

# **BS\_APPELLATIONSGERICHT ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017**

BS Appellationsgericht, 2017-12-14, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselow.ch/entscheid/bs\\_appellationsgericht\\_ZK.2017.12](https://mcp.opencaselow.ch/entscheid/bs_appellationsgericht_ZK.2017.12)

FR: BS\_APPELLATIONSGERICHT ZK.2017.12 du 14 décembre 2017

IT: BS\_APPELLATIONSGERICHT ZK.2017.12 del 14 dicembre 2017

## **Erwägungen**

### **E. 2**

und 3 rechtmässige Inhaberinnen bzw. rechtmässige Lizenznehmerinnen der in Frankreich geschaffenen und gemäss schweizerischem Urheberrecht als schützenswert zu qualifizierenden (vgl. E. 5.2) streitgegenständlichen Abbildungen A, B und C sind.

Zwischen den Parteien ist umstritten, wer den Auftrag zur Erstellung der streitgegenständlichen Abbildungen an die L\_\_\_\_\_ erteilt hat (vgl. insbesondere Gesuch Rz. 17 ff.; Gesuchsantwort Rz. 16 ff.; Replik Rz. 16 ff.; Duplik Rz. 12 ff.). Die Gesuchstellerin 1 begründet ihre Aktivlegitimation zur Geltendmachung der von ihr behaupteten Ansprüche im Licht der schweizerischen Rechtsordnung jedoch damit, dass sie aufgrund der von ihr eingereichten Abtretungserklärungen vom 10. Mai 2016 und vom 19. April 2016 (Gesuchsbeilagen 11 und 12) durch die L\_\_\_\_\_, der originären Schöpferin der streitgegenständlichen Abbildungen, die entsprechenden umfassenden und exklusive urheberrechtlichen Nutzungsrechten derivativ erworben habe, womit die diesbezüglichen Urheberrechte nach Massgabe des gemäss IPRG anwendbaren französischen Rechts rechtmässig auf sie übergegangen sein sollen (Gesuch Rz. 19 ff.). Entsprechend ihrer Pflicht zur Glaubhaftmachung des Inhalts des kollisionsrechtlich anwendbaren französischen Rechts (vgl. E. 3.1) reichen die Gesuchstellerinnen ein Parteigutachten (Gesuchsbeilage 13) ein. Die darin geschilderte ausländische Rechtslage haben die Gesuchstellerinnen jedoch nicht substantiiert in ihr Gesuch einfließen lassen, vielmehr begnügen sie sich mit pauschalen Verweisen hierauf (Gesuch Rz. 20).

Der von den Gesuchstellerinnen behauptete Rechtsübergang nach Massgabe des französischen Rechts wird von den Gesuchsgegnern ■ ebenfalls mit Hilfe eines Parteigutachtens (Gesuchsantwortbeilage 30) ■ bestritten (Gesuchsantwort Rz. 32 ff. und 110 ff.). Die Gesuchsgegner kommen mit Verweis auf Art. 131-3 der Code de la propriété intellectuelle français und den dazu ergangenen Entscheid des Cour de Cassation vom 7. Januar 2015 (N° de pourvoi: 13-20224) zum Schluss, dass die Übertragung von Urheberrechten voraussetzt, dass jedes abgetretene Recht separat in der Zessionserklärung aufgeführt und der Verwendungsbereich der abgetretenen Rechte hinsichtlich Umfang und Bestimmung sowie Ort und Dauer begrenzt sein müsse, andernfalls die Abtretung nichtig sei. Da die von den Gesuchstellerinnen eingereichten Abtretungserklärungen diese Voraussetzungen nicht erfüllten, erscheine die behauptete Abtretung nach französischem Recht als höchst zweifelhaft (Gesuchsantwort Rz. 114). Damit haben die Gesuchsgegner die von den Gesuchstellerinnen dargestellte französische Rechtslage substantiiert bestritten und glaubhaft gemacht, dass die Abtretungserklärungen nichtig sind. Die Rechtsprechung, auf die sich die Gesuchsgegner berufen, wurde denn auch vom Tribunal de Grande Instance de Paris am 19. Juni 2015 in Sachen R. (Emmauell) c. Coty (N° de pourvoi: 2012/08938)

bestätigt, indem es ausführt:

■(...)Cependant, en application des dispositions de l'article I, 131-3 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Les conventions de cession de droits d'auteur doivent être interprétées strictement, le contrat doit énumérer les modes d'exploitation compris dans la cession et tout mode non expressément visé est réputé non cédé ou concédé par l'auteur■.

Somit gelingt es den Gesuchstellerinnen nicht, auf Grundlage der eingereichten Abtretungserklärungen (Gesuchsbeilagen 11 und 12) die bessere urheberrechtliche Berechtigung der Gesuchstellerin 1 an den streitgegenständlichen Abbildungen im Zeitpunkt der Markenhinterlegungen der Abbildung A durch den Gesuchsgegner 1 glaubhaft zu machen. Damit ist ein aussichtsreicher urheberrechtlicher Anspruch und damit einhergehend auch eine offensichtliche Verletzung desselben (vgl. E. 3.2) nicht glaubhaft gemacht. Damit erübrigt es sich, auf die zwischen den Parteien umstrittene Frage der Echtheit der Abtretungserklärungen, namentlich auf die widersprüchlichen Aussagen von M\_\_\_\_, CEO der L\_\_\_\_, in diesem Zusammenhang (vgl. Gesuchsantwortbeilage 11 und Replikbeilage 44) einzugehen.

## 6. Markenrecht

6.1 Die Gesuchstellerinnen machen weiter Ansprüche gestützt auf das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SG 232.11) geltend. Nach Art. 5 MSchG entsteht das Markenrecht mit der Eintragung der Marke im Schweizer Markenregister und verleiht dem Inhaber gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG auf dem Gebiet der Schweiz das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der in Art. 6 MSchG statuierte Grundsatz der Hinterlegungspriorität sieht zudem vor, dass das Markenrecht demjenigen zusteht, der die Marke zuerst hinterlegt hat.

6.2 Es steht fest, dass der Gesuchsgegner 1 zufolge nationaler Markenhinterlegung am 7. Juni 2016 in der Schweiz (Marke Nr. 688870, Gesuchsbeilage 31) und anschliessender internationaler Markenhinterlegung am 24. Oktober 2016 (unter Wahrung der Priorität der Ersthinterlegung in der Schweiz [Marke Nr. 1324621, Gesuchsbeilage 32]) als Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union im Vergleich zu den Gesuchstellerinnen über prioritätsältere Markenrechte an der streitgegenständlichen Abbildung A für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25 verfügt. Die Gesuchstellerin 1 hat erst am 19. Dezember 2016 die Abbildung A mit dem geografischen Herkunftshinweis ■Paris■ in Frankreich als nationale Marke (Marke Nr. 4323459, Gesuchsbeilage 15) jeweils für Waren der Klassen 14, 18 und 25 und am 20. März 2017 (unter Wahrung der Priorität der Ersthinterlegung in Frankreich) zudem auch als internationale Marke (IR-Marke Nr. 1349057) mit Schutzausdehnung auf die Schweiz und Italien für die Warenklassen 14, 18 und 25 (Gesuchsbeilage 16) hinterlegt. Der Gesuchsgegner 1 hat offenbar bis anhin nur gegen die international hinterlegte IR-Marke Nr. 1349057 der Gesuchstellerin 1 mit Hinterlegungsdatum vom 20. März 2017 für Waren der Klassen 14, 18 und 25, welche Schutz in der Schweiz und in Italien beansprucht, Widerspruch erhoben (Gesuchsantwort Rz. 77; Duplik Rz. 149; Duplikbeilage 36), nicht dagegen in Frankreich gegen die

französische Marke Nr. 4323459, obschon er dies angesichts seiner prioritätsälteren, in den wesentlichen Elementen identischen Gemeinschaftsmarke mit Schutzanspruch für die gleichen Warenklassen 14, 18 und 25 ebenso hätte tun können. Prioritätsjünger zur internationalen Marke Nr. 1349057 der Gesuchstellerin 1 mit Hinterlegungsdatum vom 20. März 2017 wäre damit einzig die in der Schweiz jüngst hinterlegte nationale Marke Nr. 703008 des Gesuchsgegners 1 mit Hinterlegungsdatum vom 20. April 2017 für Waren der Klassen 14, 18, 25 und 44, gegen welche derzeit ein Widerspruchsverfahren läuft und welche sich im Wesentlichen durch den Zusatz ■La Suite■ und der zusätzlich beanspruchten Warenklasse 44 von der vorgenannten internationalen Marke der Gesuchstellerin 1 für Waren der Klassen 14, 18 und 25 und der noch prioritätsälteren Marke Nr. 688870 des Gesuchsgegners 1 mit Hinterlegungsdatum vom 7. Juni 2016 für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25 unterscheidet, ansonsten aber mit diesen übereinstimmt.

6.3 Im vorliegenden Fall bleibt zum einen unklar, ob den Gesuchstellerinnen überhaupt eine bessere urheberrechtliche Berechtigung an den streitgegenständlichen Abbildungen im Zeitpunkt der erfolgten gesuchsgegnerischen Markenhinterlegung der Abbildung A tatsächlich zustand (vgl. E. 5.3). Zum anderen bleibt auch unklar, ob die Gesuchstellerinnen bereits vor der erfolgten gesuchsgegnerischen Markenhinterlegung der Abbildung A überhaupt im In- oder Ausland diese Abbildungen tatsächlich im Wesentlich identisch benutzt haben (vgl. E. 8.3). Damit entfällt auch die rechtliche Grundlage, die Übertragung der streitgegenständlichen prioritätsälteren Marken des Gesuchsgegners 1 gestützt auf einer von den Gesuchstellerinnen bloss behaupteten und nicht weiter glaubhaft gemachten Markenannassung nach Massgabe von Art. 53 in Verbindung mit Art. 4 MSchG geltend zu machen bzw. zur Sicherung der Durchsetzung dieses markenrechtlichen Anspruchs im Hauptverfahren anhand des vorliegenden vorsorglichen Massnahmegesuchs den Gebrauch der streitgegenständlichen Abbildungen als Marke zu verbieten sowie diesbezügliche Verfügungsverbote und Löschungsanweisungen anzuordnen.

Überdies sind die auf dem Gebiet der Schweiz Schutz beanspruchenden internationalen Marken der Gesuchstellerin 1, insbesondere die Wortmarke ■Max & Moi Paris■, IR Nr. 1342303, mit Hinterlegungsdatum vom 19. Dezember 2016 (Gesuchsbeilage 7) sowie die Wort-/Bildmarke IR Nr. 1349056 mit Hinterlegungsdatum vom 20. März 2017 (Gesuchsbeilage 8), gegenüber den erwähnten gesuchsgegnerischen Marken als prioritätsjüngere Marken einzustufen. Damit können die Gesuchstellerinnen gestützt auf diesen Marken ebenso wenig gegen die prioritätsälteren Marken des Gesuchsgegners vorgehen. Die Gesuchstellerin 1 verfügt lediglich über eine prioritätsältere nationale Wortmarke in Frankreich lautend auf ■Max et Moi Paris■ für Waren der Klassen 14, 18, 25 (franz. Marke Nr. 3945392) mit Hinterlegungsdatum vom 12. September 2012, wobei die Registrierung letzterer Marke erst per 3. Juni 2016 beim französischen Markenamt erfolgt ist (vgl. Gesuchsbeilage 7), da das französische Markenamt die ursprünglich eingereichte Waren- und Dienstleistungsliste angesichts des in der Marke enthaltenen geografischen Herkunftshinweises ■Paris■ auf Produkte französischer Herkunft sowie auf solche, die in Frankreich fabriziert wurden, eingeschränkt hat. Mangels Schutzwirkung dieser prioritätsälteren französischen Wortmarke auf dem Gebiet der Schweiz kann keine Markenkollision mit den streitgegenständlichen, prioritätsjüngeren schweizerischen Marken des Gesuchsgegners 1 nach Massgabe des schweizerischen Markenrechts vorliegen, womit sich auch eine entsprechende Prüfung einer allfälligen Markenverletzung und der damit einhergehenden Prüfung der Markenähnlichkeit und des Vorliegens einer

markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 13 Abs. 2 MSchG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG erübrigt.

#### 7. Lauterkeitsrecht: Verwertung fremder Leistung

Die Gesuchstellerinnen machen sodann eine Verletzung von lauterkeitsrechtlichen Ansprüchgeltend. Sie behaupten, die Registrierung der Abbildung A als Marke durch den Gesuchsgegner 1 sowie die kommerzielle Nutzung der streitgegenständlichen Abbildungen im Schweizer Markt stellten jeweils eine unbefugte Verwertung fremder Leistungen im Sinn von Art. 5 UWG dar (Gesuch Rz. 58).

Bei der Verwertung fremder Leistungen sind nach Art. 5 UWG einzig die Betroffenen, wie etwa der originäre Inhaber der streitgegenständlichen Abbildungen selbst oder allfällige rechtmässige Lizenzträger zur Klageerhebung nach Art. 9 UWG aktivlegitimiert, nicht dagegen alle Branchenmitglieder (Brauchbar Birkhäuser, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkommentar UWG, 2. Auflage, Bern 2016, Art. 5 N 38; David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Auflage, Bern 2012, Rz. 723). Angesichts der Tatsache, dass die bessere Berechtigung an den streitgegenständlichen Abbildungen von den Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft gemacht werden konnte (vgl. E. 5.3), vermögen die Gesuchstellerinnen im vorliegenden Verfahren weder einen aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen Anspruch gemäss Art. 5 UWG noch ihre Aktivlegitimation gemäss Art. 9 UWG glaubhaft zu machen.

#### 8. Lauterkeitsrecht: Verwechslungsgefahr

8.1 Die Gesuchstellerinnen behaupten sodann, die gesuchsgegnerischen Markenregistrierungen der Abbildung A und die kommerzielle Verwendung und Nutzung der streitgegenständlichen Abbildungen A, B und C durch die Gesuchsgegner auf dem Schweizer Markt würden je eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG mit den Marken der Gesuchstellerin 1 lautend auf ■Max et Moi Paris■ sowie den ■Max & Moi Boutiquen■ der Gesuchstellerinnen 2 und 3 schaffen (Gesuch Rz. 58).

8.2 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt ein Verhalten als unlauter im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, wenn eine Partei nach dem Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation ein von der anderen Partei zuerst verwendetes, jedoch nicht registriertes Zeichen hinterlegt und gebraucht und damit die Gefahr der Verwechslung mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Partei schafft, welche das Zeichen zuerst benutzte (BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 359). Bei der Beurteilung einer angeblichen Verwechslungsgefahr über die betriebliche Herkunft von Waren und über die betriebliche Identität nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zufolge Verwendung identischer Zeichen ist somit entscheidend, welche Partei die streitgegenständlichen Abbildungen erstmalig nach aussen wahrnehmbar im Geschäftsverkehr in der Schweiz gebraucht hat (sog. Grundsatz der Gebrauchspriorität; vgl. BGER 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3.1; von Büren, in: von Büren/Marbach/ Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008, Rz. 1137 ff.; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkommentar UWG, 2. Auflage, Bern 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 21) und ob diese Partei seither eine schützenswerte Marktposition aufgebaut hat. Eine schützenswerte Marktposition liegt nicht vor, wenn ein Ansprecher eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf Kennzeichen geltend macht, die in der Schweiz von ihm (noch) gar nicht benutzt wurden. Dementsprechend ist die blosser Absicht der Benutzung nicht ausreichend, um eine Gebrauchspriorität zu

begründen (Spitz/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 21 und N 24).

8.3 Die Gesuchsgegner bestreiten die von den Gesuchstellerinnen behauptete Gebrauchspriorität an der streitgegenständlichen Abbildung A auf dem Schweizer Markt zu Recht (Gesuchsantwort Rz. 63, 133 und 183). Die Gesuchstellerinnen legen mit ihrem Gesuch als Gebrauchsnachweis lediglich ein undatiertes Dokument mit dem Titel ■Collection Printemps/Été 2017■ (Gesuch Rz. 24; Gesuchsbeilage 14) ins Recht, welches jedoch keinen Zeitpunkt eines angeblich nach aussen wahrnehmbaren Gebrauchs im Geschäftsverkehr darzulegen vermag. Darüber hinaus zeigen die Gesuchstellerinnen auch nicht auf, ob und inwiefern sie überhaupt eine schützenswerte Marktposition in der Schweiz in Bezug auf die streitgegenständliche Abbildung A seit ihrer behaupteten erstmaligen Gebrauchsaufnahme aufgebaut haben. Demgegenüber steht fest, dass die streitgegenständlichen Abbildungen auf Geschäftspapier der Gesuchsgegnerin 4 figurieren (Gesuchsantwort Rz. 27; Gesuchsantwortbeilage 9), zudem markenmässig zur Kennzeichnung von Waren verwendet werden, die von der Gesuchsgegnerin 4 hergestellt und anschliessend in den Verkaufsstellen der Gesuchstellerin 2 und Gesuchsgegnerin 3 den Endkunden angeboten wurden (Gesuchsantwort Rz. 51 ff.; Gesuchsantwortbeilagen 18, 19, 22■24), sowie auch als Enseigne zur Bezeichnung diverser gesuchsgegnerischer Verkaufslokale in Gstaad und Lausanne (Gesuchsantwort Rz. 46, Gesuchsantwortbeilagen 14 und 15) verwendet werden.

Im Markenrecht gilt der Grundsatz der internationalen Erschöpfung (BGE 122 III 469, E. 5e S. 478). Danach ist das Markenrecht erschöpft, wenn die Ware vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung erstmals in Verkehr gebracht wurde. Damit kann die Originalware weiterverbreitet werden und die zur Ankurbelung des Verkaufs damit einhergehende Werbung ebenso getätigt werden, ohne dass der Markeninhaber sich gegen diesen kennzeichenmässigen Gebrauch seiner Marke durch einen Dritten zur Wehr setzen kann. Folglich stellt der Weiterverkauf einer mit Einwilligung des Gesuchsgegners 1 durch die Gesuchsgegnerin 4 ursprünglich in den Verkehr gebrachte Ware allenfalls eine ■markenmässige Nutzung■ der gesuchsgegnerischen Marke dar, die der Gesuchsgegner 1 aufgrund der internationalen Erschöpfung seiner Markenrechte hinzunehmen hat. Dass die Gesuchstellerinnen die Ware als Rechtsinhaberinnen bei der Gesuchsbeklagen 4 unter Lizenz herstellen liessen (vgl. Replik Rz. 61), ist vorliegend ■ mangels Glaubhaftmachung der Rechtsinhaberschaft (vgl. E. 5.3) ■ ebenfalls nicht glaubhaft dargetan. Vor diesem Hintergrund können die Gesuchstellerinnen aus dem blossen Weiterverkauf von durch die Gesuchsgegnerin 4 hergestellten Originalwaren auch keinen Gebrauchsnachweis für die von ihnen behauptete Nutzung der eigenen, zur damaligen Zeit von ihnen noch nicht eingetragenen Marke ableiten. Insofern stellen sich die Gesuchsgegner zu Recht auf den Standpunkt, dass der Kauf von Ware mit dem Logo gemäss Abbildung A von den Gesuchsgegnern und die Werbung zum Verkauf dieser Ware keine Verwendung der Abbildung A als Marke der Gesuchstellerin 1 sei (Gesuchsantwort Rz. 63).

Vor diesem Hintergrund vermögen die Gesuchstellerinnen keine Gebrauchspriorität an den streitgegenständlichen Abbildungen auf dem Schweizer Markt vor der Markenregistrierung der Abbildung A durch den Gesuchsgegner 1 am 7. Juni 2016 und vor der seither durch die Gesuchsgegner getätigten kommerziellen Nutzungen der streitgegenständlichen Abbildungen A, B und C im Geschäftsverkehr glaubhaft zu machen. Somit erscheint weder die offensichtliche Verletzung eines aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen Anspruchs nach Massgabe von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG noch die Aktivlegitimation der Gesuchstellerinnen

gestützt auf Art. 9 UWG als glaubhaft gemacht.

#### 8.4

8.4.1 Abzuklären bleibt, ob die Verwendung der nationalen Marken des Gesuchsgegners 1 Nr. 688870 und Nr. 703008 auf dem Schweizer Markt eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG mit den im Schweizer Marktschon länger verwendeten, jedoch in der Schweiz nicht als Marke registrierten französischen Wortmarken der Gesuchstellerin 1 lautend auf ■Max et Moi■ bzw. ■Max et Moi Paris■, sowie der kombinierten Wort-/Bildmarke gemäss Abbildung D und den ■Max et Moi Boutiquen■ hervorzurufen vermag.

8.4.2 Im Unterschied zum Markenrecht reicht es beim lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG nicht aus, dass bloss eine Zeichenverwechselbarkeit ■ verstanden als Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild ■ vorliegt. Vielmehr ist notwendig, dass aufgrund einer solchen Zeichenähnlichkeit bei gleichzeitiger Warenidentität oder ■gleichartigkeit betriebliche Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den jeweiligen Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a S. 166). Mangelt es indes an der Zeichenähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Kennzeichen des Gesuchsgegners 1 und jenen der Gesuchstellerin 1, so verschafft weder die Registrierung noch die anschliessende kommerzielle Nutzung der streitgegenständlichen Marken Nr. 688870 und Nr. 703008 des Gesuchsgegners 1 eine rechtsrelevante Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Nach der Praxis des Bundesgerichts ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für den ganzen Bereich des Kennzeichnungsrechts ein einheitlicher (BGE 126 III 239 E. 3a S. 245 mit weiteren Hinweisen), womit auch die entsprechende markenrechtliche Rechtsprechung zur Beurteilung dieses Falls, insbesondere zur Beurteilung einer allfälligen Zeichenähnlichkeit herangezogen werden kann. Eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr kann sich jedoch im Unterschied zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auch aus den Begleitumständen ergeben. Vor diesem Hintergrund ist zunächst der massgebliche Verkehrskreis, die Warengleichartigkeit/-identität und die Zeichenähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen zu prüfen, um danach bei gegebener Zeichenähnlichkeit die allfällig dadurch verursachte Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG beurteilen zu können.

Die sich gegenüberstehenden Marken des Gesuchsgegners 1 und jene der Gesuchstellerin 1 weisen die Gemeinsamkeit auf, dass sie für dieselben Warenklassen 14, 18 und 25 Markenschutz beanspruchen, wobei bezogen auf die in diesen Warenklassen konkret beanspruchten Waren wohl Warenidentität, jedoch mindestens Warengleichartigkeit vorliegt. Da das Risiko einer Verwechslung umso grösser ist, je ähnlicher sich die Waren sind, ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und der allfällig darauffolgenden Prüfung der dadurch verursachten Verwechslungsgefahr über die betriebliche Herkunft von Waren und/oder über die betriebliche Identität ein strenger Massstab anzulegen. Ob eine Zeichenähnlichkeit und gestützt darauf eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen den Marken des Gesuchsgegners 1 und jenen der Gesuchstellerin 1 besteht, beurteilt sich stets aus der Sicht des massgeblichen Verkehrskreises, wobei nach gängiger Rechtsprechung bei Endverbrauchern von Modeartikeln der oberen Preisklasse ein leicht

höherer Aufmerksamkeitsgrad und damit ein grösseres Unterscheidungsvermögen als beim Endverbraucher von Massenartikeln des täglichen Konsums vorausgesetzt werden darf, zumal der Endkunde von luxuriösen Modewaren diese vor dem Kauf in aller Regel genauer prüft und meist auch anprobiert (vgl. etwa BGE 121 III 377 E. 3b S. 381; BVGerB-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 3.1 und E. 5.2).

Bei der Beurteilung, ob sich die gegenüberstehenden Marken hinreichend deutlich voneinander unterscheiden oder angesichts deren Übereinstimmungen als zeichenähnlich zu qualifizieren sind, ist stets der Gesamteindruck, wie er im Erinnerungsbild des massgeblichen Verkehrskreises haften bleibt, entscheidend (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 446; 127 III 160 E. 2.b.cc S. 168; 116 II 365 E. 4a S. 370). Entsprechend ist jede Marke als Ganzes zu würdigen und darf nicht in ihre Einzelelemente zergliedert werden. Der Gesamteindruck einer Wortmarke bestimmt sich praxisgemäss durch den Wortklang, den Wortsinn und das Schriftbild (BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 mit weiteren Hinweisen). Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 127 III 160 E. 2b.cc S. 168; 119 II 473 E. 2c S. 475 f.). Dabei kommt dem Wortanfang bzw. dem Wortstamm und der Endung in der Regel eine grössere Bedeutung als dazwischen geschobenen, unbetonten weiteren Silben zu, da diese besser im Gedächtnis haften bleiben (BGE 127 III 160 E. 2b.cc S. 168).

8.4.3 Die zu beurteilenden Marken des Gesuchsgegners 1 gemäss Abbildung A und mit dem Zusatz ■La Suite■ stimmen mit den Marken der Gesuchstellerin 1 lautend auf ■Max & Moi■, ■Max & Moi Paris■ sowie gemäss Abbildung D einzig in dem für sich alleine genommenen freihaltebedürftigen Anfangsbuchstaben ■M■ und in dem für sich genommen gemeinfreien Ersatzzeichen ■&■, welches für das Verbindungswort ■und■ steht, überein. Im Übrigen unterscheiden sich die zu vergleichenden Zeichen in ihrer Gesamterscheinung sowohl in phonetischer und visueller Hinsicht wie auch ihrer Bedeutung nach. Die konkrete grafische Ausgestaltung der Marke des Gesuchsgegners 1 gemäss Abbildung A bewirkt trotz grundsätzlicher Banalität der einzelnen Gestaltungselemente, dass die stilisierte Verschmelzung des an sich freihaltebedürftigen Einzelbuchstabens ■M■ mit dem an sich gemeinfreien Ersatzzeichen ■&■ für das Verbindungswort ■und■ (lateinisch ■et■) in Blockschrift als prägende und damit schutzwürdige Zeicheneinheit durch den massgebenden Verkehrskreis wahrgenommen wird. Dies ergibt einen von den Marken ■Max & Moi■, ■Max & Moi Paris■ sowie gemäss Abbildung D abweichenden Gesamteindruck in Bezug auf den Wortklang (■M et■ bzw. ■M und■ zu ■Max et Moi■ bzw. ■Max et Moi Paris■), Wortsinn (das Zeichen ■M&■ verfügt als Fantasiezeichen über keinen Sinngehalt im Vergleich zum Wortspiel ■Max et Moi Paris■, was bezogen auf die markenrechtlich beanspruchten Modewaren als ■Max und ich in der Modemetropole Paris■ verstanden werden kann) und das Schriftbild (die Zeichenlänge des Akronyms ■M&■ ist äusserst kurz und besteht zwar aus zwei miteinander kombinierten Elementen, wird jedoch als Zeicheneinheit wahrgenommen; dagegen besteht die Marke ■Max & Moi Paris■ insgesamt aus drei Wörtern und einem Ersatzzeichen für das Verbindungswort ■und■; somit führt die konkret zu vergleichende Wörter- bzw. Zeichenabfolge zu einer unterschiedlichen optischen Wahrnehmung). Die konkrete grafische Ausgestaltung der Marke gemäss Abbildung D der Gesuchstellerin 1 weist zudem deutlich darauf hin, dass der hervorgehobene Vorname ■Max■ und das

ebenso hervorgehobene französische Pronomen **■Moi■** die prägenden, kennzeichnungskräftigen Elemente dieser Marke darstellen. Diese Wörter finden sich jedoch weder in Alleinstellung noch in Kombination in den streitgegenständlichen Marken des Gesuchsgegners 1 wieder, wodurch der Abstand zwischen den Vergleichszeichen noch verstärkt wird. Darüber hinaus verschafft der Zusatz **■La Suite■**, welcher vom Sinngehalt her vom massgeblichen Verkehrskreis als **■die Fortsetzung■** verstanden werden kann, noch einen grösseren Zeichenabstand zu den Marken der Gesuchstellerin 1. Insgesamt ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Marken des Gesuchsgegners 1 gemäss Abbildung A und B und den Marken der Gesuchstellerin 1 **■Max & Moi■**, **■Max & Moi Paris■** sowie gemäss Abbildung D aus diesen Gründen abzulehnen, womit auch die Grundlage zur Geltendmachung einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fehlt. Da die zu vergleichenden Zeichen lediglich eine Übereinstimmung im für sich freihaltebedürftigen Anfangsbuchstaben **■M■** und im ebenso gemeinfreien Ersatzzeichen **■&■** für das Verbindungswort **■und■** (lateinisch **■et■**) aufweisen, ansonsten sich gestalterisch, visuell, phonetisch und vom Sinngehalt her deutlich voneinander unterscheiden, wird der massgebliche Verkehrskreis bei den streitgegenständlichen Marken des Gesuchsgegners 1 auch nicht auf das Vorliegen eines Serienzeichens der Gesuchstellerinnen schliessen können.

8.4.4 Die Gesuchstellerinnen behaupten weiter eine Verwechslungsgefahr mit den **■Max et Moi Boutiquen■** (Gesuch Rz. 58 und 65). Auch bei unterschiedlichem Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken (vgl. E. 8.4.3) ist eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr nicht generell ausgeschlossen (vgl. BGer 4A\_565/2016 vom 2. Mai 2017 E. 5.1). Die Gesuchstellerinnen begnügen sich damit, eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu behaupten, legen diese aber in keiner Weise konkret dar (vgl. Gesuch, Rz. 58 und 65). Damit ergibt sich, dass die Gesuchstellerinnen einen aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen Anspruch nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG einschliesslich der Aktivlegitimation nach Art. 9 UWG nicht glaubhaft darzulegen vermögen.

## 9. Lauterkeitsrecht: Generalklausel

Die Gesuchstellerinnen behaupten schliesslich eine Verletzung der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel nach Art. 2 UWG. Dabei begnügen sie sich mit dem Hinweis, die **■unberechtigten Markeneintragungen■** und die **■unberechtigte kommerzielle Nutzung■** der streitgegenständlichen Abbildungen sowie die Verwendung des Elements **■M&■** in den Firmen der Gesuchsgegnern 3 und 4 seien insgesamt als täuschendes oder zumindest in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Geschäftsgebaren im Sinn von Art. 2 UWG zu qualifizieren (Gesuch Rz. 58).

Angesichts der Tatsache, dass die Gesuchstellerinnen zu ihren Gunsten keine bessere urheberrechtliche Berechtigung an den streitgegenständlichen Abbildungen A, B und C glaubhaft machen können (vgl. E. 5.3), und angesichts der Tatsache, dass der Gesuchsgegner 1 über ältere Markenrechte in der Schweiz an der Abbildung A verfügt (vgl. E. 6.2), kann ihm auch nicht gestützt auf Art. 2 UWG verboten werden, seine Marke als solche oder zusammen mit dem Piktogramm im Geschäftsverkehr und im Schweizer Markt zu gebrauchen.

Insgesamt ergibt sich somit, dass die Gesuchstellerinnen keinen aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen Anspruch bzw. die offensichtliche Verletzung eines solchen Anspruchs glaubhaft machen konnten

## 10. Entscheid und Prozesskosten

### 10.1

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