



INGRES Lake Side 2017

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Kennzeichenrecht

Dr. Raphael Nusser, LL.M., Rechtsanwalt



Inhaltsübersicht

- BGer 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017 – *Rote Damenschuhsohle*
- HGer AG vom 8. September 2016 (HSU.2016.63) – *Country/Farmer*
- BGer 4A_489/2016 vom 27. Februar 2017 – *Reico*
- Übersicht weitere kennzeichenrechtliche Urteile 2016/2017

BGer – Rote Damenschuhsohle: Sachverhalt

- Christian Louboutin,
Inhaber der IR-Marke Nr. 1'031'242
«rote (Pantone No.18.1663TP)
Damenschuhsohle (Positionsmarke)»
- Warenverzeichnis (Kl. 25):
«chaussures pour dames à talons hauts»
- Vorläufige Schutzverweigerung in der Schweiz am 15. März 2011
- Bestätigung der Schutzverweigerung durch das Bundesverwaltungsgericht
zufolge fehlender Unterscheidungskraft (B-6219/2013 vom 27. April 2016):



Relevante Verkehrskreise, vornehmlich weibliche Abnehmerinnen mit leicht erhöhtem Modebewusstsein, nehmen «farbige bzw. (...) rote Schuhsohlen bei hochhackigen Damenschuhen primär als dekoratives Element und nicht als Marke wahr»

BGer – *Rote Damenschuhsohle*: Rechtliches I

- **(Fehlende) Unterscheidungskraft** (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ / Art. 2 lit. a MSchG)
- Definition Positionsmarke (E. 3.3.3):
 - Stets gleichbleibendes Zeichenelement
 - Immer an derselben Warenposition angebracht
 - Kombination von Zeichen mit einer Position schafft Unterscheidungskraft
- Neben der Unterscheidungskraft des Basiszeichens ist die Stärke der Position relevant: Die Position muss einen Herkunftshinweis vermitteln können (E. 3.3.3)
- Kennzeichnungsgewohnheit auf dem Warenggebiet erhöht das Verständnis als Herkunftshinweis (E. 3.3.3)
- Ob die massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenelement an einer bestimmten Position als Kennzeichen – und nicht etwa als technisch bedingtes Element oder bloße Zierde – auffassen, ist im konkreten Fall zu bestimmen (E. 3.3.3)

BGer – *Rote Damenschuhsohle*: Rechtliches II

- Eingetragenes Basiszeichen besteht lediglich aus einem für hochhackige Damenschuhe mit hohen Absätzen nicht originär unterscheidungskräftigen bestimmten (roten) Farbton (äusserst schwacher Zeichenbestandteil) (E. 3.3.4)
- Umriss von Damenschuhsohlen als Zeichen für Schuhe (auch) banal (E. 3.3.4)
- Keine Positionierung eines Wort- oder Bildelementes auf der Schuhsohle (dafür dürfte auf dem Markt eine gewisse Übung und Gewöhnung der Konsumenten bestehen) (E. 3.3.4)
- Einfarbige Darstellung der Schuhsohle verschmilzt im Erscheinungsbild mit der Ware selbst (E. 3.3.4)
- Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, werden gewöhnlich nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren wahrgenommen, sondern lediglich als besondere Gestaltung (E. 3.3.4)

BGer – *Rote Damenschuhsohle*: Rechtliches III

- Für die Bejahung originärer Unterscheidungskraft mit Herkunftsfunktion müsste sich die rote Sohle von üblichen Gestaltungen von tatsächlich auf dem Markt erhältlichen Produkten desselben Warenssegmentes auffällig unterscheiden (E. 3.3.4)
- Zeichen fehlt Eigenart (bspw. auffällige Form oder auffällige Gestaltung); bloss Wahl einer bestimmten Farbe «für einen funktional unabdingbaren und flächenmässig bedeutsamen Teil der beanspruchten Ware» (E. 3.3.4)
- Auf dem Markt kommen hochhackige Damenschuhe mit verschiedenfarbigen Aussensohlen vor (grün, gelb, blau, violett oder pink) (E. 3.3.4)
- **Farbige Aussensohle ist nicht derart aussergewöhnlich**, «dass sich dieses Merkmal in einer Weise von den üblichen Gestaltungen abheben würde, um in seiner auffälligen Eigenart (originär) als Herkunftshinweis in Betracht zu kommen.» (E. 3.3.4)

HGer AG – *Farmer/Country*: Sachverhalt

- Massnahmegesuch vom 26. August 2016 des Migros-Genossenschaftsbundes (MGB) mit dem Begehren, es den beiden Gesuchsgegnerinnen Coop-Gruppe Genossenschaft und Coop Genossenschaft superprovisorisch zu verbieten, den Getreideriegel «Country» mit folgender Verpackung in der Schweiz zu vertreiben, zu bewerben, zu verkaufen, etc.:



- Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen am 29. August 2016 abgewiesen und Vorladung zur Instruktionsverhandlung (5. September 2016)
- Gesuchsgegnerinnen beantragten Abweisung des Gesuches, soweit darauf eingetreten werden könne

HGer AG – *Farmer/Country*: Rechtliches I

- **Passivlegitimation im Lauterkeitsrecht**
- Passivlegitimiert (E. 4):
 - Wer Tatbestände gemäss Art. 2 – 8 UWG erfüllt und den Wettbewerb auf signifikante Weise beeinflussen kann
 - Auch Geschäftsherr ist gestützt auf Art. 11 UWG passivlegitimiert; Mutterkonzern kann passivlegitimierter Geschäftsherr sein
 - Schweizer Recht kennt keine Konzernhaftung (Trennungsprinzip)
- Kaufquittungen und Kassabons tragen den Hinweis «COOP Genossenschaft»
- Coop-Gruppe Genossenschaft betreibt selber kein Einzelhandelsgeschäft (aus Eintrag im Handelsregister ersichtlich); Einzelhandelsgeschäft wird über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften betrieben: **Fehlende Passivlegitimation** (E. 4.3)

HGer AG – *Farmer/Country*: Rechtliches II

- **Anspruchsgrundlage MGB**
- Zeichen «FARMER» und obere grüne Hälfte der FARMER-Verpackung mit gelbgrüner Ähre (ohne das Zeichen «FARMER») als Marke eingetragen
- Seit Jahren werden FARMER-Produkte intensiv beworben mit typisch grüner Farbensprache
- Hohe Marktanteile (70% bis 75%)
- Hoher Bekanntheitsgrad (ungestützt 61%, gestützt 95%)



HGer AG – *Farmer/Country*: Rechtliches III

- **Wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz** (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG)
- Definition Ausstattung (E. 5.2):
 - «*Gesamtheit der Elemente, welche die Ware in absatzfähiger Form und Verpackung präsentieren*»
 - Elemente insbesondere: Äussere Form, Aufmachung (Farbkonzept, farbliche Ausgestaltung), Schriftzüge
 - «*Sämtliche Kennzeichnungen von Unternehmensleistungen, in denen der Geschäftsverkehr einen Hinweis auf die Herkunft dieser Leistungen erblickt*»
- Voraussetzungen für den Ausstattungsschutz (E. 5.2):
 - Erstens: **Kennzeichnungskraft der Ausstattung**
 - Zweitens: **Verwechslungsgefahr**

HGer AG – *Farmer/Country*: Rechtliches IV

- **Kennzeichnungskraft** (der FARMER-Ausstattung)
- Ausstattung muss beim Publikum («*Durchschnittskäufer in der Schweiz*») als Betriebsherkunft verstanden werden (E. 5.2.1.2)
- Wesentlich für die Kennzeichnungskraft: Gesamteindruck (E. 5.2.1.2)
- Gesamtheitlicher Beurteilungsmaßstab: «*Das Herausgreifen einzelner Elemente, d.h. die Zerlegung und isolierte Betrachtung einzelner Zeichen und Elemente, verbietet sich*» (E. 5.2.1.2)
- Fehlende Kennzeichnungskraft, wenn Produkte der betreffenden Art vollständig oder annähernd gleich aussehen (E. 5.2.1.2)
- Aber: Kombination von einfachen Zeichen, Grundformen und -angaben und/oder beschreibenden Angaben kann Kennzeichnungskraft vermitteln (E. 5.2.1.2)

HGer AG – *Farmer/Country*: Rechtliches V

- **FARMER-Verpackung als Ganzes als Ausstattung schutzfähig (E. 5.2.1.3):**
 - Spezifischer und einprägsamer Schriftzug «FARMER» mit stilisierter gelber Ähre
 - Klare räumliche Trennung der Verpackungsflächen ($\frac{1}{3}$ obere grüne Fläche mit sich änderndem Farbton [von Grün in Hellgrün]; $\frac{2}{3}$ untere Fläche mit Geschmacksrichtung; sanfte nach oben geschwungene Trennlinie)
 - Phantasiebezeichnung «Soft Choc» und Beschaffenheitsangabe «Crunchy»



HGer AG – *Farmer/Country*: Rechtliches VI

- **Verwechslungsgefahr** (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) bzgl. «Chocolat au lait» und «Honig»
- Grundsatz: Strengerer Prüfungsmaßstab bei identischen Waren (E. 5.2.2.2)
- Gesamteindruck maßgeblich, den Verpackungen im Erinnerungsbild des Durchschnittskonsumenten hinterlassen (E. 5.2.2.2)
- Isolierter Vergleich von Kennzeichnungselementen unzulässig (E. 5.2.2.2)
- Erhöhter Schutz kennzeichnungsstarker Ausstattungen (E. 5.2.2.2)
- Blosser Teilidentität mit einer anderen kennzeichnungsstarken Ausstattung genügt, «*um im Bewusstsein des Konsumenten die Gedankenverbindung zum bekannten Zeichen bzw. zur bekannten Ausstattung hervorzurufen*» (E. 5.2.2.2)
- Ausstrahlung der starken Ausstattung erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehl-Assoziationen (E. 5.2.2.2)

HGer AG – *Farmer/Country*: Rechtliches VII

- **Verwechslungsfähige Ausstattungen** «Chocolat au lait» u. «Honig» (E. 5.2.2.3):
 - Keine erhöhte Aufmerksamkeit/Überlegungen beim Kauf (Alltagsprodukte)
 - Erhöhte Schutzwirkung der «FARMER»-Ausstattung zufolge Originalität bewirkt höhere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von identischen Produkten
 - Ausstattungen vermitteln insgesamt sehr ähnlichen Gesamteindruck (v.a. gleiches Farbkonzept [dominantes Grün]; Sinngehalt «Country»/«Farmer» – je mit Ähre – assoziiert «Land»/«Natürlichkeit»)
 - Unterschiede geringfügig («Qualité & Prix», Trennlinien, «comic- oder cartoon-ähnliche» Umrandung, Schriften, Ausrichtungen, etc.)



=



HGer AG – *Farmer/Country*: Rechtliches VIII

- **Assoziative Verwechslungsgefahr** (Art. 3 Abs. 1 lit. e) bzgl. «Choco Apfel»
- Tatbestandsmerkmale unlauterer, anlehrender Warenvergleich (E. 5.3.2):
 - Positive Bezugnahme auf Konkurrenzprodukt; Schaffung eines Image-Transfers
 - Für die Schaffung einer Gedankenassoziation sind die Anforderungen an die Ähnlichkeit geringer als für die Schaffung von Verwechslungsgefahr
- *«Eine Rufausbeutung durch einen Image-Transfer liegt umso eher vor, je ähnlicher sich die Konkurrenzausstattungen im Gesamteindruck und je näher sich die Produkte sind»*

HGer AG – *Farmer/Country*: Rechtliches IX

- **Keine assoz. Verwechslungsgefahr** bzgl. «Country Choco Apfel» (E. 5.3.3):
 - Ein grüner Apfelschnitt («Country») vs. roter Apfel plus Apfelschnitt («FARMER»)
 - Grüne Hintergrundfarbe («Country») der unteren Verpackungsfläche hebt sich genügend vom rosafarbenen Hintergrund der FARMER-Ausstattung ab
 - Gedankliche Assoziation zu FARMER-Produkt ausgeschlossen



≠



BGer – Reico : Sachverhalt

- C. GmbH mit Sitz in Deutschland 1992 gegründet (Zweck: Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln für Boden, Pflanzen, Tier und Mensch); seit 2013 Zweigniederlassung in der Schweiz
- A. GmbH gegründet 21. März 2007 (Zweck: Vertrieb von Agrar-, Gebrauchs- und Verbrauchsprodukten); C. GmbH hält 30% der Stammanteile der A. GmbH
- C. GmbH ist Inhaberin der BRD-Wort-/Bildmarke  (registriert August 2007)
- D., Geschäftsführer der C. GmbH, hält die Gemeinschaftsmarken "Reico" (Priorität Januar 2010) und  (angemeldet Februar 2013; registriert Juni 2015)
- A. GmbH hinterlegte die CH-Wortmarke "Reico" und die Wort-/Bildmarke  (Anmeldedatum: 1. Dezember 2011)
- Im Juli 2016 erwirkten C. GmbH und D. am HGer SG ein Nutzungsverbot sowie eine Übertragungsverpflichtung der «Reico»-Marken, da Agentenmarke

BGer – *Reico* : Rechtliches I

- **Agentenmarke (Art. 4 MSchG)**
- Voraussetzungen für Schutzverweigerung in der Schweiz (E. 2.1):
 - «Zeicheninhaber» hat bessere Rechte (identisches oder verwechslungsfähiges Zeichen im In- oder Ausland benutzt oder formelle Ausschussrechte im Ausland)
 - Zeichen wird vom Inhaber mit Zustimmung gebraucht
 - Zeichen in der Schweiz nicht als Marke eingetragen
 - Fehlende Zustimmung des Inhabers zur Eintragung des Zeichens auf Dritte (Agenten, Vertreter oder andere zum Gebrauch Ermächtigte)
 - Hinterleger hat eine vertragliche Zusammenarbeit mit Loyalitäts- und Interessenwahrungspflichten
 - Hinterlegung während vertraglicher Loyalität

BGer – *Reico* : Rechtliches II

- Blosser Absicht zum Abschluss einer Kooperation (mit Exklusivität) zwischen A. GmbH und C. GmbH ist kein Loyalität begründendes Vertragsverhältnis (E. 2.3)
- «*Aus Beteiligungen an juristischen Personen kann keine Loyalitätspflicht abgeleitet werden*» (E. 2.3)
- A. GmbH hatte gegenüber C. GmbH keine Loyalitätspflichten
- Schweizer «Reico»-Marken sind **keine Agentenmarken**

Weitere kennzeichenrechtliche Entscheide 2016/2017

- BGE 142 III 587 – *Dreieckslogo*: Ungenau formuliertes Verbot zur Unterlassung der Veröffentlichung eines Logos; Weiterverwendung eines Logos (auf Facebook); Auferlegung einer Ordnungsbusse von mehreren zehntausend Franken; Reduzierung der Ordnungsbusse zufolge Unverhältnismässigkeit
- BGer 4A_360/2016 vom 12. Januar 2017 – *Online-Shop*: Kein Handlungs- und Erfolgsort im Kanton Aargau bei bloss (unbestimmter) Möglichkeit einer Lieferung durch einen Online-Shop (kein Nachweis drohender Schädigung)
- BGer 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 – *CAR-NET*: Fehlende Unterscheidungskraft von «CAR-NET» für Autos und Autobestandteile
- BGer 4A_389/2016 vom 28. Februar 2017 – *Taschenlampe mit Löchern*: Löcher (als Positionsmarke) am oberen Rand einer Taschenlampe werden in der Wahrnehmung der Adressaten als Teil der Ware selbst aufgefasst

Weitere kennzeichenrechtliche Entscheide 2016/2017

- BGer 4A_317/2016 vom 15. September 2016 – *Markenlizenz im Konkurs*:
Obligatorische Wirkung der Lizenz: Eine Lizenz ohne Eintrag im Register kann einem späteren Erwerber der Marke, unbesehen um dessen Kenntnis von einem bestehenden Lizenzvertrag, nicht entgegengehalten werden
- BGer 4A_727/2016 vom 29. Mai 2017: Schätzung des Streitwertes bei Bestandes- und Verletzungsklagen



VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT

© by Schneider Feldmann AG

