

BGer 4A 424/2024 vom 10. Januar 2025

Bundesgericht, 2025-01-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_424_2024

FR: TF 4A 424/2024 du 10 janvier 2025

IT: TF 4A 424/2024 del 10 gennaio 2025

Regeste

Markenrecht, | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwägungen

E. 1

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 149 III 277 E. 3.1; 148 IV 155 E. 1.1; 143 III 140 E. 1).

E. 1.1

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG) und richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90 BGG) eines oberen kantonalen Gerichts, das in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO als einzige kantonale Instanz entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen teilweise unterlegen (Art. 76 Abs. 1 BGG), ein Streitwert ist nicht verlangt (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 BGG). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

E. 1.2

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 der beschwerdeführenden Partei (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; 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). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (BGE 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1, 167 E. 2.1; je mit Hinweisen). Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur,

wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 144 II 281 E. 3.6.2; 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde zudem mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (BGE 142 III 364 E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4). 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. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). 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 (BGE 143 II 283 E. 1.2.3; 140 III 115 E. 2).

E. 1.3

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). 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; zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 145 V 188 E. 2; 140 III 115 E. 2; 135 III 397 E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 140 III 16 E. 1.3.1).

E. 2

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz in materieller Hinsicht eine Verletzung von Art. 2 lit. a MSchG vor, indem sie den Gemeingutcharakter der Marke CH 647 612 "SCHNITTSCHUTZ" für Wannendichtbänder und Installationsdienstleistungen verneinte.

E. 2.1

Die Vorinstanz erwog zum Gemeingutcharakter der Marke CH 647 612, die Beschwerdeführerin hätte substantiiert aufzeigen müssen, weshalb es der Bezeichnung

"Schnittschutz" bereits im Zeitpunkt der Marken Anmeldung und der Registereintragung im Jahr 2013 an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemangelt haben soll, und hätte dafür (im Bestreitungsfall) die notwendigen Beweise zu erbringen gehabt. Dieser Obliegenheit sei sie jedoch - mit Ausnahme des Verweises auf die Patentanmeldung der D. _____ AG und den Aufsatz von E. _____ - nicht zureichend nachgekommen. Die blosser Berufung auf eine angebliche Gerichtsnotorietät helfe ihr nicht weiter: So sei es nicht ersichtlich, inwiefern und weshalb es gerichtlichen Instanzen allgemein bekannt sein soll, dass der Begriff "Schnittschutz" im Jahr 2013 eine für Wannendichtbänder vorteilhafte Eigenschaft beschrieben haben soll. Allgemein betrachtet handle es sich bei der Bezeichnung "Schnittschutz" nicht um eine Waren- oder Gattungsbezeichnung im Sanitärbereich, was auch die Beschwerdeführerin nicht geltend mache. Das Zeichen erweise sich als mehrdeutig. So sei namentlich denkbar, dass ein Montageband, das die Bezeichnung "Schnittschutz" trage, (nur) als Schnittschutz für die eigentlichen Dichtbänder diene. Ebenfalls naheliegend wäre, dass das Dichtband zusammen mit einem "Schnittschutz" ausgeliefert werde, um einen Einbauegegenstand, Armaturen oder Platten beim Anbringen von Zargenbändern vor Schnittbeschädigung zu bewahren. Nicht offen auf der Hand liege hingegen die eigentlich zutreffende Eigenschaft, wonach das Dichtband in einem gewissen Bereich eine Metallverstärkung aufweise, die es selbst davor bewahren soll, dass es - in ferner Zukunft - bei einer Nasszellenanierung aus Versehen durchtrennt werde. Mit der Eigenschaft eines Dicht- oder Montagebands, das einer versehentlichen Durchtrennung mit einem Messer im Rahmen einer Renovation einen angemessenen Widerstand entgegensetzen solle, seien vielmehr Begriffe wie "Schnittfestigkeit", "Schnittwiderstand" oder "Schnittsicherheit" zu assoziieren. Denn der Zweck eines Dichtbands bestehe nicht darin, andere Bauelemente (oder sich selbst) vor Beschädigungen durch Schneidewerkzeuge zu bewahren, sondern es solle vielmehr das Einsickern von Wasser in Hohl- und Zwischenräume in Nasszellen verhindern. Während bei "Schnittschutz" nicht eindeutig feststehe, welche Eigenschaft zum Ausdruck gebracht werden solle, lasse sich namentlich "Schnittfestigkeit" als Attribut nur dahingehend interpretieren, dass das Band nicht (leicht) "durchgeschnitten" werden könne. Die Bezeichnung "Schnittschutz" gebe somit nicht offen oder leicht erkennbar Auskunft über klar definierte Eigenschaften und Merkmale des Wannendichtbands. Sie zeige weder offensichtlich auf, wie das Wannendichtband konkret beschaffen oder ausgestattet sei, noch welche Funktion oder Zweckbestimmung es erfülle. Vielmehr lasse das Zeichen mehrfache Interpretationsmöglichkeiten zu, womit sich sein Sinngehalt als unbestimmt erweise, weshalb es auch unter diesem Blickwinkel als minimal unterscheidungskräftig zum Markenschutz zuzulassen sei. Die Vorinstanz liess auch den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand nicht gelten, wonach das Patent der D. _____ AG, das sich auf einen "Montagesatz zum Erzielen einer Dichtwirkung" bezieht, gegen die Unterscheidungskraft der Marke "SCHNITTSCHUTZ" sprechen soll. Sie wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die Unterscheidungskraft einer Marke nach dem Verkehrskreis des durchschnittlichen Abnehmers, konkret anhand der Kenntnisse eines durchschnittlich ausgebildeten Sanitärinstallateurs beurteile. Den Nachweis für das Zeichenverständnis des relevanten Verkehrskreises und die behauptete fehlende Unterscheidungskraft im Jahr 2013 vermöge die Beschwerdeführerin mithin auch mit der Patentanmeldung der D. _____ AG nicht zu erbringen. Die Vorinstanz liess schliesslich auch die auf den Aufsatz von E. _____ aus dem Jahr 2012 gestützten Vorbringen der Beschwerdeführerin zum Verständnis der Bezeichnung "Schnittschutz" nicht gelten, zumal der Autor nicht dem

vorliegend relevanten Verkehrskreis der Sanitärinstallateure angehört.

E. 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 (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; je mit Hinweisen). Nicht schutzfähig sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 135 III 359 E. 2.5.5). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 135 III 359 E. 2.5.5). Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2). Ob diese ein Zeichen für die beanspruchten Produkte als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, ist dabei vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2). Das Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und - bei Gütern des allgemeinen Bedarfs - wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 139 III 176 E. 2; 137 III 403 E. 3.3.2). Hingegen handelt es sich um eine Tatfrage, wenn das Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht (vgl. BGE 135 III 446 E. 6.4; 128 III 401 E. 5; 126 III 315 E. 4b; 96 II 257 E. 3a).

E. 2.3

Die Beschwerdeführerin beanstandet die vorinstanzliche Erwägung nicht, wonach es sich bei den Abnehmern von Wannendichtbändern und entsprechenden Dienstleistungen um Sanitärinstallateure handelt. Massgebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des beanspruchten Zeichens ist demnach nicht das Verständnis des allgemeinen Publikums; vielmehr steht das Branchenverständnis eines spezifischen Verkehrskreises in Frage. Die Beschwerdeführerin stellt auch nicht in Abrede, dass es ihr oblag, das Verständnis der Sanitärinstallateure als Tatfrage zu beweisen, zumal sie daraus zu ihren Gunsten die Nichtigkeit der strittigen Marke ableiten will. Indem die Beschwerdeführerin aus einer im angefochtenen Entscheid wiedergegebenen Werbeaussage der mit der Beschwerdegegnerin verbundenen C. _____ ("Dabei bewirbt die C. _____ ihre Produkte unter anderem damit, dass sie einen Schutz gegen versehentliches Durchtrennen des Zargenbands mit einem Messer aufweisen") ableiten will, der Schutz von Wannendichtbändern gegen Durchschneiden sei "eine für diese Produkte und entsprechende Dienstleistungen erwünschte und somit beschreibende und zudem anpreisende Eigenschaft im Sinne der Rechtsprechung zum Gemeingut nach Art. 2 lit. a MSchG ", vermag sie keine Bundesrechtsverletzung aufzuzeigen. Insbesondere weist sie die vorinstanzlichen Feststellungen zum massgebenden Branchenverständnis in Bezug auf die Bezeichnung

"Schnittschutz" nicht als willkürlich aus. Ebenso wenig zeigt sie eine Verletzung von Art. 2 lit. a MSchG auf, indem sie ohne Auseinandersetzung mit den konkreten Erwägungen im angefochtenen Entscheid vorbringt, für Wannendichtbänder und Installationsdienstleistungen gehöre die Bezeichnung "Schnittschutz" nach dem allgemeinen Sprachverständnis zum Gemeingut. Im Weiteren vermag die Beschwerdeführerin keine Gehörsverletzung (Art. 29 Abs. 2 BV), Aktenwidrigkeit oder Willkür (Art. 9 BV) aufzuzeigen, indem sie gestützt auf die im Patent CH xxx der Beschwerdegegnerin erwähnte Bezeichnung "Schnittschutz" behauptet, daraus lasse sich auf den beschreibenden Charakter der Bezeichnung schliessen. Ohnehin stösst das Vorbringen von vornherein ins Leere, zumal sich die in der Beschwerde zitierte Passage gar nicht aus dem als Beilage 8 eingereichten Swissregauszug vom 26. Januar 2023 ergibt. Der Vorinstanz kann auch keine Missachtung der Eventualmaxime vorgeworfen werden, wenn sie bei der Beurteilung des allgemeinen Wortsinns von "Schnittschutz" auch andere Begriffe wie "Schnittfestigkeit", "Schnittwiderstand" oder "Schnittsicherheit" berücksichtigte, ohne dass die Beschwerdegegnerin diese eigens behauptet oder bewiesen hätte. Abgesehen davon sind die Ausführungen der Beschwerdeführerin widersprüchlich, zumal sie selber vorbringt, die von ihr vertretene Auffassung zum allgemeinen Wortsinn müsse nach Art. 151 ZPO weder behauptet noch bewiesen werden. Insgesamt vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen, dass die Feststellungen im angefochtenen Entscheid zum Branchenverständnis des massgebenden Verkehrskreises der Sanitärinstallateure gegen Bundesrecht, geschweige denn verfassungsmässige Rechte verstossen würde. Damit bleibt es bei der vorinstanzlichen (Eventual-) Begründung, wonach die Abnehmer von Wannendichtbändern und entsprechenden Dienstleistungen die Bezeichnung "Schnittschutz" nicht ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar als beschreibend auffassten, womit sie als minimal unterscheidungskräftig zum Markenschutz zuzulassen sei.

E. 2.4

Damit braucht auf die weiteren Vorbringen in der Beschwerde zur Verkehrsdurchsetzung nicht mehr eingegangen zu werden. Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten absoluten Freihaltebedürftigkeit der Bezeichnung "Schnittschutz" verkennt sie, dass dieses Argument nicht nur im Fall einer Verkehrsdurchsetzung, sondern auch dann ins Spiel kommt, wenn die originäre Unterscheidungskraft bejaht wird. Daher wären entsprechende Behauptungen bereits in der Klage oder in der Replik vorzutragen gewesen, bevor die Beschwerdegegnerin in ihrer Duplik die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens behauptete. Die in der Beschwerde erhobene Rüge, ihre Vorbringen seien - wie der Einwand gegen die erst in der Duplik behauptete Verkehrsdurchsetzung (die im bundesgerichtlichen Verfahren jedoch nicht mehr zur Diskussion steht) - rechtzeitig erfolgt, ist demnach unbegründet. Abgesehen davon geht die Beschwerdeführerin nicht hinreichend auf die vorinstanzliche Eventualbegründung ein, wonach sie sich mit dem angeblichen Freihaltebedürfnis unzureichend auseinandergesetzt habe.

E. 2.5

Damit bleibt es bei der selbständigen materiellen (Eventual-) Begründung im angefochtenen Entscheid, dass das Zeichen "Schnittschutz" als minimal unterscheidungskräftig zum Markenschutz zuzulassen sei und es braucht auf die weitere (formelle) Begründung, es mangle der Beschwerdeführerin am erforderlichen Rechtsschutzinteresse, nicht mehr eingegangen zu werden.

E. 3

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).

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