

## «Vogue» doch keine berühmte Marke

**In seinem Entscheid vom 7. Juni 2016 hält das OGer Appenzell Ausserrhoden fest, dass «Vogue» nicht als berühmte Marke zu betrachten ist. Der Entscheid ist rechtskräftig**

**ANDREA STRAHM\***

*Das OGer Appenzell Ausserrhoden bestätigt die Praxis des BGer, wonach eine durchgesetzte Marke nur in dem Umfang für weitere Produkte oder Dienstleistungen, als diejenigen, die im Markenregister eingetragen sind, Berühmtheit erlangen kann, für die sich die Marke ebenfalls durchgesetzt hat. Dies setzt den Gebrauch der Marke für ebendiese weiteren Produkte und Dienstleistungen voraus.*

*Le Tribunal supérieur d'Appenzell Rhodes-Extérieures confirme la pratique du Tribunal fédéral selon laquelle une marque qui s'est imposée peut acquérir une haute renommée pour des produits ou des services autres que ceux qui sont enregistrés dans le registre des marques uniquement dans la mesure où elle s'est concrètement imposée à l'égard de ceux-ci également. Cela implique que la marque soit utilisée pour ces produits ou services.*

Die Ausgabe sic! 10/2017 äussert sich auf Seite 575 ff. zu einem Entscheid zur Streitwertschätzung vom BGer in Sachen «Vogue/Vogue de Trinity». Bemerkenswert an der fraglichen Streitsache ist jedoch abgesehen vom Kostenentscheid des BGer insbesondere auch der Entscheid des OGer Appenzell Ausserrhoden in der Sache. Dieses verneinte die Berühmtheit der Marke «Vogue» und wies die Nichtigkeitsklage der Advance Magazine Publishers Inc. Corporation New York et al. (Klägerinnen) gegen die Marke «Vogue de Trinity» der Trinity Haircaire AG et al. (Beklagte) ab. Bemerkenswert ist dieses Urteil insbesondere im Hinblick auf das bundesgerichtliche Urteil 4A\_128/2012 i.S. «Vogue/Vogue my Style». Diesem Urteil entnahmen einige Kommentatoren, dass die Marke «Vogue» der Advance Magazine Publishers Inc. Corporation New York eine berühmte sei. So behauptete etwa die NZZ am 28. September 2012: «Der Zeitschriftentitel «Vogue» ist für die Schweiz zu Recht als berühmte Marke anerkannt worden.» Dies ist nicht korrekt.

Richtig ist vielmehr, dass das BGer in jenem Fall die Frage der Berühmtheit nur beschränkt hatte prüfen können. Die Ausgangslage war in beiden Angelegenheiten eine ähnliche: die Klägerinnen besaßen keinen Schutz für die Marke «Vogue» für im ersten Fall Klasse 14 (Uhren) und im vorliegenden Fall Klasse 3 (Haarpflegeprodukte), sondern lediglich für Klasse 16 (Printerzeugnisse). Zudem ist die Wortmarke «Vogue» der Klägerinnen lediglich als durchgesetzte Marke eingetragen worden, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu welchem ein entsprechender Eintrag ohne Durchführung einer Umfrage basierend auf wenigen Gebrauchsbelegen möglich war.

Die Klägerinnen behaupteten in beiden Angelegenheiten, die Marke «Vogue» sei eine berühmte und geniesse deshalb einen erweiterten Schutzzumfang, i.c. auch in Bezug auf Produkte der Klassen 14 resp. 3. Diese Behauptung untermauerten sie in beiden Fällen mit einem Parteigutachten, nämlich einer Repräsentativumfrage des Institutes Allensbach vom 1. Oktober 2009.

In der Angelegenheit «Vogue/Vogue my Style» hatten die Beklagten keine Umfrage auf einer kontradiktorischen Basis und unter juristischer Kontrolle verlangt, weshalb das genannte Parteigutachten im Sinne eines Indizienbeweises durch das kantonale Gericht in Neuenburg Beachtung fand. Das BGer wiederum entschied, dass diese Vorgehensweise rechtmässig war, äusserte sich aber klar nicht zur Frage der Berühmtheit der Marke «Vogue» der Klägerinnen. Diese wurde vielmehr in Ermangelung von entsprechenden Parteianträgen gar nicht erst geprüft.

\* Lic. iur. Basel.

In der Angelegenheit «Vogue/Vogue de Trinity» hingegen bestritten die Beklagten die Berühmtheit der Marke «Vogue» stets. Sie widerlegten die Stringenz des Parteigutachtens, i.e. der diesbezüglichen Repräsentativumfrage des Institutes Allensbach, und damit auch die darin enthaltene Schlussfolgerung, die Marke «Vogue» der Klägerinnen sei eine berühmte. Im fraglichen Gutachten war insbesondere nicht berücksichtigt worden, dass «vogue» eine Bedeutung hat, nämlich «Mode», weshalb beispielsweise die Frage, ob die Befragten das Wort «vogue» kennen würden, keinen Hinweis auf die Bekanntheit der Marke «Vogue» liefern konnte. Gerade auch aus den bejahenden Antworten auf diese Frage hatten die Klägerinnen, resp. hatte das Institut Allensbach jedoch den hohen Bekanntheitsgrad der klägerischen Marke hergeleitet.

Eine demoskopische Befragung zur Berühmtheit einer Marke muss sich denn auch von einer solchen zum Nachweis der Durchsetzung einer Marke klar unterscheiden. Im ersten Fall geht es darum, einer Marke einen über ihr eingetragenes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinausgehenden Schutz zuzusprechen, im zweiten Fall geht es darum, nachzuweisen, dass ein an und für sich banales Zeichen Kennzeichenkraft erlangt hat und deshalb als Marke eingetragen werden kann. Wenn die Marke, für welche Berühmtheit geltend gemacht wird, lediglich eine durchgesetzte ist, weil ihr grundsätzlich die Kennzeichenkraft fehlt, ist die Redaktion des Fragenkataloges einer Befragung erst recht von hoher Sensibilität und im Streitfall kontradiktorisch zu erstellen. In der gleichen Befragung muss nicht nur die Marktdurchsetzung, sondern auch die Berühmtheit nachgewiesen werden, und dies unter Berücksichtigung der konkreten Umstände der Kennzeichenschwäche des Zeichens.

Die Marktdurchsetzung betrifft stets Produkte oder Dienstleistungen, für welche ein Zeichen in Gebrauch ist, und dies in einer derart intensiven Art und Weise, dass das an und für sich schutzunfähige Zeichen Kennzeichenkraft erlangt hat. Die Berühmtheit hingegen gewährt grundsätzlich Schutz über den registrierten Schutzbereich hinaus, und zwar für Marken, die zufolge ihrer intensiven Nutzung einen hohen Bekanntheitsgrad und einen guten Ruf erlangt haben, sodass ihre Nutzung für andere Produkte/Dienstleistungen eine Assoziation erlaubt, die den guten Ruf für diese andern Produkte/Dienstleistungen nutzbar macht. Als Beispiel diene «Rolex» für Regenschirme.

Die vorliegend sich stellende Frage ist demgemäss diejenige des erweiterten Schutzbereiches im Falle von berühmten, aber lediglich als durchgesetzt eingetragenen Marken. Dass sich das Zeichen «Vogue» als Marke für ein Modemagazin durchgesetzt hatte, war nie strittig. Die Berühmtheit wurde jedoch im Entscheid vom 7. Juni 2016 des OGer Appenzell Ausserrhoden klar verneint.

Die Frage, wie denn der Schutzzumfang einer durchgesetzten, berühmten Marke sein kann, wurde demgemäss bedauerlicherweise nicht beantwortet. Das BGer hat in einem Entscheid vom 20. August 1996 (publiziert in sic! 1997, 159 f., «Elle») immerhin ausdrücklich festgehalten, dass eine durchgesetzte Marke immer und ausschliesslich nur für diejenigen Belange Berühmtheit erlangen kann, für die sie sich zusätzlich zu den eingetragenen Waren/Dienstleistungen ebenfalls durchgesetzt hat. Dieses Urteil wurde auch im vorliegenden Fall bestätigt.

Daraus folgt zwingend, dass eine berühmte, ursprünglich nicht kennzeichnende und nur als durchgesetzt eingetragene Marke für die über den Eintrag im Register hinausgehenden Produkte oder Dienstleistungen in Gebrauch sein muss. Im Falle von «Vogue» fand weder ein Gebrauch für Uhren (Streitsache gegen «Vogue my Style») noch für Haarkosmetik (Streitsache «Vogue de Trinity») statt, jedenfalls wurde keiner nachgewiesen.

Dabei reicht ein einfacher Gebrauch der Marke für diese zusätzlichen Produkte oder Dienstleistungen gemäss dem Urteil i.S. «Elle» (publiziert in sic! 1997, 159 f., «Elle») nicht aus, vielmehr muss sich die Marke auch für diese Produkte oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, was mit den üblichen Beweismitteln, in der Regel einer Befragung der massgeblichen Verkehrskreise, nachzuweisen ist.

Ob für diese zusätzlichen Produkte oder Dienstleistungen zudem ebenfalls Berühmtheit nachzuweisen ist, wurde nicht beantwortet. Es dürfte allerdings ausreichen, dass die Marke auf einem Gebiet Berühmtheit erlangt hat, denn es geht ja gerade darum, die Berühmtheit für ein Waren- oder Dienstleistungssegment auf andere Segmente zu übertragen und so den durch die Berühmtheit erlangten Ruf auch für diese andern Segmente zu nutzen.

In diesem Sinne interpretiert, kann ein banales Zeichen, welches lediglich als durchgesetzte Marke registriert wurde, tatsächlich aus der Berühmtheit für die durchgesetzten Waren oder Dienstleistungen Rechte geltend machen, die über diejenigen des Registereintrages hinausgehen. Allerdings ist für

diese zusätzlichen Produkte oder Dienstleistungen die Marktdurchsetzung zu beweisen, was grundsätzlich nicht nur zu einem Abwehrenspruch führen wird, sondern das Zeichen auch für diese zusätzlichen Produkte oder Dienstleistung als Marke eintragungsfähig macht.

Dass «Vogue» im Entscheid vom 7. Juni 2016 des OGer Appenzell Ausserrhoden die Berühmtheit abgesprochen wurde, ist somit korrekt, und auch das bundesgerichtliche Urteil 4A\_128/2012 i.S. «Vogue/Vogue my Style» besagt, anders als breit kommuniziert, nichts anderes.