

BGer 4A 540/2023 vom 26. März 2024

Bundesgericht, 2024-03-26, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_540_2023

FR: TF 4A 540/2023 du 26 mars 2024

IT: TF 4A 540/2023 del 26 marzo 2024

Regeste

Markenrecht, UWG, | 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 ; 145 I 121 E. 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) des Handelsgerichts, 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 Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen 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). 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 rügt, die klägerischen Marken verfügten - wenn überhaupt - nur über eine minimale Kennzeichnungskraft.

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin beanstandet zunächst die vorinstanzliche Erwägung, wonach es sich beim klägerischen Zeichen um eine Anordnung geometrischer Elemente und nicht um ein Motiv resp. ein Muster handelt. Ihr Argument, es handle sich bei den klägerischen Marken, die das Zeichen enthalten, um einen Ausschnitt eines Musters, weshalb die Vorinstanz die spezifischen Grundsätze zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit und Kennzeichnungskraft von Mustern hätte anwenden müssen, überzeugt nicht. Die Beschwerdeführerin verkennt zunächst, dass die Frage der Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) nach dem Grundsatz der Registergebundenheit allein nach ihrem Registereintrag beurteilt wird (Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E.

2.1.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 137 III 403 E. 3.3.6; 120 II 307 E. 3a). Welche Gestaltung die tatsächlich von der Beschwerdegegnerin vertriebenen Produkte aufweisen, ist für die markenrechtliche Schutzfähigkeit des registrierten Zeichens entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht nicht ausschlaggebend. Anhand seines Registereintrags erscheint das von der Beschwerdegegnerin hinterlegte Zeichen nicht als eine sich unlimitiert wiederholende Verzierung bzw. als Ausschnitt aus einer solchen Verzierung (vgl. dazu die Richtlinien in Markensachen des IGE vom 1. Januar 2024, Ziff. 4.10 S. 161), sondern durchaus als eigenständiges Zeichen. Die Ausführungen in der Beschwerde zur Schutzfähigkeit von Mustern, samt entsprechender Abbildungen, gehen daher an der Sache vorbei. Die Vorinstanz hat zu Recht nicht auf die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Urteile der damaligen Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum sowie des Bundesverwaltungsgerichts abgestellt, welche die markenrechtliche Schutzfähigkeit von Mustern bzw. einer Positionsmarke betrafen. Eine Verletzung markenrechtlicher Grundsätze liegt insoweit nicht vor.

E. 2.2

Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, der von der Vorinstanz festgestellte Gebrauch der klägerischen Marken führe entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der als originär kennzeichnungsschwach qualifizierten Marke.

E. 2.2.1

Die Vorinstanz erwog, es gelinge der Beschwerdegegnerin nicht, die Bekanntheit ihrer Marken bzw. des Zeichens auf dem Schweizer Markt zu beweisen. Festzuhalten sei jedoch, dass sich die Marken der Beschwerdegegnerin und somit auch ihr Zeichen neben weiteren Sockenherstellern auf dem Schweizer Markt etabliert hätten. Der erstellte Gebrauch der klägerischen Marken vermöge die geringe originäre Kennzeichnungskraft zu erhöhen, was insgesamt zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft führe.

E. 2.2.2

Die Kennzeichnungskraft einer originär schwachen Marke kann im Laufe der Zeit erhöht werden, indem sie infolge intensiven Gebrauchs an Bekanntheit gewinnt (vgl. BGE 122 III 382 E. 2b). Die Vorinstanz hat in ihren allgemeinen Erwägungen insoweit zutreffend ausgeführt, dass Benutzung und begleitende Werbung die Bekanntheit der Marke und somit die Kennzeichnungskraft erhöhen können (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 51 zu Art. 3 MSchG ; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 102 zu Art. 3 MSchG). Die Beschwerdeführerin beanstandet jedoch zu Recht, dass eine erhöhte Kennzeichnungskraft nicht ohne Weiteres aus jeglichem Gebrauch der - ursprünglich schwachen - Marke fliesst, sondern eine durch den intensiven Gebrauch gesteigerte Bekanntheit voraussetzt. Eine solche Bekanntheit der klägerischen Marken in der Schweiz hat die Vorinstanz jedoch nach Würdigung der von der Beschwerdegegnerin angebotenen Beweismittel als nicht erwiesen erachtet. Indem sie dennoch gestützt auf einen bloss allgemein festgestellten Gebrauch der klägerischen Marken erwog, dieser führe zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der ursprünglich schwachen Marke, missachtete sie markenrechtliche Grundsätze. Der Gebrauch der Marke ist zwar Voraussetzung für deren Schutz (Art. 11 Abs. 1 MSchG), führt als solcher jedoch nicht ohne Weiteres zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft.

Entsprechend ist die Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) im Folgenden gestützt auf die originäre Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken zu beurteilen. Inwiefern die Vorinstanz mit ihrer Erwägung, das klägerische Zeichen sei originär als kennzeichnungsschwach zu beurteilen, Bundesrecht verletzt hätte, zeigt die Beschwerdegegnerin nicht auf.

E. 3

Die Beschwerdeführerin bringt vor, das von ihr hinterlegte Zeichen unterscheide sich hinreichend von den klägerischen Marken, weshalb entgegen dem angefochtenen Entscheid keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG bestehe.

E. 3.1

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz unter anderem Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren oder Dienstleistungen, 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; 127 III 160 E. 2a; 122 III 382 E. 1; Urteil 4A_154/2023 vom 17. Juli 2023 E. 2.1.1). Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1). 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; 122 III 382 E. 1). Das Bundesgericht prüft als Rechtsfrage frei, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (BGE 128 III 96 E. 2; 126 III 315 E. 4b; je mit Hinweisen).

E. 3.2

Die Vorinstanz prüfte, ob die jüngere Schweizer Bildmarke Nr. 684329 der Beschwerdeführerin mit den prioritätsälteren Bildmarken Nr. 2P-334167, Nr. 982019 und Nr. 1179560 der Beschwerdegegnerin verwechselbar ist. Bildmarken der Beschwerdegegnerin Bildmarke der Beschwerdeführerin Sie erwog, zwar sei von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise auszugehen; infolge der Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren (u.a. Socken, Strumpfwaren und Strümpfe) sei jedoch ein strenger Massstab an die Unterscheidbarkeit anzulegen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Kennzeichnungskraft der klägerischen Bildmarken durchschnittlich sei und Zeichenähnlichkeit bestehe. Da die Waren der Parteien auf dieselbe Kundschaft abzielten, sei davon auszugehen, dass die Kundschaft - trotz etwas erhöhter Aufmerksamkeit - aus der Erinnerung heraus das Zeichen der Beschwerdeführerin in Alleinstellung vom früher einmal gesehenen Zeichen der Beschwerdegegnerin nur mit Mühe zu unterscheiden vermöge. Die Hauptbestandteile des auf der Spitze stehenden Quadrats bzw. der vier Quadrate sowie der Linien in Form eines X, die rechtwinklig zueinander stehen und das Quadrat ebenfalls im 90-Grad-Winkel durchtrennen, oder die Quadrate voneinander abgrenzen, seien praktisch identisch. Die Abweichungen im Zeichen der Beschwerdeführerin, bestehend aus der durchgezogenen Linienführung ohne

Farbwechsel, der weniger weiten Überlappung der Linien ausserhalb des Quadrats bzw. der Quadrate sowie der schwarzen Kreisfläche, vermöchten die Zeichen nicht genügend klar voneinander abzugrenzen. Entsprechend sei von unmittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen. Selbst wenn die massgebenden Verkehrskreise die beiden Zeichen auseinanderhalten könnten, so die Vorinstanz weiter, wäre davon auszugehen, dass das Publikum aufgrund der beschriebenen Zeichenähnlichkeit und der Identität oder Ähnlichkeit des damit gekennzeichneten Warensortiments falsche Zusammenhänge zwischen den Marken vermuten würden. Insbesondere könnte angenommen werden, mit dem Zeichen der Beschwerdeführerin werde eine weitere Produktlinie der Beschwerdegegnerin gekennzeichnet oder die Parteien stünden in einer wirtschaftlichen Verbindung zueinander, sodass die Produkte grundsätzlich auf denselben Ursprung zurückzuführen wären. Entsprechend sei auch von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen.

E. 3.3

Die Vorinstanz wies bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit grundsätzlich zutreffend darauf hin, dass das klägerische Zeichen als Anordnung geometrischer Elemente wahrgenommen wird, wobei als Hauptbestandteile das auf der Spitze stehende Quadrat sowie die gestrichelten Linien in Form eines X bzw. eines Kreuzes erscheinen. Demgegenüber fällt bei der Marke der Beschwerdeführerin die kreisförmige schwarze Fläche auf, in der mittig ein weisses Symbol abgebildet ist. Dieses kann einerseits als Anordnung von vier (kleinen) rechtwinkligen und gleichlangen Buchstaben x - zwei oben und zwei unten - aufgefasst werden, oder aber als ein auf der Spitze stehendes Quadrat, das von einem (grossen) rechtwinkligen X im 90-Grad-Winkel durchtrennt wird, wobei das X bzw. Kreuz über die Kanten des Quadrats hinausreicht. Damit weisen bereits die in den beiden Zeichen erkennbaren geometrischen Formen nicht unerhebliche Unterschiede auf. Der durch das Zeichen der Beschwerdeführerin hervorgerufene optische Effekt, nach dem gleich einem Vexierbild sowohl vier kleine Buchstaben x als auch ein durch ein grosses X durchkreuztes Quadrat zu erkennen sind, ergibt sich nur bei diesem Zeichen. Die von der Vorinstanz festgestellten Ähnlichkeiten ergeben sich zudem einzig aufgrund eines direkten analytischen Vergleichs der in den beiden Zeichen enthaltenen geometrischen Formen. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind jedoch die Zeichen nicht in ihre Einzelteile zu zerlegen und isoliert zu betrachten (BGE 90 II 43 E. 5a; vgl. auch BGE 135 III 446 E. 6.2). Massgebend ist vielmehr der Gesamteindruck, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1). Dieser wird bei der Marke der Beschwerdeführerin vom schwarz ausgefüllten Kreis geprägt, in dem ein mit weisser Linie gezogenes Symbol erscheint. Der Gesamteindruck des klägerischen Zeichens wird demgegenüber durch die im rechten Winkel angeordneten gestrichelten Linien geprägt, die über ein auf der Spitze stehendes schwarzes Quadrat gelegt sind, das - wie auch der Buchstabe X bzw. das Kreuz - eine banale und freihaltebedürftige geometrische Form darstellt (vgl. zum Gemeingutcharakter geometrischer Grundelemente Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 2.1.1). Damit unterscheiden sich die beiden Zeichen aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise, die nach den - unangefochten gebliebenen - Erwägungen im angefochtenen Entscheid zudem eine etwas erhöhte Aufmerksamkeit aufbringen, hinreichend voneinander. Die Beschwerdeführerin bringt zu Recht vor, dass die klägerischen Marken aufgrund der schwachen Kennzeichnungskraft des Zeichens über einen eingeschränkten Schutzbereich verfügen, weshalb schon bescheidenere Abweichungen ausreichen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a mit Hinweisen). Die blosse

Übereinstimmung dahingehend, dass in beiden Zeichen ein Quadrat vorkommt, das von zwei Linien durchkreuzt wird, reicht für eine Verwechslungsgefahr nicht aus. Aufgrund des unterschiedlichen Gesamteindrucks der beiden Zeichen ist entgegen dem angefochtenen Entscheid auch nicht zu befürchten, die angesprochenen Verkehrskreise würden aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten, die sich einzig aus den jeweiligen dem Gemeingut angenäherten geometrischen Formen ergeben, falsche Zusammenhänge vermuten, etwa in Form verschiedener Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. BGE 129 III 353 E. 3.3; 128 III 96 E. 2a; zur mittelbaren Verwechselbarkeit bei Serienmarken auch JOLLER, a.a.O., N. 25 zu Art. 3 MSchG ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 28 zu Art. 3 MSchG). Es ist nicht ersichtlich, dass das Zeichen der Beschwerdeführerin als blosser Abwandlung der klägerischen Marken aufgefasst würde (vgl. BGE 98 II 138 E. 2).

E. 3.4

Unter Berücksichtigung des - im Vergleich zur vorinstanzlichen Beurteilung - eingeschränkten Schutzbereichs der klägerischen Marken (siehe vorn E. 2.2 und 3.3) ist entgegen dem angefochtenen Entscheid eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zwischen den strittigen Marken zu verneinen. Damit erweist sich die von der Vorinstanz festgestellte Nichtigkeit der Marke Nr. 684329 (fig.) der Beschwerdeführerin als ungerechtfertigt und fehlt es an einem Anspruch der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG den Gebrauch ihres Zeichens zu verbieten. Die Gutheissung der Klage hält vor Bundesrecht nicht stand. Das klägerische Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) lässt sich nicht auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG stützen und das auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeitsbegehren der Beschwerdegegnerin (Antrags-Ziff. 2) ist abzuweisen. Ob der Beschwerdegegnerin allenfalls ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG zusteht, hat die Vorinstanz offengelassen. Sie hat damit nach erfolgter Rückweisung abschliessend zu beurteilen, ob das Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) allenfalls auf dieser Grundlage zu schützen ist.

E. 4

Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen, der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 2. Oktober 2023 ist aufzuheben und das Nichtigkeitsbegehren (Antrags-Ziff. 2) ist abzuweisen. Im Übrigen wird die Sache zu neuer Beurteilung der Unterlassungsbegehren (Ziff. 1 und 3) nach UWG an das Handelsgericht zurückgewiesen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 2 BGG). Das Bundesgericht erkennt:

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