

4.1 Marken / Marques

Anmerkung zu «Lux / Lutz (fig.)»

Bundesverwaltungsgericht vom 3. August 2017

Das BVGer prüft in den Erwägungen 6.1–6.6 des Entscheids B-5916/2015 die Zeichenähnlichkeit. Berücksichtigt und zitiert werden im Rahmen der Beurteilung insbesondere die Entscheide «Securitas», «Kammillon», «Aromata», «Kalisán» und «Hofer». Die Entscheide «Boss» (E. 6.1) und «Stox» (in E. 7.1.) werden zwar ebenfalls angeführt, allerdings ohne, dass sie hinsichtlich ihres präjudiziellen Gehalts näher untersucht würden. Die ehemalige RKGE ging diesbezüglich in ihrer Entscheidung «S.W.I.F.T. (fig.)/Swix» mit grösserer Umsicht vor (RKGE, sic! 2001, 206):

«Gewisse Parallelen des hier zu beurteilenden Falles in dem vom BGer beurteilten Markenpaar «Boss/Boks» sind offenkundig (BGE 121 III 377). Auch in diesem Entscheid ging es um einsilbige kurze Marken, von denen die eine einen leicht verständlichen Sinngehalt («Boss» kann als «Chef» verstanden werden) aufwies und wo die Identität der unter diesen Marken vertriebenen Waren strittig war.»

Der Entscheid «Lux/Lutz (fig.)» liefert ein Beispiel dafür, wie im Markenkollisionsrecht die Begründungstechnik vielfach darin besteht, dass allgemeine Aussagen enthaltende Textbausteine verwendet und mit «freier Rechtsfindung» kombiniert werden, was in einen Dezisionismus münden kann, welcher schlimmstenfalls den Eindruck einer unverbindlichen Gefühlsjurisprudenz vermittelt (vgl. zur oft beklagten Rechtsunsicherheit im Markenrecht F. HACKER, Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz – dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, GRUR 2004, 547 f.). Dabei gibt es auch erfreuliche Gegenbeispiele wie etwa den Entscheid BVGer vom 4. Oktober 2017, B-7230/2015, «Comparis». In diesem Fall (er betraf freilich absolute Ausschlussgründe) berücksichtigte das Gericht vergleichbare frühere Entscheidungen (E. 8.7.1) – Entscheidungen, in welchen Marken zur Beurteilung standen, in denen ebenfalls eine geografische Bezeichnung («Paris») mit weiteren Elementen verschmolzen war («Cosmo»); BVGer, 1646/2013, «TegoPort»; B-6068/2007, «Biorom»; B-7408/2006, «bticino etc.).

Um dem Vorwurf einer wohlfeilen Kritik am Entscheid «Lux/Lutz (fig.)» zu begegnen, sei nachfolgend versucht, den gerichtlichen Erwägungen zur Zeichenähnlichkeit eine eigene Alternativversion gegenüberzustellen:

[...]

6.1 Im vorliegenden Fall stehen sich die ältere Marke «Lux» und die jüngere Marke «Lutz (fig.)» gegenüber. Zu bemerken ist vorab, dass die angefochtene Marke nicht als reine Wortmarke geschützt ist, sondern als Wort-/Bildmarke.

Dieser Umstand ist insoweit beachtlich, als die grafischen Bestandteile, auch wenn diese schwach sind, Unterscheidungselemente sind, welche es nicht rechtfertigen, den vorliegenden Zeichenkonflikt so zu beurteilen, als stünden sich zwei reine Wortmarken gegenüber. Es ist denn auch denkbar, dass es – sollte man im Lichte vergleichbarer Präjudizien einen Grenzfall annehmen – auch die grafischen Elemente sind, welche aus dem Schutzbereich der älteren Wortmarke hinausführen¹.

6.2 Für die Bestimmung des Schutzbereichs der Widerspruchsmarke «Lux» ist zunächst die Rechtsprechung zu diesem Element näher zu betrachten².

Es fällt auf, dass die Buchstabenfolge «Lux» gemäss ISO–3166-1 Kodierliste (<www.nationsonline.org/oneworld/countrycodes/countrycodes_l.html>) sowie der Liste der IOC-Länder-Codes (<de.wi-

¹ Das BVGer hält in diesem Punkt fest, dass das grafische Element «aufgrund seines banalen etikettenhaften Charakters nicht ins Gewicht» falle (E. 6.2).

² Das BVGer äussert sich nicht zur Kennzeichnungskraft und zur Stärke der Widerspruchsmarke «Lux», wobei aber möglich ist, dass eine solche von der Widersprechenden gar nicht geltend gemacht wurde.

kipedia.org/wiki/Liste_der_IOC-L%C3%A4nder-Codes») auch den Ländercode für das Grossherzogtum Luxemburg bildet. Das BVGer hat z.B. mit Entscheid vom 10. März 2009 im Hinblick auf ISO–3166-1 einer Marke GB den Schutz in der Schweiz als gemeinfreie und täuschende Marke verweigert, weil die massgebenden Verkehrskreise in der Schweiz die Buchstabenkombination «GB» als geografischen Hinweis verstehen (BVGer, B-386/2008, E. 8.5 und 10.2, «GB»). Es ist daher durchaus fraglich, ob es sich bei der Widerspruchsmarke «Lux» im Lichte dieser Entscheidung nicht um eine Fehlzulassung handelt, welcher ein Rechtsschutz insbesondere im Konfliktfall zu versagen wäre (zumal das IGE die Marke erst am 26. Juni 2014, also nach dem Entscheid «GB», geprüft und zugelassen hat). Obwohl die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet und daher die Frage nach der Schutzfähigkeit der Marke «Lux» offen bleiben kann, sind die Grundsätze der absoluten Ausschlussgründe doch wiederum bedeutsam für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft und des damit verbundenen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke (vgl. BVGer, B-7202/2014, E. 2.2, «Geo/Geo influence»). Bleibt festzuhalten, dass sich der Umstand, dass das Zeichen «Lux» auch als geografischer Herkunftshinweis verstanden werden kann (vgl. BVGer, B-4710/2014, «Shmesse [fig.]» und BVGer, B-764/2008, «Unox [fig.]»), zumindest in der Tendenz schwächend auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auswirkt³.

Aus den älteren Entscheidungen BGE 91 II 4, «Colux/Pollux», BGE 79 II 98, «Solis/Solux» und HGer Zürich, Mitt. 1965, 86, «Colux/Pollux», können vorliegend keine Entscheidvorgaben gewonnen werden, da sich diese insbesondere nicht zur Kennzeichnungskraft und Kennzeichnungstärke des Elements «Lux» äussern. Demgegenüber hat das BVGer unlängst festgehalten, dass das Element «Lux» in der Augenheilkunde von den massgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf «Licht» verstanden werde (BVGer, B-6504/2014, E. 6, «Luxor»). Ebenso erwog die RKGE in ihrem Entscheid «Lux/Soge Lux», dass auf die lateinische Bedeutung des Wortes «Lux» nicht weiter einzugehen sei, da es sich bei den betroffenen Waren nicht um «lichtbezogene» Produkte handle, sondern um elektrische Haushaltsgeräte. Bei diesen Geräten sei ein beschreibender Charakter des Wortes «Lux» zumindest nicht naheliegend (RKGE, sic! 1998, 304, E. 5, «Lux/Soge Lux»).

Obwohl in unserem Fall die Widerspruchsmarke «Lux» in der Klasse 9 auch für «supports de donnée optiques» beansprucht ist und die Erwägungen des «Luxor»-Entschids nicht direkt zum Tragen kommen⁴, ist jedenfalls festzustellen, dass einer Marke «Lux», welche in einem nicht gänzlich unbekanntem Begriff besteht und allenfalls sogar zum Gemeingut zählen könnte (vgl. BVGer, B-386/2008, «GB»), nicht denselben Schutzbereich beanspruchen kann wie ein Fantasiezeichen ohne jeden Bezug zu Begriffen: «Hingegen ist nicht zu übersehen, dass es sich beim Wort «Lux» nicht nur um die englische Abkürzung von «luxury» handelt, sondern vor allem phonetisch um die französische Bezeichnung für Luxus («lux»)». Es stellt sich daher die Frage, ob «Lux» überhaupt schutzfähig ist oder als Zeichen des Gemeinguts zu gelten hat» (RKGE, sic! 1998, 304, E. 5, «Lux/Soge Lux»). Auch wenn im genannten Entscheid schliesslich die Marke «Lux» unter Berücksichtigung aller Umstände nicht als schutzunfähiges, beschreibendes Zeichen beurteilt wurde (RKGE, sic! 1998, 304), unterstützen die Erwägungen der RKGE doch ihrerseits die Auffassung, dass der Schutzbereich einer Marke «Lux» eher eng zu ziehen ist. Dieser Schluss wird auch durch den Umstand gestützt, dass es in der Schweiz weit über 100 Marken gibt, welche im Element «Lux» bestehen oder dieses enthalten (43 nationale Marken und 74 internationale Marken mit Schutzausdehnung auf die Schweiz; zum Vergleich: Das Element «Boss» ist mit 29 nationalen Marken und 86 IR-Designationen in der Schweiz etwa gleich verbreitet). Wohl wäre auch dies für sich genommen kein Grund, das Element «Lux» geradezu als schwach zu bezeichnen (insbesondere müsste man die Suche auf die relevanten Klassen einschränken, bezüglich der Voreintragen auch die Gebrauchssituation berücksichtigen und für die internationalen Marken den Stand der Rückweisung bzw. Zulassung näher prüfen). Insgesamt ist es aber wie gesagt doch gerechtfertigt, den Schutzbereich einer Marke «Lux» enger zu ziehen als bei vollständig fantasiehaft gebildeten Marken (BGE 72 II 141, «Lux»). Im Anschluss an die Feststellung, dass die

³ Das BVGer hält fest, dass eine «normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke» anzunehmen sei (E. 7.5) und verweist auf E. 6.5 hiervor, wo aber die Frage der Kennzeichnungskraft gerade nicht abschliessend beurteilt wird. Es wird lediglich bemerkt, dass die angefochtene (!) Marke aufgrund einer Assoziation mit dem Familiennamen Lutz nicht an Kennzeichnungskraft verliere.

⁴ Das BVGer spricht diesen Punkt an und hält fest, dass die Widerspruchsmarke bzw. die Produkte, für die sie beansprucht ist, nicht so direkt mit der Montage von Beleuchtungskörpern in Verbindung gebracht werde, dass von einem erkennbaren Sinngehalt ausgegangen werden könne (E. 6.5). Zumindest für die genannten «supports de donnée optiques» der Klasse 9 dürfte dies aber zweifelhaft sein.

⁵ Das BVGer spricht diesen Punkt zwar an, lässt ihn aber offen (E. 6.5).

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vermindert ist, bleibt im Folgenden die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

6.3 Die Ähnlichkeit zwischen den Marken «Lux» und «Lutz (fig.)» muss wie jeder Kollisionsfall in kritischer Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung zu vergleichbaren Markenkollisionen beurteilt werden. Grundlegend und wegweisend ist vorliegend BGE 121 III 377, in dem eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken «Boss» und «Boks» trotz bestehender Produktidentität (Kleidung, Schuhe) verneint wurde. Der mit dieser Entscheidung geprägte Lehrsatz lautet, dass bei Kurzwörtern die Gefahr von Verwechslungen geringer ist als bei längeren Wörtern, da bei ihnen Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens seltener vorkommen (BGE 121 III 379 ff., E. 2b, «Boss/Boks»; RKGE, sic! 2006, 97, 98, «Moët/Met»; zuletzt bestätigt in BGER sic! 2014, 97 f., E. 7.2, «Nafa/Nova»; vgl. M. STÄDELI/S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2016, MSchG 3 N 77). Ob diese Aussage auch in wahrnehmungspsychologischer Hinsicht zutrifft, kann dahin gestellt bleiben, denn die Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr sind Rechts- und nicht Tatfragen. Entscheidend ist, dass das BGER bei Kurzzeichen eher zurückhaltend ist in der Annahme einer Ähnlichkeit. Gemäss Literatur kann in optischer Hinsicht von einem Kurzzeichen nur dann gesprochen werden, wenn es «auf einen Blick» erfasst werden kann (G. JOLLER, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 144). Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Erkenntnisse, wonach der Mensch im Bereich, der vom Auge fixiert wird, lediglich vier bis fünf Buchstaben zu erkennen vermag (C. SCHEIER/A. LUBBERGER, Vom Angriff der Tatsachen auf Erfahrungssätze, Anmerkungen zur Physiologie und Psychologie der Markenwahrnehmung, MarkenR 2014, 457; L. DAVID et al., Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren, SMI 1994, 176). In Anwendung dieser Kriterien handelt es sich bei den Marken «Lux» und «Lutz (fig.)» um Kurzzeichen im Sinne von Rechtsprechung und Lehre. Für die Beurteilung der Kollision sind folglich die Grundsätze von BGE 121 III 379, «Boss/Boks» anzuwenden.

Betreffend die Aufmerksamkeit der massgeblichen Durchschnittsabnehmer, ist auszuführen, dass das BGER bei Kleidern (Klasse 25) von einer grösseren Aufmerksamkeit ausgegangen ist, da diese geprüft und meist auch anprobiert werden (BGE 121 III 377, 381, «Boss/Boks»). Vorliegend sind die sich gegenüberstehenden Marken vornehmlich im Bereich Werkzeuge, Maschinen, Zubehör, Sanitär, Haushalt, Leuchten und Gartenbedarf beansprucht (Klassen 6, 7, 9, 17, 20, 35 und 40). Es sind keine Gründe ersichtlich, warum die Aufmerksamkeit bei der Auswahl und dem Erwerb dieser Produkte geringer sein sollte als bei Kleidern und eine Verwechslungsgefahr folglich eher anzunehmen wäre (vgl. RKGE, sic! 2006, 97, 98, «Moët/Met», wo es auch um Kurzzeichen ging, für welche Waren des Alltagsbedarfs der Klasse 32 beansprucht waren)⁶.

Die Kollision der Kurzzeichen «Boss/Boks» hat mit dem Konflikt «Lux/Lutz (fig.)» gemeinsam, dass die Marken am Anfang in Konsonant und Vokal übereinstimmen. Die vom BGER getroffene Feststellung, dass die Marke «Boks» durch die Konsonantenverschiebung «KS», die wie «X» ausgesprochen werde, etwas Abgehacktes erhalte, trifft auf die Marke «Lutz (fig.)» zwar auch zu, jedoch enthält in diesem Fall auch die ältere Marke «Lux» am Schluss einen Explosivlaut⁷. Insoweit lässt sich durchaus sagen, dass die Unterschiede zwischen den Verbalelementen «Boss» und «Boks» etwas grösser sind als jene zwischen «Lux» und «Lutz (fig.)». Diese Verschiedenheiten der Konfliktkonstellationen können aber dadurch als wettgemacht gelten, dass die Marke «Boss» sehr bekannt ist und die angefochtene Marke eine reine Wortmarke war. Im Fall «Lux/Lutz (fig.)» ist für die Widerspruchsmarke «Lux» eine erhöhte Bekanntheit weder geltend gemacht noch festgestellt. Zudem enthält die Marke «Lutz (fig.)», anders als die Wortmarke «Boks», grafische Elemente, welche zur Unterscheidung ihrerseits beitragen. Schliesslich lässt die angefochtene Marke «Lutz (fig.)» den Betrachter sofort an den in der Schweiz bekannten Familiennamen denken, wogegen sich eine solche Assoziation bei «Boks» nicht einstellt.

Dass zwischen den Marken «Lux» und «Lutz (fig.)» wie im Fall «Boss/Boks» ebenfalls ein Unterschied im Sinngehalt besteht, verdient seinerseits Berücksichtigung. Denn nicht übergangen werden darf, wie MARBACH zu Recht in Erinnerung ruft (E. MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Fn. 1130), die folgende bundesgerichtliche Erwägung: «Ob die Unterschiede im Klang und im Schriftbild der Marken für sich allein ausreichen würden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, braucht indessen nicht abschliessend geprüft zu werden. Denn ausschlaggebend ist, dass sich die

⁶ Das BVGer sieht dies anders (E. 7.4), jedoch ohne Diskussion der massgeblichen Judikatur.

⁷ Das BVGer spricht von einem «Zischlaut» (E. 6.4), jedoch ohne Diskussion der massgeblichen Judikatur.

Marken in ihrem Sinngehalt deutlich unterscheiden« (BGE 121 III 377, 380, «Boss/Boks»). Immerhin kann auf diese Aussage auch das Argument gestützt werden, dass ein Abgehen von der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen «Boss» und «Boks» dahin gehend der Rechtfertigung bedürfte, dass die Marken «Lux» und «Lutz (fig.)» keinen unterschiedlichen Sinngehalt hätten. Dies trifft jedoch gerade nicht zu. Zu verweisen ist noch einmal auf den Entscheid BVGer, B-386/2008, E. 8.5, «GB», wo festgestellt wurde, dass die Buchstabenkombination «GB» in der Schweiz in weiten Kreisen, insbesondere auch vom durchschnittlichen Konsumenten, als Abkürzung für «Grossbritannien» verstanden werde.

In BGer 4C.171/2001, «Stox AG/StockX AG», entschieden auf firmenrechtlicher Grundlage, ging es, anders als im vorliegenden Fall, um «in ihrem Klang identische Zeichen». Diesem Judiz lassen sich für den vorliegenden Konflikt kaum konkrete Entscheidvorgaben abgewinnen, da die beiden Marken «Lux/Lutz (fig.)» im Klang unbestrittenermassen nicht identisch sind.

Ein weiterer Entscheid, in dem ebenfalls die Kollision zwischen zwei Kurzzeichen zu beurteilen war, ist BGE 87 II 40, «Quick/Blick». Dieser Entscheid, in dem die Ähnlichkeit und die Verwechslungsgefahr verneint wurden, passt auf unseren Fall «Lux/Lutz (fig.)» zwar nicht ganz, da sich in der erstgenannten Kollision die Marken am Anfang und nicht am Ende unterschieden. Dennoch bereitete BGE 87 II 40, «Quick/Blick» doch den Weg für den Lehrsatz, wonach bei Kurzzeichen die Gefahr von Verwechslungen geringer ist als bei längeren Wörtern (BGE 121 III 379, «Boss/Boks»). Aus dem Entscheid «Clip/Clix» lässt sich für den vorliegenden Fall seinerseits nichts Konkretes gewinnen, da nicht die Zeichenähnlichkeit, sondern die Frage der Gemeinfreiheit der Marke «Clip» zu beurteilen war (BGE 80 II 177, «Clip/Clix»).

Für den vorliegenden Fall beachtlicher sind demgegenüber die Entscheide RKGE, sic! 2002, 104, «ran/ram (fig.)» und der bereits erwähnte RKGE, sic! 2001, 204, «S.W.I.F.T (fig.)/Swix»: In beiden Fällen wurde das Bestehen einer Zeichenähnlichkeit und die Verwechslungsgefahr verneint. Relativierend ist jedoch einzuräumen, dass in beiden Fällen die angefochtenen Marken eine verhältnismässig aufwendige grafische Gestaltung enthielten und etwa in RKGE, sic! 2002, 104, «ran/ram (fig.)» die unterschiedliche Bildwirkung ausschlaggebend und auch in RKGE, sic! 2001, 204, «S.W.I.F.T. (fig.)/Swix» der prägnante Schriftzug der jüngeren Marke zumindest mitentscheidend war:



Immerhin stellte die RKGE die Kollision «S.W.I.F.T./Swix» betreffend die klangliche Ähnlichkeit explizit in die Nähe der Konstellation «Boss/Boks», wo es aber wie gesagt um reine Wortmarken ging. Auch wenn sich aus den Entscheidungen «ran/ram (fig.)» und «S.W.I.F.T. (fig.)/Swix» unmittelbar nichts gegen eine Ähnlichkeit zwischen «Lux» und «Lutz (fig.)» ergibt, so sprechen sie auch in keinerlei Hinsicht für eine solche Ähnlichkeit in dem Sinne, dass sie den «Boss»-Entscheid des BGer relativieren würden.

6.4 Nimmt man in Abwägung aller relevanter Umstände diesen Entscheid als Vorgabe, so vermögen die bestehenden Unterschiede zwischen den Konflikten «Boss/Boks» und «Lux/Lutz (fig.)» ein Abgehen von den bundesgerichtlichen Vorgaben nicht zu rechtfertigen: Wie gezeigt, kann der Umstand, dass es sich bei der Widerspruchsmarke «Lux», anders als bei «Boss», nicht um eine sehr bekannte Marke handelt, die Verschiedenheit in den Explosivlauten kompensieren. Zu dieser Kompensierung trägt weiter bei, dass die Widerspruchsmarke «Lux» als Wort-/Bildmarke beansprucht ist, deren Wortelement «Lux» auch der Ländercode für Luxemburg ist und damit zumindest auch generisch verstanden werden kann. Schliesslich stellt sich bei der angefochtenen Marke «Lutz (fig.)» sofort die Sinnassoziation mit dem geläufigen Familiennamen ein⁸. Erinnerung werden darf abschliessend auch an die Auffassung TROLLERS, wonach bei kurzen Zeichen (bis einschliesslich fünf Buchstaben) der zahlenmässige Unterschied von einem Buchstaben genügt, um eine Verwechslungsgefahr⁹ auszuschliessen

⁸ Diesen Umstand hebt auch das BVGer hervor (E. 6.5).

⁹ Das BVGer behandelt in E. 7.1–7.5 die Verwechslungsgefahr. Allerdings finden sich in dieser «Gesamtbetrachtung», welche im Widerspruchsverfahren ohnehin konturlos, um nicht zu sagen «freestyle»-mässig, erfolgt, keine neuen Entscheidungsmomente, welche nicht im Rahmen der Zeichenähnlichkeit und der Produktgleichartigkeit bereits behandelt worden wären. Zu dieser

(A. TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, Bd. I, 3. Aufl., Basel 1983, 217; vgl. auch C. WILLI, *Kommentar zum MSchG*, Zürich 2002, MSchG 3 N 147).

Nach dem Gesagten sind die Marken «Lux» und «Lutz (fig.)» nicht ähnlich im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit c. MSchG. Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb zu verneinen und die Beschwerde gutzuheissen.

PD Dr. Gregor Wild, Rechtsanwalt, Zürich

bedauerlichen jüngeren Tendenz, die Widerspruchsentscheidung immer mehr in den Prüfschritt der Verwechslungsgefahr zu verlagern, eingehender G. WILD, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], *Markenschutzgesetz, MSchG*, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 31 N 11).