zeichen auf, indem es - in seiner lexikalischen Bedeutung - als Aufforderung verstanden wird, an eine bestimmte Qualität

oder Verwendungsart der Schuhe ("THINK OUTDOORS") bzw. die Marke der Beschwerdeführerin ("THINK WEINBRENNER") zu denken.

Nach dem massgebenden Gesamteindruck der strittigen Zeichen ist daher nicht zu befürchten, dass es aufgrund der Verwendung des englischen Verbs "THINK" in den Zeichen der Beschwerdeführerin zu Fehlzurechnungen kommen könnte. Der Durchschnittskonsument von Schuhen lässt sich allein durch die beschriebene Übereinstimmung in einem - für die Zeichen der Beschwerdeführerin - nicht kennzeichnungskräftigen Element nicht irreführen, indem er einen Zusammenhang mit der Beschwerdegegnerin vermuten würde.

Die Vorinstanz hat demnach zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr mit den von der Beschwerdeführerin verwendeten Zeichen bejaht und verletzt mit den allgemein ausgesprochenen Verboten, die Bezeichnungen "THINK OUTDOORS" und "THINK WEINBRENNER" im Zusammenhang mit Schuhwaren zu verwenden, Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG .

E. 3.2.4

Die Verbote nach Dispositiv-Ziff. 1 und 2 sind mit dem MSchG nicht vereinbar. Soweit die Unterlassungsklage auch auf das UWG (SR 241) gestützt wurde, hat die Vorinstanz demnach zu Unrecht auf eine Prüfung dieser Anspruchsgrundlage verzichtet. Die Vorinstanz wird auch über den Antrag auf Auskunft und Rechnungslegung (vgl. Dispositiv-Ziff. 3) und gegebenenfalls die damit (wie auch mit den ausgesprochenen Verboten) verbundene Strafandrohung (vgl. Dispositiv-Ziff. 4) neu zu befinden haben.

E. 4

Soweit sich die Beschwerde gegen die angeordneten Verbote sowie das Begehren um Auskunft und Rechnungslegung richtet, erweist sie sich als teilweise begründet. Entsprechend sind Dispositiv-Ziff. 1-4 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und die Sache ist zu neuer Beurteilung der entsprechenden Unterlassungsbegehren nach UWG sowie des Begehrens um Auskunft und Rechnungslegung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

Die Beschwerdeführerin dringt mit ihren Begehren nur teilweise durch und es erscheint gerechtfertigt, die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen sowie auf eine Zusprechung von Parteientschädigungen zu verzichten (vgl. Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG).

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