

## **BGer 4C.175/2002 vom 21. August 2002**

Bundesgericht, 2002-08-21, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4C.175\\_2002](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.175_2002)

FR: TF 4C.175/2002 du 21 août 2002

IT: TF 4C.175/2002 del 21 agosto 2002

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

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

#### **E. 1.1**

Die Vorinstanz ist im angefochtenen Urteil zutreffend von der notorischen Tatsache ausgegangen, dass "Appenzell" als Kantons- bzw. Gemeindename die geographische Herkunft der Ware beschreibt und insofern grundsätzlich zum Freihaltebedürftigen Gemeingut gehört ( BGE 117 II 327 E. 2b S. 330; David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basler Kommentar, N. 22 zu Art. 2 MschG ; Marbach, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 52 f.). Sie hat jedoch gestützt auf das Ergebnis einer fachkundigen Erhebung geschlossen, die Bezeichnung habe sich für die Waren der Klägerin, das heisst für deren Käse, bei den schweizerischen Verbrauchern durchgesetzt.

#### **E. 1.2**

Ein Kennzeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird, ohne dass die namentliche Kenntnis dieses Unternehmens erforderlich wäre (David, a.a.O., N. 39 zu Art. 2 MschG ; Marbach, a.a.O., S. 55). Die Durchsetzung als Individualzeichen muss in der gesamten Schweiz erfolgt sein; eine bloss lokale Durchsetzung genügt nicht ( BGE 127 III 33 E. 2). Dies schliesst jedoch eine lokal unterschiedlich ausgeprägte Durchsetzung des Zeichens grundsätzlich nicht aus, sofern das Zeichen in der ganzen Schweiz von einem gewissen Teil der Adressaten als Individualzeichen verstanden wird. Wird die Verkehrsdurchsetzung durch eine fachkundige Befragung der massgebenden Verkehrskreise festgestellt, so ist zu berücksichtigen, dass erfahrungsgemäss auf abstrakte Befragung das Zeichen nur von einem Teil der Abnehmer als Marke identifiziert wird, auch wenn das Zeichen allgemein bekannt ist (Marbach, a.a.O., S. 55). Wenn daher mehr als zwei Drittel der repräsentativ Befragten ein Zeichen in bestimmter Weise zuordnen, darf nach allgemeiner Lebenserfahrung angenommen werden, dass es sich im Verkehr durchgesetzt hat.

#### **E. 1.3**

Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz eine gerichtliche Expertise eingeholt. Auf die Frage, was beim Wort "Appenzeller" assoziiert werde, antworteten 70.5% der repräsentativ Befragten mit "Käse", wobei der Anteil in der Deutschschweiz bei 78,1% und in der lateinischen Schweiz bei 47,2% lag. Auf die Zusatzfrage, welche Lebensmittel mit dem Begriff "Appenzeller" in Verbindung gebracht würden, nannten 83.6% "Käse", 11.6%

"Biber". Da "Appenzeller Käse" unbestritten allein von der Klägerin bzw. deren Gesellschafter produziert und vertrieben wird, hat die Vorinstanz bei dieser Sachlage die Durchsetzung der klägerischen Marke "Appenzeller®Switzerland" bei den schweizerischen Konsumentinnen und Konsumenten als Hinweis auf die Klägerin zu Recht bejaht. Sie hat in diesem Zusammenhang auch zutreffend den Markenbestandteil "Appenzeller" als charakteristisch qualifiziert. Die Behauptung der Beklagten, die klägerische Marke habe sich für Käse der Klägerin im Verkehr erst infolge verstärkter Werbeanstrengungen nach der Eintragung der Marke der Beklagten durchgesetzt, findet in den Feststellungen des angefochtenen Urteils keine Stütze. Sie hat mangels Nachweises entsprechender Behauptungen vor Vorinstanz als neu zu gelten und ist nicht zu hören ( Art. 55 Abs. 1 lit. c OG ).

#### **E. 1.4**

Der Beklagten kann auch nicht gefolgt werden, wenn sie sinngemäss die Auffassung vertritt, für die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens sei ein langer und unangefochtener Gebrauch unabdingbare Voraussetzung. Dass sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, kann zwar aus dessen langem und unangefochtenem Gebrauch geschlossen werden (vgl. BGE 100 Ib 351 E. 4 S. 356). Die Durchsetzung im Verkehr als Individualzeichen setzt jedoch ein bestimmtes Verständnis des Publikums hinsichtlich der Bedeutung des Zeichens voraus. Dieses Verständnis kann auch auf andere Weise belegt werden als durch einen langen, unangefochtenen Exklusivgebrauch des Zeichens, namentlich durch eine geeignete Befragung. Zwar ist in dieser Hinsicht der Beklagten zuzugestehen, dass "Appenzell" als direkte geographische Herkunftsangabe dem schweizerischen Publikum allgemein bekannt ist, was als notorisch keines Beweises bedarf, und die Monopolisierung dieser Angabe daher insbesondere für ein landwirtschaftliches Produkt wie Käse nicht leichthin anzunehmen ist. Das Publikum bringt jedoch den Begriff "Appenzeller" mit dem von der Klägerin vertriebenen Käse in Verbindung, der nicht ausschliesslich aus dem Gebiet der beiden Appenzell stammt, sondern auch aus den Kantonen St. Gallen und Thurgau ( Anhang 1 Ziff. 1 1.1 und 1.7 zur Verordnung über die Bezeichnungen von Schweizer Käse, SR 817.141; vgl. auch David, a.a.O., N. 23 zu Art. 47 MSchG ). Die Vorinstanz hat daher ohne Bundesrechtsverletzung die Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung "Appenzeller" für Käse der Klägerin bejaht und daher Art. 2 lit. a MSchG nicht verletzt.

#### **E. 2**

Die Beklagte rügt eine Verletzung von Art. 52 MSchG und beanstandet, dass die Vorinstanz das Feststellungsinteresse der Klägerin bundesrechtswidrig bejaht habe.

#### **E. 2.1**

Die Klage auf Feststellung eines dem eidgenössischen Recht unterstehenden Rechtsverhältnisses ist zuzulassen, wenn der Kläger an der sofortigen Feststellung ein schutzwürdiges Interesse hat, das rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein kann, aber erheblich sein muss ( BGE 120 II 144 E.2a S. 147; 114 II 253 E. 2a S. 255). Ein schutzwürdiges Interesse an der Behandlung einer Feststellungsklage wird namentlich bejaht, wenn die Ungewissheit der Rechtsbeziehung zwischen den Parteien durch richterliche Feststellung behoben werden kann und ihre Fortdauer für den Kläger nicht zumutbar ist ( BGE 123 III 49 E. 1a S. 51). An der Klage auf Feststellung der Nichtigkeit einer Marke hat insbesondere der besser Berechtigte im Sinne von Art. 3 MSchG ein schutzwürdiges Interesse.

## **E. 2.2**

Die Beklagte hält dafür, die Gutheissung der Nichtigkeitsklage - mit der Folge der Löschung des entsprechenden Registereintrags ihrer jüngeren Marke (vgl. BGE 120 II 144 E. 2a S. 147 f.) - würde der Klägerin nichts nützen, da sie keine Konkurrentin der Beklagten sei und durch die Garantiemarke der Beklagten nicht behindert werde. Ausserdem hält sie dafür, ein Interesse könnte die Klägerin allein an der Nichtigklärung der Marke für Appenzeller Käse, nicht aber für sämtliche Milchprodukte haben. Sie verkennt mit diesem Vorbringen, dass das Markenrecht mit der Eintragung im Register entsteht ( Art. 5 MSchG ) und dem Inhaber das ausschliessliche Recht verleiht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen ( Art. 13 Abs. 1 MSchG ) und Defensivmarken nichtig sind ( BGE 127 III 160 E. 1). Weshalb die Beklagte mit der Eintragung der Marke im vorliegenden Fall das Gebrauchsrecht für die hinterlegte Marke nicht beanspruchen sollte, ist unerfindlich. Im angefochtenen Urteil wird denn auch festgehalten, das Verhalten der Beklagten im Prozess lasse auf eine "latente" Benützungsabsicht schliessen. Durch den Gebrauch eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder gleichartige Produkte wird die Klägerin aber in ihrem eigenen Markenrecht beeinträchtigt. Sie hat aus diesem Grund ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung, dass die jüngere Marke der Beklagten im Sinne von Art. 3 MSchG vom Schutz ausgeschlossen ist. Ob dies zutrifft, ist materiell zu prüfen.

## **E. 3.1**

Die Gefahr der Verwechslung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit des Zeichens irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich verbundenen Unternehmen kennzeichnen ( BGE 128 III 96 E. 2a). Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen ( BGE 121 III 377 E. 2a S. 378). Je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist sein Schutzzumfang und 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 122 III 382 E. 2a S. 385, E. 3a S. 387).

## **E. 3.2**

Die Vorinstanz hat der Beklagten zwar zugestanden, dass sich die beiden Marken der Parteien durch das Schriftbild, in den beiden Begriffen "Switzerland" und "Natural" sowie durch das Bildelement in der Marke der Beklagten (stilisierte Landschaft mit Haus und Baum) unterscheiden. Sie hat erwogen, dass diese Unterschiede zwar klar zutage treten, wenn die Zeichen als solche miteinander verglichen werden, dass sie aber in der Erinnerung der Adressaten nicht haften bleiben. Diese Beurteilung ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Das die Erinnerung prägende Element der beiden Marken ist "Appenzeller", das angesichts der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens für Käse als starkes Zeichen zu qualifizieren ist ( BGE 122 III 382 E. 2a S. 385). Demgegenüber fallen das unterschiedliche Schriftbild und die für Naturprodukte beschreibende Angabe "Natural" im Vergleich zum

für das schweizerische Publikum kaum aussagekräftigen Zusatz "Switzerland" für das Erinnerungsbild ebenso wenig in Betracht wie das eine bäuerliche Landschaft symbolisierende Bild eines Bauernhauses mit Baum in der Marke der Beklagten. Der Beklagten kann nicht gefolgt werden, wenn sie vorbringt, es sei das Bildelement ihrer Marke, das die Erinnerung der Adressaten präge; für Landwirtschaftsprodukte ist eine durch Wiese, Bauernhaus und Baum symbolisierte bäuerliche Landschaft in der Regel beschreibend und prägt sich jedenfalls dem Konsumenten nicht ohne weiteres ein. Auch kann dem Argument der Beklagten nicht beigegeben werden, dass der Konsument aufgrund der Werbung der Klägerin eine ganz andere Marke als die im Register eingetragene wahrnehme. Dass die Klägerin in der Werbung und zur näheren Bezeichnung ihrer Produkte nach dem Vorbringen der Beklagten Zusätze wie (Appenzeller) "extra", "Classic", "¼ fett" und "Surchoix" verwendet, verstärkt angesichts des Markenbestandteils "Natural" der Beklagten die Gefahr der Verwechslung im Gegenteil zusätzlich, da derartige Zusatzangaben an Serien von Produkten denken lassen, die dem gleichen Hersteller zugeordnet werden.

### **E. 3.3**

Die Vorinstanz hat die Verwechslungsgefahr der älteren und im Verkehr durchgesetzten Marke "Appenzeller ■ Switzerland" der Klägerin gegenüber der jüngeren Wort-/Bildmarke "Appenzeller Natural" der Beklagten für die Ware Käse zutreffend bejaht. Bundesrechtlich nicht zu beanstanden ist aber auch, dass die Vorinstanz die Nichtigkeit der Marke der Beklagten für den gesamten Bereich der Milchprodukte festgestellt hat. Dass Produkte wie Käse, Yoghurt, Rahm, Butter und Quark aus Milch hergestellt werden, gehört zum Allgemeinwissen des schweizerischen Publikums; die Gleichartigkeit der Milchprodukte untereinander kann aus diesem Grund nicht in Abrede gestellt werden. Zur Gewährleistung der Unterscheidungsfunktion der Marke ist jedoch nach den gesamten Umständen ein hinreichender Abstand einzuhalten, wobei an die Unterschiedlichkeit der Waren umso höhere Anforderungen zu stellen sind, je weniger sich die Zeichen voneinander unterscheiden ( BGE 128 III 96 E. 2c S. 99). Die beiden umstrittenen Zeichen stimmen wie erwähnt im das Erinnerungsbild prägenden Bestandteil "Appenzeller" überein, ohne dass die Unterschiede hinreichend im Gedächtnis haften blieben. Da sich der Begriff "Appenzeller" für Käse der Klägerin im Verkehr durchgesetzt hat und dementsprechend davon auszugehen ist, dass er als starkes Zeichen über einen grösseren Schutzzumfang verfügt ( BGE 122 III 382 E. 2a S. 385), ist die Gefahr der Verwechslung für die gleichartigen Waren der übrigen Milchprodukte von der Vorinstanz zutreffend bejaht worden.

### **E. 4**

Die Beklagte macht schliesslich geltend, die Klägerin habe ihren Anspruch auf Nichtigerklärung der jüngeren Marke verwirkt und handle mit der verspäteten Rechtsausübung rechtsmissbräuchlich. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Zeichens während längerer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat ( BGE 117 II 575 E. 4a S. 577, vgl. auch BGE 127 III 357 E. 4c/bb S. 364). Diese Voraussetzungen sind vorliegend schon deshalb nicht erfüllt, weil die Marke der Beklagten bisher gar nicht für Milchprodukte verwendet worden ist, wie sie andernorts selbst betont, und daher ein wertvoller Besitzstand nicht entstehen konnte. Dass schliesslich die Klägerin die Verwendung des Begriffs

"Appenzeller" für die Kennzeichnung von Milchprodukten durch Dritte geduldet hätte, wird im angefochtenen Urteil nicht festgestellt. Es erübrigt sich daher, auf den diesbezüglich von der Beklagten erhobenen Vorwurf rechtsmissbräuchlichen Verhaltens einzugehen.

#### **E. 5**

Die Berufung der Beklagten ist abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen. Bei diesem Verfahrensausgang ist die Gerichtsgebühr der Beklagten aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 1 OG ). Sie hat überdies der anwaltlich vertretenen Klägerin eine Parteientschädigung zu zahlen ( Art. 159 Abs. 1 und 2 OG ).

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