

BGer 4A 651/2018 vom 14. Juni 2019

Bundesgericht, 2019-06-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_651_2018

FR: TF 4A 651/2018 du 14 juin 2019

IT: TF 4A 651/2018 del 14 giugno 2019

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 141 III 395 E. 2.1).

E. 1.1

Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit in Anwendung des MSchG (SR 232.11) und des UWG (SR 241). Dafür sieht das Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO) eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen, die sich gegen einen End- (Art. 90 BGG) bzw. Teilentscheid (Art. 91 lit. a BGG) richtet, ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b 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 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). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 368 mit Verweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4 S. 44). 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 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. 1.3

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 (Art. 105 Abs. 2 BGG).

"Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 143 IV 241 E. 2.3.1; 140 III 115 E. 2 S. 117, 264 E. 2.3 S. 266). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 BGG). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 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 S. 18 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 S. 90).

E. 1.4

Soweit die Parteien in ihren Rechtsschriften von diesen Grundsätzen abweichen, haben ihre Ausführungen unbeachtet zu bleiben. So bringt die Beschwerdegegnerin in ihrer Antwort etwa wiederholt vor, die Beschwerdeführerin habe den Wortbestandteil "GLYCINE" ihres Zeichens "manchmal in feinen Lettern gebraucht, oder kaum wahrnehmbar in grauen Buchstaben auf dunklem Hintergrund, wogegen das Zeichen in hellem Kontrast zum dunklen Hintergrund dargestellt [werde]". Diese tatsächlichen Vorbringen lassen sich nicht auf die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid stützen.

E. 2

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) verletzt zu haben, indem sie das Unterlassungsbegehren der Beschwerdegegnerin in unzulässiger Weise eingeschränkt habe.

E. 2.1

Die Vorinstanz hielt hinsichtlich des Unterlassungsinteresses und der Bestimmtheit des Rechtsbegehrens nach Antrags-Ziffer 1 fest, die Beschwerdegegnerin verlange ein Verbot der Verwendung sowohl des Zeichens als auch des Zeichens in Kombination mit "AIRMAN". Die tatsächliche Verwendung des Zeichens durch die Beschwerdeführerin sei beweismässig erstellt: Sie habe das Zeichen bis anhin lediglich zusammen mit dem Wortbestandteil "GLYCINE" bzw. zusammen mit "GLYCINE" und "AIRMAN" tatsächlich verwendet. Die Beschwerdegegnerin behaupte nicht, dass die Verwendung des Zeichens in Alleinstellung unmittelbar drohe. Vielmehr sei sie der Auffassung, dass die von

der Beschwerdeführerin tatsächlich verwendeten Zeichen und "GLYCINE" als zwei gesonderte Kennzeichen ohne jegliche grafische Verbindung gebraucht würden. Da im Verletzungsprozess der tatsächliche oder drohende Gebrauch des verletzenden Zeichens relevant sei und sich vorliegend aus dem Sachverhalt weder die bisherige noch die drohende Verwendung der Flügelkrone in Alleinstellung ableiten lasse, sei diesbezüglich das Vorliegen einer Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr zu verneinen. Damit sei das Rechtsbegehren der Beschwerdegegnerin überschüssend formuliert, soweit die Verwendung der Flügelkrone in Alleinstellung verboten werden solle. Da der tatsächliche Gebrauch des Zeichens klar sei, sei es möglich, das gestellte Rechtsbegehren auf das zulässige Mass, also auf bzw. plus "AIRMAN" einzuschränken. In diesem Umfang könne auf das Rechtsbegehren eingetreten werden.

E. 2.2

Entgegen der in der Beschwerde geäusserten Ansicht leuchtet nicht ein, inwiefern der Vorinstanz eine Verletzung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) vorzuwerfen wäre. Sie ging davon aus, es sei im konkreten Fall klar, mit welchen Zusätzen die Beschwerdeführerin den fraglichen Zeichenbestandteil gebrauchte, weshalb der Hinweis in der Beschwerde auf den Bundesgerichtsentscheid 4C.149/2003 vom 5. September 2003 E. 1.2 f. nicht verfängt (vgl. auch Urteil 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 4.2). Nachdem einzig ein tatsächlicher Zeichengebrauch in der aufgeführten Kombination zur Diskussion stand, ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz das Unterlassungsbegehren einschränkend in dem Sinne verstand, dass dieses auf die Verwendung in dieser konkreten Verbindung abzielt. Daran vermag entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch nichts zu ändern, dass die Beschwerdegegnerin in rechtlicher Hinsicht von einem anderen Zeichenverständnis ausging als die Vorinstanz, indem sie in nicht ein Kombinationszeichen, sondern zwei separate Zeichen erblickte.

E. 3

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG bejaht.

E. 3.1

Hinsichtlich der Gestaltung der Bildmarke der Beschwerdegegnerin ging die Vorinstanz davon aus, dass für die beanspruchten Waren kein besonders fantasievoller Ausnahmefall vorliege, aus dem eine ursprüngliche Stärke der Marke resultiere. Es sei demnach von einer ursprünglich normalen Kennzeichnungskraft auszugehen. Marken mit hoher Bekanntheit komme jedoch ein erweiterter Schutzbereich zu. Die Bekanntheit der klägerischen Marken "ARMANI", sowie der Adlerlogos, und sei für Mode als notorisch zu erachten; so seien die Marken der Beschwerdegegnerin sicherlich jedem interessierten Konsumenten ein Begriff. Aber auch darüber hinaus seien sie aufgrund ihrer ebenfalls notorischen grossen Präsenz in Warenhäusern und in der Werbung auch beim breiten Publikum in der Schweiz bekannt. Hinsichtlich der Adler-Logos sei dabei zu berücksichtigen, dass es genüge, dass das Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber bekannt sei. Weiter werde die Adlermarke offensichtlich als "Dachlogo" (als "Armani-Logo") eingesetzt, erscheine sie doch sowohl im Zeichen als auch im Zeichen. Damit handle es sich bei den Marken der Beschwerdegegnerin, insbesondere beim "Armani-Logo" um starke, bekannte Marken. Weiter sei davon auszugehen, dass der daraus folgende erweiterte Schutzbereich auch für Uhren als sehr gängigen

Modeaccessoires zu bejahen sei. An dieser Einschätzung vermöge die von der Beschwerdeführerin eingereichte Google-Suche nach "watches with wings logo" nichts zu ändern. Vielmehr würden im Auszug aus der Ranking-Website "listaka.com" die Marken "Giorgio Armani" und der Armani-Adler auf Platz 1 der "Top 10 Best Luxury Clothing Brands" aufgeführt. Dabei gehe es zwar gemäss dem Titel "Luxury Clothing Brands" um Kleider, allerdings würden bereits im zweiten Satz des Textes Armani-Uhren ausdrücklich erwähnt. Dieses Beweismittel bestätige damit die Beurteilung des Gerichts, wonach die klägerischen Marken für Mode und Uhren bekannt seien. Ob es sich bei den Marken der Beschwerdegegnerin, insbesondere beim "Armani-Logo", um berühmte Marken handle, könne unter diesen Umständen offenbleiben. Angesichts der getroffenen Feststellung, dass es sich bei den Marken der Beschwerdegegnerin um bekannte Marken mit einem erweiterten Schutzbereich handle, stelle sich auch die Frage der von der Beschwerdeführerin behaupteten Schwächung bzw. Verwässerung der Marke aufgrund einer Vielzahl von eingetragenen ähnlichen Drittzeichen nicht mehr. Die Vorinstanz führte weiter aus, die klägerischen Marken beanspruchten unter anderem Schutz für Uhren, während die beanstandeten Zeichen unbestrittenermassen für Armbanduhren verwendet würden, die ebenfalls unter den Oberbegriff Uhren fallen. Damit liege Warenidentität vor. Zudem sei üblich, dass die Hersteller von Uhren gleichzeitig auch den entsprechenden Wartungs- und Reparaturservice anbieten; daher seien die von der Beschwerdeführerin angebotenen Serviceleistungen (Wartungs- und Reparaturservice) und die von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Waren (Uhren) als gleichartig anzusehen. Die massgeblichen Abnehmer seien die Käufer von Uhren und damit das allgemeine Schweizer Publikum. Für Uhrenkäufe könne von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit ausgegangen werden. Zu vergleichen seien die von der Beschwerdegegnerin eingetragenen Adlermarken und die Flügelkrone mit "GLYCINE" (gegenüber). Die Adlermarke CH Nr. P-449697 sei eine reine Bildmarke ohne Farbanspruch, die einen stilisierten Raubvogel, vielleicht einen Adler, darstelle. Die beiden Marken CH Nr. P-450913 und CH Nr. P-501934 zeigten ebenfalls den bereits genannten stilisierten Adler. Darüber hinaus seien auf dem Bildelement die beiden Buchstaben "GA", entsprechend den Initialen von Giorgio Armani, angebracht; dabei handle es sich um kombinierte Wort-/Bildmarken. Prägender Hauptbestandteil der klägerischen Adlermarken sei das Vogelmotiv; die in zwei der Marken enthaltenen Initialen "GA" beeinflussten den Gesamteindruck kaum. Beim beanstandeten Zeichen handle es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke, die aus dem Wortelement "GLYCINE" sowie einem Bildelement bestehe, das eine Flügelkrone bzw. ein Vogel- oder Flügelmotiv darstelle. Dabei sei das Flügelmotiv klar abgesetzt mittig über dem Wortbestandteil platziert. Aufgrund seiner grafischen Gestaltung und Platzierung könne das Bildelement nicht bloss als figuratives Beiwerk qualifiziert werden. Der Wortbestandteil "GLYCINE", der in ausgefüllten Grossbuchstaben ausgeführt und erheblich breiter sowie geringfügig höher als das Flügelmotiv sei, weise für den massgeblichen Verkehrskreis keinen erkennbaren Sinngehalt auf. Zwar sei Glycine eine Bezeichnung für eine Pflanzengattung, allerdings sei nicht davon auszugehen, dass das massgebliche breite Publikum diese Bedeutung kenne. Diese Bedeutung sei überdies auch nicht beschreibend für Uhren, womit es sich diesbezüglich um eine Fantasiebezeichnung handle. Trotz der Grösse des Wortbestandteils bleibe vorliegend der Bildbestandteil besser in Erinnerung haften, weil dieser aufgrund seiner visuellen Ähnlichkeit reflexartig eine Assoziation mit den bekannten Adlermarken der Beschwerdegegnerin wecke und damit für den Gesamteindruck prägend sei. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Bildmarken bzw.

-elementen sei sowohl die Bildgestaltung wie auch der Sinngehalt zu überprüfen, wobei die Übereinstimmung im abstrakten Motiv noch keine relevante Ähnlichkeit begründe, sofern dieses nicht zusätzlich ähnlich umgesetzt sei. Der Raubvogel bzw. Adler in den Marken der Beschwerdegegnerin sei als solcher erkennbar, da sowohl der Hinterkopf als auch der Raubvogelschnabel deutlich zu sehen seien. Beim Flügelzeichen der Beschwerdeführerin seien die Flügel deutlich erkennbar; diese liessen entweder auf ein Flügelpaar oder auf einen Vogel schliessen, der aber nicht zwingend ein Raubvogel bzw. ein Adler zu sein brauche. Dies insbesondere deshalb, weil der "Kopf" dieses Vogels als solcher nicht zu erkennen sei und lediglich als Rechteck dargestellt werde. Auf die Idee, es könnte sich beim Bildelement im Zeichen der Beschwerdeführerin allenfalls um eine geflügelte Krone handeln, komme man einzig bei Kenntnis der Entwicklungsgeschichte dieses Bildelements. Da beim Vergleich aber auf das Erinnerungsbild des massgeblichen breiten Publikums abzustellen sei, könne diese Interpretation für das im konkreten Fall relevante breite Publikum nicht herangezogen werden. Damit sei hinsichtlich der abstrakten Bildmotive zumindest von einer gewissen Ähnlichkeit auszugehen, da beide Motive vom einschlägigen Verkehrskreis als symmetrisches, auf eine zentrale, vertikale Achse ausgerichtetes Flügel- bzw. Vogelmotiv wahrgenommen würden. Vergleiche man die Bildelemente im Einzelnen, wiesen diese durchaus gewisse Unterschiede auf. So hätten die Adler der Beschwerdegegnerin einen langen, leicht geschwungenen Hals, der sich bis unterhalb des Kopfs etwas verenge. Der Kopf selbst sei aus Sicht des Betrachters gegen rechts gerichtet. Beide Bildmotive hätten die Umrisse eines auf dem Kopf stehenden Trapezes, wobei die längere Seite durch eine Vertiefung mit dem "Kopf" unterbrochen werde. Die Adlermarken der Beschwerdegegnerin lägen aber aufgrund der relativ schmalen Unterseite näher an einem "V" oder an einem auf dem Kopf stehenden Dreieck mit gekappter Spitze. Diese Dreieckigkeit der klägerischen Adler-Marken werde durch den Umstand verstärkt, dass die Flügel unmittelbar vom Halsende in einem relativ steilen Winkel abstünden. Im Gegensatz dazu sei im Zeichen der Beschwerdeführerin der Abstand zwischen dem Flügelpaar und dem "Kopf" des Vogels deutlicher. Weiter unterschieden sich die beiden Formen bei naher Betrachtung auch hinsichtlich ihrer Proportionen, das Bildelement in der Marke der Beschwerdeführerin sei mehr in die Breite gestaltet und damit "flacher" als dasjenige im Armani-Logo. Schliesslich bestünden die Armani-Adler aus sechs horizontal übereinander angeordneten ausgefüllten Streifen, wobei zwischen diesen Streifen weniger breite, durchgehend farblose Zwischenräume belassen worden seien. Dies gebe dem Adler ein zebra-artig gestreiftes Aussehen. Im Unterschied dazu weise die "Flügelkrone" keine durchgehenden und lediglich drei Zwischenräume auf. Immerhin würden die Gestaltungselemente eindeutig als Flügel wahrgenommen. Allerdings sei beim Vergleich der Zeichen auf das naturgemäss undeutliche Erinnerungsbild des Abnehmers abzustellen. Für den Erinnerungseindruck seien die grossen Züge einer Form massgebend und nicht die Einzelheiten. Bei beiden strittigen Bildmotiven bleibe in der Erinnerung des durchschnittlichen Abnehmers ein symmetrisches, trapezförmiges Vogel-/Flügelmotiv haften, dessen Flügel durch markante, horizontale, relativ breite, symmetrische Streifen gebildet würden und die in der Mitte eine kopfähnliche Erhebung aufwiesen. Demgegenüber blieben die übrigen genannten Unterschiede kaum in Erinnerung haften. Komme hinzu, dass das angegriffene Zeichen der Beschwerdeführerin insbesondere auf den Zifferblättern von Uhren gebraucht werde und dort naturgemäss sehr klein sei, womit die genannten Unterschiede zu den Adler-Marken der Beschwerdegegnerin noch weniger erkennbar seien. Entsprechend seien die beiden Bildelemente als ähnlich zu beurteilen.

Diese Ähnlichkeit werde auch durch den zusätzlichen Wortbestandteil "GLYCINE" nicht beseitigt, da das Vogel-/ Flügelmotiv nicht lediglich eine untergeordnete Rolle spiele und im Gesamteindruck der Marke aufgehe, sondern vielmehr für den Gesamteindruck prägend sei. Durch den Umstand, dass "GLYCINE" klar abgesetzt unterhalb des Flügelzeichens stehe und die beiden Zeichen nicht durch ein figuratives Element verbunden würden, sei auch nicht unmittelbar klar, dass die beiden Zeichenbestandteile eine Einheit bildeten. Auch sei bei Uhren der kombinierte Einsatz von selbständigen Bild- und Wortmarken absolut üblich. Damit führe die Kombination von Wort- und Bildbestandteil zu keiner eigenständigen originellen Darstellung, welche die Ähnlichkeit zu den Adlermarken der Beschwerdegegnerin beseitigen würde. Weiter bestehe aufgrund der Ähnlichkeit der Marke der Beschwerdeführerin in ihrem grafischen Element mit dem bekannten Armani-Adler die Gefahr, dass der abgesetzte Wortbestandteil als Kollektion oder Untermarke von Armani wahrgenommen werde. Damit liege der Regelfall vor, wonach die Kombination eines älteren ähnlichen Zeichens mit einem Zusatz keine genügende Unterscheidbarkeit schaffe. Zusammengefasst sei damit aufgrund der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sowie der hohen Kennzeichnungskraft des Armani-Adlers eine (zumindest mittelbare) Verwechslungsgefahr zu bejahen. Damit habe die Beschwerdegegnerin einen Unterlassungsanspruch, der aber auf das tatsächlich verwendete Zeichen zu beschränken sei. Weiter verlange die Beschwerdegegnerin in ihrem Rechtsbegehren ein Verbot des Zeichens plus "AIRMAN". Da das Verbot der Verwendung von auch die Verwendung von plus "AIRMAN" enthalte, erübrige sich ein separater Vergleich der diesbezüglichen Verwechslungsgefahr; der Klarheit halber sei das entsprechende Verbot aber dennoch im Dispositiv aufzunehmen. Nachdem der Gebrauch von "AIRMAN" in Alleinstellung nicht untersagt werden solle und die Beschwerdeführerin damit das Zeichen "AIRMAN" alleine oder in Kombination mit anderen Zeichen ausser weiterhin auf ihren Uhren verwenden könne, brauche die Frage, ob an dem Zeichen "AIRMAN" ein Weiterbenützensrecht nach Art. 14 MSchG bestehe, nicht beurteilt zu werden.

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, die Vorinstanz sei in Verletzung bundesrechtlicher Beweiserhebungsregeln (Art. 150 Abs. 1, Art. 151 und Art. 152 Abs. 1 ZPO sowie Art. 29 Abs. 2 BV bzw. Art. 53 ZPO) und unter willkürlicher Würdigung zweier Beweismittel von der notorischen Bekanntheit der Adlermarken in Alleinstellung für Uhren in der Schweiz ausgegangen.

E. 3.2.1

Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass die Vorinstanz die Bekanntheit der klägerischen Marken ("ARMANI", und der Adlermarken) für Mode pauschal als notorisch erachtet hat, ohne dass anhand der Ausführungen im angefochtenen Entscheid nachvollziehbar wäre, inwiefern dies für jede der drei Adlermarken, insbesondere (d.h. ohne die Initialen "GA"), jeweils in Alleinstellung zutreffen soll. Im Gegenteil hält die Vorinstanz in diesem Zusammenhang fest, dass die Adlermarke offensichtlich als "Dachlogo" eingesetzt werde, indem sie jeweils in Kombination mit anderen Zeichenelementen erscheine. Aus den Erwägungen des angefochtenen Entscheids ergibt sich damit nicht schlüssig, inwiefern es sich bei in Alleinstellung um eine starke, bekannte Marke handeln soll. Zudem wird in der Beschwerde zu Recht eingewendet, dass die Vorinstanz von der von ihr festgestellten notorischen Bekanntheit der klägerischen Marken

für Mode ohne Weiteres auf die Bekanntheit des Zeichens in Alleinstellung für Uhren schliesst. Eine solche Feststellung lässt sich jedoch nicht mit dem blossen Hinweis darauf begründen, dass es sich bei Uhren um "sehr gängige Modeaccessoires" handle. Daher erscheint zweifelhaft, ob die Vorinstanz ihre Feststellung der Bekanntheit der aufgeführten Marke in Alleinstellung für Uhren in der Schweiz auf Art. 151 ZPO stützen durfte, ohne die entgegenstehenden tatsächlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin samt angebotener Beweismittel zu prüfen.

E. 3.2.2

Die Beschwerdeführerin beanstandet ausserdem zu Recht, dass auch das von der Vorinstanz berücksichtigte Beweismittel in Form eines von der Gegenpartei eingereichten Auszugs aus der Ranking-Website "listaka.com" die vorinstanzliche Feststellung in keiner Weise bestätigt, wonach in der Schweiz für Uhren bekannt sei. Bei der von der Vorinstanz berücksichtigten Auflistung unter dem Titel "Top 10 Best Luxury Clothing Brands" ist kein Bezug zur Schweiz erkennbar. Zudem bringt die Beschwerdeführerin zu Recht vor, dass auf der Liste das Logo zusammen mit der Wortmarke "GIORGIO ARMANI" aufgeführt wird, wobei sich der einzige Bezug zu Uhren in der folgenden Beschreibung findet: "Giorgio Armani is an Italian fashion house founded by Giorgio Armani in the year 1975. It manufactures and designs haute couture, ready to wear, leather goods, shoes, watches, jewelry, accessories, eyewear, cosmetics and home interiors [Hervorhebung hinzugefügt]". Aus dieser Umschreibung des Tätigkeitsbereichs der Beschwerdegegnerin, der das Logo zusammen mit der Wortmarke "GIORGIO ARMANI" vorangestellt ist, kann willkürfrei (Art. 9 BV) nicht darauf geschlossen werden, dass das Zeichen in der Schweiz in Alleinstellung für Uhren bekannt ist.

E. 3.2.3

Die Frage der - im vorinstanzlichen Verfahren bestrittenen - Bekanntheit des klägerischen Adlerlogos in der Schweiz für Uhren braucht jedoch nicht abschliessend geklärt zu werden, da eine Verwechslungsgefahr selbst bei erhöhter Kennzeichnungskraft dieser (ursprünglich normal kennzeichnungskräftigen) Marke zu verneinen wäre, wie nachfolgend aufgezeigt wird.

E. 3.3.1

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). 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). 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). Von Bedeutung ist zudem, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln (vgl. BGE 126 III 315 E. 6b/bb; 95 II 191 E. 2; 88 II 378 E. 2 S. 379), ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a S. 387 f.; 117 II 321 E. 4; je mit Hinweisen). 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. 3.3.2

Die Vorinstanz hat für die Bestimmung der massgebenden Verkehrskreise zutreffend auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke, und nicht auf die tatsächliche Positionierung der Ware am Markt, abgestellt (GALLUS JOLLER, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 51 zu Art. 3 MSchG ; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 162 zu Art. 3 MSchG ; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 7 ff.; vgl. auch BGE 121 III 377 E. 2a). Bei einer für "Uhren" eingetragenen Marke ist markenrechtlich daher ohne Belang, ob hochwertige Luxusuhren oder Billiguhren angeboten werden (JOLLER, a.a.O., N. 51 zu Art. 3 MSchG mit Hinweisen). Die vorinstanzliche Erwägung, die massgeblichen Abnehmer seien im zu beurteilenden Fall die Käufer von Uhren und damit das allgemeine Schweizer Publikum, ist nicht zu beanstanden. Hingegen ist bei Uhren entgegen dem angefochtenen Entscheid von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen. Bei Uhren kann es sich sowohl um teure Luxusobjekte handeln, die mit grösster Sorgfalt erworben werden, oder aber um billige Modeaccessoires, bei denen beim Kauf eine geringere Sorgfalt an den Tag gelegt wird (vgl. JOLLER, a.a.O., N. 59 zu Art. 3 MSchG mit Hinweis auf die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts im Widerspruchsverfahren). Da aufgrund der abstrakten Produktbenennung (im konkreten Fall "Uhren") keine eindeutige Positionierung möglich ist, ist in solchen Fällen zwar von einer "durchschnittlichen" Aufmerksamkeit auszugehen (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Kennzeichenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 998). Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, ist darunter jedoch die Aufmerksamkeit zu verstehen, wie sie von einem Abnehmer beim Kauf einer Uhr durchschnittlich an den Tag gelegt wird. Dabei ist mit ihr davon auszugehen, dass die bedeutende Mehrzahl aller Uhren nicht achtlos nachgefragt, sondern vor dem Kauf mit einer erheblichen Sorgfalt geprüft und auch anprobiert werden. Zudem orientiert sich das Publikum bei Uhren stark an Marken, weshalb Käufer besonders auf die auf der Uhr angebrachten Kennzeichen achten (vgl. bereits BGE 105 II 297 E. 4a). Dies dürfte selbst bei billigeren Modeaccessoires der Fall sein, die von einem modebewussten Publikum nachgefragt werden. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ins Feld führt,

vergewissert sich der Käufer einer Uhr im Allgemeinen darüber, aus welchem Hause diese stammt. Entsprechend ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr entgegen dem angefochtenen Entscheid zumindest von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise auszugehen (vgl. etwa auch Urteil 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 5.2).

E. 3.4.1

Die Vorinstanz hat ihrer Beurteilung der Verwechslungsgefahr den Vergleich der Adlermarken der Beschwerdegegnerin () einerseits und des von der Beschwerdeführerin tatsächlich verwendeten Zeichens zugrunde gelegt, was von den Parteien vor Bundesgericht zu Recht nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt wird. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, liegt auf der Hand, dass sich die beiden mit den Initialen "GA" versehenen Bildmarken mit diesem Zusatz vom beanstandeten Zeichen eher entfernen. Besteht keine Zeichenähnlichkeit zwischen der reinen Bildmarke und dem beanstandeten Zeichen, fällt eine Verwechslungsgefahr mit den beiden Marken und erst recht ausser Betracht. Die Vorinstanz wies ausserdem in korrekter Anwendung markenrechtlicher Grundsätze darauf hin, dass das Markenrecht keinen Motivschutz gewährt: Geschützt ist die konkret hinterlegte Marke und nicht die darin enthaltene Idee. Eine rechtlich relevante Ähnlichkeit liegt daher grundsätzlich nur vor, wenn die Zeichen das gleiche Motiv optisch ähnlich umsetzen; allein ein übereinstimmendes Motiv begründet in der Regel keine Markenähnlichkeit (JOLLER, a.a.O., N. 208 f. zu Art. 3 MSchG ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 90 zu Art. 3 MSchG).

E. 3.4.2

Die Vorinstanz hat grundsätzlich zutreffend erwogen, dass auch beim kombinierten Wort-/Bildzeichen der Beschwerdegegnerin auf den Gesamteindruck abzustellen und auf eine schematische Betrachtungsweise zu verzichten ist. Sie führte zudem ohne Verletzung von Bundesrecht aus, das Bildelement könne aufgrund seiner grafischen Gestaltung und Platzierung nicht als bloss figuratives Beiwerk qualifiziert werden, auch wenn es weniger Raum einnimmt als der Wortbestandteil "GLYCINE", bei dem es sich für Uhren um eine Fantasiebezeichnung handelt. Der Vorinstanz kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie bereits bei der Betrachtung des beanstandeten Wort-/Bildzeichens dafürhält, trotz der Grösse des (als Fantasiebezeichnung kennzeichnungskräftigen) Wortbestandteils bleibe der Bildbestandteil besser in Erinnerung haften, weil er aufgrund seiner visuellen Ähnlichkeit reflexartig eine Assoziation mit den Adlermarken der Klägerin wecke und damit für den Gesamteindruck prägend sei. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht rügt, beruht der vorinstanzliche Schluss auf einer unzutreffenden Vorgehensweise, indem die Beurteilung des Gesamteindrucks des beanstandeten Zeichens mit dem Zeichenvergleich vermischt wird und die Argumentation als zirkulär erscheint, indem einerseits das Bildelement aufgrund der Zeichenähnlichkeit prägend sei und andererseits Zeichenähnlichkeit vorliege, weil gerade das prägende Bildelement der Adlermarke nahekomme. Die Beschwerdeführerin macht zu Recht geltend, dass sich die beiden Zeichen selbst bei einer isolierten Betrachtung der Bildelemente massgeblich voneinander unterscheiden: Die Bildmarke der Beschwerdegegnerin stellt einen stilisierten Raubvogel dar, womöglich einen Adler, was sich insbesondere aus dem auf die Seite gedrehten Kopf in der Mitte und dem daran sichtbaren Raubvogelschnabel ergibt. Demgegenüber ist der Sinngehalt des Bildbestandteils im beanstandeten Zeichen der Beschwerdeführerin nicht eindeutig: Zwar sind dabei Flügel deutlich erkennbar, die auf ein Flügelpaar eines Vogels schliessen lassen

können. Bei diesem muss es sich jedoch nicht um einen Raubvogel handeln, zumal der "Kopf" eines solchen Vogels nicht erkennbar, sondern lediglich als Rechteck dargestellt wäre, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt. Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass darin ein "W" oder eine einfache Form einer Krone erkannt wird, die auf beiden Seiten mit Flügeln versehen ist. Gemeinsam ist den beiden Zeichen demnach einzig das Motiv der Flügel. Selbst diese sind jedoch sehr unterschiedlich dargestellt: So bestehen die Flügel des Adlers aus sechs geraden dunklen Querstreifen mit weissen Zwischenräumen, die sich durch das Bild ziehen und deren Kontrast das gesamte Zeichen prägt. Demgegenüber werden die Flügel beim beanstandeten Zeichen jeweils mit vier verschieden langen Federn dargestellt; waagrechte Linien kommen dabei nicht vor. Während dem Adler aufgrund der gewählten Darstellung ein "zebra-artig gestreiftes Aussehen" zukommt, wie auch im angefochtenen Entscheid hervorgehoben wird, ergibt sich beim Zeichen der Beschwerdeführerin kein solcher Eindruck. Die Vorinstanz hat zwar grundsätzlich zutreffend darauf hingewiesen, dass sich die beiden Formen auch hinsichtlich ihrer Formen und Proportionen unterscheiden, indem der Adler aufgrund der schmalen Unterseite und der in einem steilen Winkel abstehenden Flügel näher bei einem "V" liegt, währenddessen das Bildelement des beanstandeten Zeichens mehr in die Breite gestaltet ist und damit flacher erscheint. Sie zieht daraus jedoch nicht die zutreffenden Schlüsse, denn gerade wenn für den Erinnerungseindruck die grossen Züge einer Form und nicht die Einzelheiten massgebend sind, so hätten die genannten Unterschiede bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stärker einfließen müssen. Im Gesamteindruck bleibt in der Erinnerung des durchschnittlichen Abnehmers, der bei Uhren zumindest eine etwas erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt, als Gemeinsamkeit somit einzig das (abstrakte) Motiv der Flügel haften. Da ein markenrechtlicher Motivschutz jedoch ausser Betracht fällt und sich die konkreten Darstellungen in verschiedener Hinsicht erheblich voneinander unterscheiden, liegt selbst bei der Betrachtung der beiden Bildelemente keine rechtserhebliche Zeichenähnlichkeit vor. Dies gilt umso mehr, wenn die Marke mit dem beanstandeten Zeichen in seiner Gesamtheit verglichen wird. Eine Verwechslungsgefahr der Streitzeichen ist aufgrund der bedeutenden Unterschiede in der konkreten Darstellung selbst dann zu verneinen, wenn mit der Vorinstanz tatsächlich von der Bekanntheit der klägerischen Adlermarke für Uhren auszugehen wäre (vgl. auch die Entscheidung der 4. Beschwerdekammer der EUIPO vom 4. Februar 2019 Rz. 31).

E. 3.4.3

Die Vorinstanz ist demnach zu Unrecht von einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zwischen dem Zeichen und den klägerischen Adlermarken ausgegangen. Durch die zusätzliche Verwendung des Wortbestandteils "AIRMAN" unterscheidet sich das beanstandete Zeichen noch mehr von den Adlermarken, wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt. Die Beschwerdegegnerin behauptet lediglich pauschal, die Benutzung von "AIRMAN" zusammen mit erhöhe die Verwechslungsgefahr, da aufgrund der Verwendung der gleichen Buchstaben die Assoziation "mit den Marken von Armani" begünstigt werde, ohne dies jedoch konkret aufzuzeigen; damit verfehlt sie die gesetzlichen Begründungsanforderungen. Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin "AIRMAN" bereits seit den 1950er Jahren - mithin lange vor der Eintragung der klägerischen Marken - als Zeichen für Uhren verwendet (vgl. Art. 14 MSchG), leuchtet ohnehin nicht ein, gestützt auf welche andere Marke der Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Verwendung des Zeichens - mit oder ohne den Zusatz "AIRMAN" - verboten werden könnte. Ein Verbot des Gebrauchs von "AIRMAN" in Alleinstellung

steht gemäss dem angefochtenen Entscheid nicht zur Diskussion.

E. 4

Hinsichtlich der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) hat die Vorinstanz lediglich die Umstände geprüft, die zu einem anderen als dem markenrechtlichen Resultat führen könnten. Sie kam dabei zum Schluss, es lägen keine solchen Umstände vor. Nachdem sich die Erwägungen der Vorinstanz zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr als unzutreffend erwiesen haben, sind auch die lauterkeitsrechtlichen Ausführungen im angefochtenen Entscheid, die sich massgeblich auf die markenrechtlichen Erwägungen stützen und auf diese verweisen, nicht haltbar. Dass sich das ausgesprochene Verbot auf eine andere als die von der Vorinstanz geprüfte lauterkeitsrechtliche Grundlage stützen liesse, macht vor Bundesgericht auch die Beschwerdegegnerin nicht geltend. Liegt kein widerrechtliches Verhalten der Beschwerdeführerin vor, besteht auch für den Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung sowie für denjenigen auf finanzielle Wiedergutmachung (Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe) keine Rechtsgrundlage.

E. 5

In Gutheissung der Beschwerde ist der angefochtene Entscheid aufzuheben, soweit auf die Klage eingetreten und diese gutgeheissen wurde, und die Klage vom 13. April 2017 ist abzuweisen. Im Übrigen ist die Sache zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Art. 67 und Art. 68 Abs. 5 Satz 2 BGG). Dem Ausgang des bundesgerichtlichen Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdegegnerin 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.