

Yannick Reber

Verwechslungsgefahr bei aus geometrischen Grundformen zusammengesetzten Marken

Besprechung des Urteils des Bundesgerichts vom 26. März 2024, 4A_540/2023

Das Bundesgericht hat kürzlich eine Markenkollision zweier Zeichen beurteilt, die aus mehreren geometrischen Grundformen bestehen. Dieser Beitrag würdigt die Ausführungen des Handels- und des Bundesgerichts bezüglich der Ermittlung der Verkehrskreise, der Kennzeichnungskraft sowie der Verwechslungsgefahr insgesamt.

Le Tribunal fédéral a récemment jugé un conflit de marques entre deux signes constitués de plusieurs formes géométriques simples. Cet article apprécie les considérations du Tribunal de commerce et du Tribunal fédéral concernant l'identification du public concerné, la force distinctive et le risque de confusion dans son ensemble.

I. Einleitung

II. Sachverhalt und Erwägungen

1. Handelsgericht
2. Bundesgericht

III. Kommentar

1. Die Verkehrskreise
2. Kennzeichnungskraft
3. Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr
4. Fazit

I. Einleitung

Das Bundesgericht hat sich jüngst mit der Verwechslungsgefahr zweier Marken beschäftigt, welche aus geometrischen Grundformen bestehen (BGer vom 26. März 2024, 4A_540/2023). Der vorliegende Beitrag beleuchtet einzelne Aspekte dieses Urteils kritisch und bezieht dabei auch den vorinstanzlichen Entscheid des Handelsgerichts Zürich (HGer ZH vom 2. Oktober 2023, HG190167-O) mit ein. Obwohl die Verwechslungsgefahr letztinstanzlich zu Recht verneint wurde, bringen die beiden Urteile teilweise dogmatische Unsauberkeiten mit sich. Schwerpunktartig werden in diesem Aufsatz die Bestimmung der Verkehrskreise, die Beurteilung der erhöhten Verkehrsbekanntheit und der Kennzeichnungskraft, sowie die Argumentation hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck thematisiert.

Wettbewerbsrechtliche Fragestellungen werden nicht behandelt.

YANNICK REBER, MLaw, Zürich.

Für die Idee und die hilfreichen Anmerkungen zu diesem Aufsatz danke ich Dr. David Aschmann, Richter am Bundesverwaltungsgericht, bestens.

II. Sachverhalt und Erwägungen

1. Handelsgericht

Die Burlington Fashion GmbH¹ (Klägerin; Beschwerdegegnerin vor Bundesgericht) ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 2P-334167 (hiernach: ältere Marke). Die Marke ist für Bekleidungsstücke (primär Strümpfe, Strumpfhosen, Socken) in der Klasse 25 geschützt. Sie hat folgendes Aussehen:

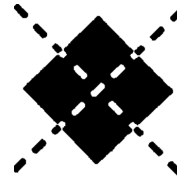


Abb. 1

Die Stance Inc. (Beklagte; Beschwerdeführerin vor Bundesgericht) ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 684329 (hiernach: jüngere Marke), welche wie folgt aussieht und ebenso für diverse Bekleidungsstücke geschützt ist:



Abb. 2

¹ In beiden Urteilen sind die Parteien anonymisiert. Nachdem die Parteienamen aufgrund der Markennummern im Register öffentlich einsehbar sind, wird an dieser Stelle auf eine Anonymisierung verzichtet.

Die Klägerin wandte sich an das Handelsgericht Zürich und beantragte, es sei der Beklagten zu verbieten die jüngere Marke im geschäftlichen Verkehr für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu verwenden. Zudem sei die jüngere Marke für ungültig zu erklären.

Das Handelsgericht ermittelte einleitend die Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeit. Socken, Strumpfwaren und Strümpfe würden vor dem Kauf nicht anprobiert und in höherer Stückzahl erworben als andere Kleider. Es sei deshalb von einer eher tieferen Aufmerksamkeit auszugehen, ausser es werde beim Kauf auf eine bestimmte Qualität oder Marke geachtet. Nach den unbestrittenen Äusserungen der Klägerin handle es sich bei ihren Waren um ein Lifestyle-Label mit Kultstatus im oberen Preissegment, welches sich an ein modebewusstes Publikum richte. Deshalb schloss das Handelsgericht auf eine erhöhte Aufmerksamkeit (E. 4.2.1). Die Waren der beiden Marken seien zudem unbestrittenermassen weitgehend identisch oder zumindest gleichartig (E. 4.2.2).

Die ältere Marke bestehe aus geometrischen Grundformen. Die Kombination sei nicht besonders einprägsam und individuell, weshalb laut dem Handelsgericht originär von einer schwachen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Nach Ansicht der Klägerin sei aufgrund der Bekanntheit ihrer Marken von einer erhöhten Kennzeichnungskraft auszugehen. Die eingereichten Gebrauchsbelege reichten jedoch aus, um das ursprünglich schwache Zeichen normal kennzeichnungskräftig werden zu lassen (E. 4.2.3).

Im Gesamteindruck sei die Verwechslungsgefahr zu behagen. Die Abweichungen im jüngeren Zeichen der Beklagten, bestehend aus der durchgezogenen Linienführung ohne Farbwechsel, der weniger weiten Überlappung der Linien ausserhalb des Quadrats bzw. der Quadrate sowie der schwarzen Kreisfläche, sei nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (E. 4.2.5).

Folglich gab das Handelsgericht dem Unterlassungsbegehren statt und erklärte die jüngere Marke für nichtig (E. 4.3, 4.4).

2. Bundesgericht

Die Beklagte erhob Beschwerde an das Bundesgericht und beantragte die Aufhebung des handelsgerichtlichen Urteils und die Abweisung der Klage.

Das Bundesgericht erinnerte zuerst daran, die ältere Marke müsse so beurteilt werden, wie sie im Register eingetragen sei. Die ältere Marke sei nicht ein sich (unlimitiert) wiederholendes Muster, sondern ein eigenständiges Zeichen (E. 2.1).

Die Kennzeichnungskraft einer originär schwachen Marke könne sich infolge intensiven Gebrauchs erhöhen. Die erhöhte Kennzeichnungskraft fliesse jedoch nicht aus jedem bloss rechtserhaltenden Gebrauch der Marke. Die Vorinstanz habe eine erhöhte Bekanntheit der älteren Marke nach der Beweiswürdigung verneint. Indem sie gestützt auf einen lediglich allgemeinen festgestellten Gebrauch der älteren Marke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft

der ursprünglich schwachen Marke annehme, verletze sie markenrechtliche Grundsätze. Entsprechend sei die ältere Marke – mangels Rüge der diesbezüglichen vorinstanzlichen Ausführungen – kennzeichnungsschwach (E. 2.2).

Die beiden zu vergleichenden Zeichen würden nicht unerhebliche Unterschiede aufweisen. Die ältere Marke werde hauptsächlich als ein von gestrichelten Linien in X-Form durchkreuztes auf der Spitze stehendes Quadrat wahrgenommen. Demgegenüber enthalte die jüngere Marke eine kreisförmige schwarze Fläche mit einem weissen Symbol, das entweder als vier kleine X-Buchstaben oder als ein durch ein grosses X durchkreuztes Quadrat interpretiert werden könne.

Aufgrund dieser Unterschiede in den geometrischen Formen und dem erzeugten optischen Effekt seien die Zeichen unterschiedlich. Die Ähnlichkeiten der Zeichen ergäben sich nur durch einen direkten Vergleich der geometrischen Formen. Massgebend sei jedoch der Gesamteindruck in der Erinnerung der Adressaten. Der Gesamteindruck des jüngeren Zeichens werde durch den schwarzen Kreis mit weissem Symbol geprägt, während das ältere Zeichen durch die gestrichelten Linien und das schwarze Quadrat gekennzeichnet sei. Die schwache Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens und die unangefochten gebliebene, vom Handelsgericht festgestellte, etwas erhöhte Aufmerksamkeit führe dazu, dass schon kleine Abweichungen ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Weiter führten die sich primär aus den jeweiligen dem Gemeingut angenäherten geometrischen Formen ergebenden Ähnlichkeiten auch nicht zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr (E. 3.3).

Im Ergebnis führte die Verneinung der Verwechslungsgefahr zur (teilweisen) Gutheissung der Beschwerde. Die vom Handelsgericht festgestellte Nichtigkeit der jüngeren Marke wurde aufgehoben, wobei sich folgerichtig auch das Verbot, dieses Kennzeichen zu verwenden, als bundesrechtswidrig erwies. Das Bundesgericht wies die Sache an die Vorinstanz zurück, welche klären müsse, ob ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch bestehe (E. 3.4).

III. Kommentar

1. Die Verkehrskreise

Einleitend ist die Bestimmung der Verkehrskreise zu behandeln.

Das Bundesgericht prüft als Rechtsfrage frei, wie sich der (allgemeine) Adressatenkreis der Waren und Dienstleistungen zusammensetzt und wie das Publikum mit welchem Aufmerksamkeitsgrad das Zeichen wahrnimmt.²

Zur Bestimmung der Verkehrskreise ist nach ständiger Rechtsprechung und h.L. auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke abzustellen und nicht

2 BGE 148 III 257 ff. E. 6.2.3, «Fifa/Puma»; BGer vom 8. August 2023, 4A_178/2023, E. 3.4, «Truedepth».

auf die tatsächliche Positionierung am Markt,³ denn es handelt sich bei der Marke um ein immaterialgüterrechtliches Registerrecht.⁴

Die Waren und Dienstleistungen sind präzise zu bezeichnen und entsprechend der Nizza-Klassifikation einzuteilen (Art. 11 MSchV). Es sind inhärente objektive Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen. Unbestimmte oder zu allgemein gehaltene Umschreibungen werden nicht akzeptiert⁵ und auch rein marketingrelevante Kriterien oder Angaben zur Zweckbestimmung sind zurückzuweisen.⁶ Als Beispiel werden die Begriffe «luxuriöse Uhren» oder «billige Uhren» in der Klasse 14 nicht eingetragen. Folgerichtig ist bei der Ermittlung der Abnehmerschaft von Uhren der gesamte Markt miteinzubeziehen. Teure Luxusuhren werden mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben und vor dem Kauf regelmässig genau betrachtet. Demgegenüber lassen die Verkehrskreise bei Billiguhren häufig weniger Aufmerksamkeit walten. Unter Berücksichtigung, dass die meisten Uhren dennoch nicht achtlos und alltäglich gekauft werden, geht die Praxis folgerichtig von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit aus.⁷

Unter Berücksichtigung dieser etablierten Grundsätze kann dem Handelsgericht nicht gefolgt werden. Es kommt eben gerade nicht darauf an, wie die Socken, Strumpfwaren und Strümpfe in casu am Markt positioniert werden und ob es sich um Produkte im oberen Preissegment handelt.

Das Bundesgericht übernimmt diese Position, da sie von den Parteien letztinstanzlich nicht beanstandet wurde. Obwohl das Bundesgericht im Hinblick auf die Begründungs- und Rügepflicht der Parteien (Art. 41 Abs. 1 und 2 BGG) nur geltend gemachte Vorbringen überprüft, gilt dies nicht, wenn die rechtlichen Mängel offensichtlich sind.⁸ Das ist vorliegend der Fall, steht das Vorgehen des Handelsgerichts wie oben dargelegt doch im klaren Widerspruch zur etablierten Praxis und Lehre. Das Bundesgericht hätte diese offensichtlich rechtsfehlerhafte dogmatische Herleitung der Verkehrskreise auch ohne explizite Rüge korrigieren müssen, zumal es den Grundsatz der Registergebundenheit an anderer Stelle im Urteil hervorhebt.⁹

Nach ständiger Rechtsprechung werden Kleider als Oberbegriff mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt, da sie vor dem Kauf in der Regel anprobiert werden.¹⁰ Für die spezifischeren Waren Socken, Strumpfwaren und Strümpfe gilt das, wie das Handelsgericht zutreffend festgehalten hat, nicht, da sie nicht anprobiert werden. Sie werden nicht alltäglich, wie etwa Lebensmittel, erworben, aber dennoch regelmässig, sodass hier von einer normalen Aufmerksamkeit auszugehen ist.¹¹

Insgesamt ist je nach Ware von einer normalen bis (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.

2. Kennzeichnungskraft

a) Originäre Kennzeichnungskraft

Üblicherweise wird zwischen schwach, normal (durchschnittlich) und stark kennzeichnungskräftigen Zeichen unterschieden.¹² Richtigerweise handelt es sich bei der Kennzeichnungskraft um eine Bandbreite¹³ und nicht um fixe Kategorien. Sind keine Anhaltspunkte für eine Schwächung (z.B. durch gemeinfreie Elemente) oder Stärkung (z.B. durch Bekanntheit) des Zeichens ersichtlich, ist von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen.¹⁴

Geometrische Grundformen sind Gemeingut.¹⁵ Das Bundesgericht subsumiert darunter etwa Rechtecke, Dreiecke, Quadrate, Kreise und Punkte.¹⁶ Dazu gehören zweifellos auch die (gestrichelten) Linien im vorliegenden Fall.¹⁷

Nur weil eine Marke auch gemeinfreie Elemente enthält, führt dies nicht zwingend zur Kennzeichnungsschwäche im Gesamteindruck.¹⁸ Das IGE scheint für Marken die

- 3 BGer vom 18. Mai 2021, 4A_28/2021, E. 6.6.1, «Tellco/Tell»; BGer vom 28. Dezember 2020, 4A_265/2020, E. 8.3.1, «Lumimart/Luminarte»; BGer vom 14. Juni 2019, 4A_651/2018, E. 3.3.2, «[Armani Adler] (fig.)/Glycine (fig.)»; BVGer vom 5. Juli 2023, B-4246/2022, E. 2.2, «You See Augenlaser/Eye See You Augenlaser (fig.)»; M. STÄDELI/S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: L. David/M. R. Frick (Hg.), Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 3 N 162 m.w.H.
- 4 BVGer vom 12. Mai 2023, B-2461/2020, E. 4.3.1 «Schweizerische Ärztezeitung»; BVGer vom 7. November 2023, B-3392/2023, E. 4.6 «World Economic Forum»; vgl. auch D. BURKARD, Die rechtlich relevanten Umstände der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Zürich 2024, N 334.
- 5 BVGer vom 3. Juni 2024, B-5734/2023, E. 5.4, «Burger King/Burek BK King (fig.)».
- 6 BVGer vom 12. Mai 2023, B-2461/2020, E. 4.3.1, 6.2.1 «Schweizerische Ärztezeitung»; vgl. BVGer vom 7. November 2023, B-3392/2023, E. 4.6 «World Economic Forum».
- 7 BGer vom 14. Juni 2019, 4A_651/2018, E. 3.3.2, «[Armani Adler] (fig.)/Glycine (fig.)»; BVGer vom 29. Januar 2024, B-4408/2022, E. 3.2, «Longines (fig.)/Losengs (fig.)».
- 8 BGE 140 III 115 ff. E. 2 m.w.H.; BGer vom 16. April 2024, 4A_607/2023, E. 1.2, «World Economic Forum».
- 9 BGer vom 26. März 2024, 4A_540/2023, E. 2.1.
- 10 BGE 121 III 377 ff. E. 3d, «Boss/Boks»; BVGer vom 4. Januar 2024, B-2387/2023, E. 4.3 m.w.H., «[Raubtierkopf]/[Tigerkopf]».
- 11 Vgl. für Sportsocken: BVGer vom 20. April 2023, B-4066/2022, E. 3, «[Socke] (fig.)».
- 12 BURKARD (Fn. 4), N 181; vgl. auch G. JOLLER, in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 84 ff.
- 13 BURKARD (Fn. 4), N 181.
- 14 BVGer vom 14. März 2011, B-1009/2010, E. 5.4.1, «Credit Suisse (fig.)/UniCredit Suisse Bank (fig.)»; E. MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N 977; vgl. implizit statt vieler BVGer vom 31. Januar 2024, B-3769/2022, E. 7.4, «Focus/Foco».
- 15 BGer vom 8. September 2022, 4A_227/2022, E. 2.1.1, «Λ (fig.)»; BVGer vom 25. Juni 2024, B-1080/2024, E. 3.5.1, «Like (fig.)/[Daumen Hoch] (fig.)»; MARBACH (Fn. 14), N 344.
- 16 BGer vom 30. November 1982, in: SMI 1984, 120 ff., E. 3a, «[Levi's Jeans] (fig.)»; vgl. für einen Rhombus BVGer vom 1. Februar 2013, B-5076/2011, E. 8.2, «[Doppelrhombus]/Unlimited (fig.)» und für eine Ellipse BVGer vom 8. Oktober 2019, B-5739/2017, E. 5.3, «Area International/AreaMoney (fig.)».
- 17 Vgl. für Streifen: BVGer vom 20. April 2023, B-4066/2022, E. 5.2, «[Socke] (fig.)»; BVGer vom 15. Juli 2010, B-5830/2009, E. 6.2, «[Fünf Streifen] (fig.)/[Fünf Streifen] (fig.)».
- 18 Anschaulich BVGer vom 9. August 2023, B-5591/2021, E. 6.3, m.H., «Chianti Classico Dal 1716 (fig.)/C Chianti Gran Selezione (fig.)».

aus verschiedenen geometrischen Grundformen bestehen im Gesamteindruck generell eine normale Kennzeichnungskraft anzunehmen, ausser das sich daraus ergebende Muster sei für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend bzw. üblich.¹⁹

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts zählten einfache geometrische Formen wie Kreise zwar zum Gemeingut, allerdings würden zwei überschneidende Kreise in roter und gelber Farbe vom Gewohnten abweichen, womit von einem normalen Schutzzumfang auszugehen sei.²⁰ Ein Doppeltrombus wurde sodann als gesamthaft schwaches Zeichen qualifiziert.²¹ Auch fünf Streifen für Schuhwaren wurden insgesamt als kennzeichnungsschwach qualifiziert, weil Streifen dort häufig verwendet würden.²²

Nach hier vertretener Ansicht ist zu differenzieren. Ist ein Motiv eines aus mehreren geometrischen Grundformen gebildeten Zeichens für die fraglichen Waren und Dienstleistungen sinngemäss beschreibend oder geläufig, liegt in der Regel ein schutzunfähiges Zeichen vor (Art. 2 lit. a MSchG); mindestens jedoch ein sehr schwaches Zeichen. Eine einfache Kombination von Grundformen ist in der Regel zwar schutzfähig, aber banal und nur schwach kennzeichnend, wohingegen eine unerwartete oder fantasievolle Zusammensetzung einem Zeichen auch eine normale Kennzeichnungskraft verleihen kann.²³

Die vorliegende, farblose Kombination der geometrischen Grundformen des älteren Zeichens kann vor diesem Hintergrund nicht als fantasievoll bezeichnet werden, weshalb in Übereinstimmung mit dem Bundes- und Handelsgericht von einer originär schwachen Kennzeichnungskraft auszugehen ist.

b) Bekanntheit der älteren Marke

Das Bundesgericht führte einleitend überzeugend aus, dass eine Marke durch intensiven Gebrauch und begleitende Werbung an Bekanntheit gewinnen könne, womit sich ihre Kennzeichnungskraft erhöhe.²⁴

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, insgesamt eine Rechtsfrage ist.²⁵ Demgegenüber können aber Teilaspekte der Verwechslungsgefahr eine Tatfrage darstellen. So geht die Lehre bei der Feststellung des Bekanntheitsgrades einer Marke von einer Tatfrage aus.²⁶ Das ist naheliegend, sind dabei doch regelmässig verschiedene Beweise zu würdigen. Das Bundesgericht hat dies bislang ebenso gehandhabt.²⁷

Das Bundesgericht warf dem Handelsgericht in casu pauschal vor, es habe lediglich einen normalen Gebrauch der älteren Marke festgestellt. Daraus folge keine Bekanntheit und es könne nicht von einem starken bzw. bekannten Zeichen ausgegangen werden.

Das erstaunt. Das Handelsgericht führte anhand von Umsatzzahlen und Werbe- bzw. Marketingaufwendungen und weiteren eingereichten Belegen der Klägerin aus, dass sich die mit der älteren Marke versehenen Produkte im Schweizer Markt neben weiteren Sockenherstellern etablieren konnten.

Die belegte Gebrauchsdauer und auch die Intensität der Marktbearbeitung genügte dem Handelsgericht indes nicht, um eine starke Kennzeichnungskraft zu bejahen. Aber dennoch vermochte der erstellte Gebrauch das ursprüngliche schwache Zeichen zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft führen.

Das Handelsgericht drückte damit aus, dass die ältere Marke zwar intensiver als rechtserhaltend verwendet wird, aber nicht die Bekanntheit erreicht, um ihr aus der originären Kennzeichnungsschwäche zur starken Marke zu verhelfen. Insofern das Bundesgericht diese Möglichkeit zu negieren scheint, erweckt es wiederum den Eindruck, nur schwache und starke Marken anzuerkennen. Das wurde in der Vergangenheit von der Lehre bereits bemängelt.²⁸ In die gleiche Richtung geht die vom Bundesgericht seit dem Kamillosan-Urteil festgehaltene starre Regel, ursprünglich gemeinfreie Zeichen, welche sich im Verkehr durchsetzen konnten, seien stets stark kennzeichnend.²⁹

Das Bundesgericht «berichtigt» damit ohne echte Begründung und in nicht nachvollziehbarer Weise das handelsgerichtliche Ergebnis der Beweiswürdigung.

c) Art und Weise der Verwendung zur Erhöhung der Bekanntheit

Nicht explizit im handelsgerichtlichen Urteil thematisiert wird die Frage, wie die zum Nachweis der Erhöhung des Be-

19 IGE vom 15. März 2024, 103124, Ziff. III/D/17, «[drei Kreise] (fig.)/miplan (fig.)»; IGE vom 22. Mai 2023, 103093, Ziff. III/D/4, «[zwei Kreise] (fig.)/[vier Kreise] (fig.)»; IGE vom 22. Dezember 2022, 101145, Ziff. III/D/2, «[zwei Dreiecke] (fig.)/[zwei Dreiecke] (fig.)»; IGE vom 29. September 2009, 9900, Ziff. III/D/2, «[drei Kreise] (fig.)/[vier Kreise] (fig.)».

20 BVGer vom 12. Dezember 2022, B-429/2022, E. 7.2, «[zwei Kreise] (fig.)/savl (fig.)».

21 BVGer vom 1. Februar 2013, B-5076/2011, E. 9.2 und 10, «[Doppeltrombus] (fig.)/Unlimited (fig.)».

22 BVGer vom 15. Juli 2010, B-5830/2009, E. 6.2, «[Fünf Streifen] (fig.)/[Fünf Streifen] (fig.)»; vgl. für Socken BVGer vom 20. April 2023, B-4066/2022, E. 5.2, «[Socke] (fig.)».

23 Siehe auch BVGer vom 28. August 2008, B-4841/2007, E. 7, «[Herz] (fig.)/[Herz] (fig.)».

24 BGer vom 26. März 2024, 4A_540/2023, E. 2.2.2; siehe auch BVGer vom 3. Juni 2024, B-5734/2023, E. 2.8, «Burger King/Burek BK King (fig.)».

25 BGE 126 III 314 ff. E. 4b «Rivella/apiella»; BURKARD (Fn. 4), N 181 m.w.H.

26 BURKARD (Fn. 4), N 189 m.w.H.; JOLLER (Fn. 12), MSchG 3 N 43; CH. WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 3 N 13.

27 Vgl. BGer vom 14. Juni 2019, 4A_651/2018, E. 3.2, «[Armani Adler] (fig.)/Glycine (fig.)» und BGer vom 29. Oktober 2010, 4A_371/2010, E. 5.2.3, «G (fig.)», wo jeweils die Beweiswürdigung hinsichtlich des Bekanntheitsgrades nur auf Willkür überprüft wurde; explizit auch HGer BE vom 17. Februar 2020, HG 18 201, E. 18.2.1, «Nitro/Nitro Circus».

28 J. MÜLLER, Anmerkung, sic! 2000, 196.

29 BGE 122 III 382 ff. E. 2a, «Kamillosan»; BGE 128 III 447 ff. E. 2, «Premiere»; BGer vom 30. August 2022, 4A_587/2021, E. 6.3.1, 8.2, «Goldhase» (nicht publiziert in BGE 148 III 409 ff.); abweichend und mit Recht differenzierter die bundesverwaltungsgerichtliche Praxis, vgl. BVGer vom 20. Juli 2018, B-3706/2016, E. 8.1, 8.2, «Pupa/Fashionpupa».

kanntheitsgrades eingereichten Belege die Marke zeigen müssen. M.E. können die eingereichten Belege nur dann zum Bekanntheitsgrad beitragen und berücksichtigt werden, wenn sie die Marke wie im Register oder in nicht wesentlich abweichender Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG analog) zeigen.³⁰ Die Thematik wurde jedoch bislang in der Lehre kaum behandelt und die bundesverwaltungsrechtliche Praxis ist nicht einheitlich.³¹

Das Handelsgericht führt jedenfalls an anderer Stelle aus, die älteren Marken der Klägerin würden so verwendet wie sie im Register hinterlegt seien.³² Das lässt sich ohne Aktenkenntnis nicht beurteilen. Eine kurze Onlinerecherche

zeigt immerhin, dass die Klägerin auf ihren Produkten unter anderem tatsächlich die ältere Marke verwendet. Die Produkte enthalten jedoch regelmässig auch andere Zeichen, wie z.B. sich wiederholende Flächenmuster oder auch die Wortmarke Burlington. Es stellt sich die Frage, ob der Bekanntheitsgrad aller dieser Zeichen gleichmässig erhöht wird. Letztlich wird es auch darauf ankommen, wie viele Zeichen die Verkehrskreise beim Kauf eines Produkts gleichzeitig wahrnehmen und in Erinnerung behalten können. Diese Thematik wurde bisher in Literatur und Praxis soweit ersichtlich nicht behandelt³³ und eine vertiefte Analyse kann an dieser Stelle nicht erfolgen.



Abb. 3³⁴



Abb. 4³⁵



Abb. 5³⁶

3. Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr

Schliesslich ist die Verwechslungsgefahr gesamthaft zu betrachten. Zu Beginn fällt auf, dass weder das Handelsgericht,³⁷ noch das Bundesgericht den fehlenden Motivschutz im Markenrecht explizit thematisieren. Gemäss der markenrechtlichen Literatur und Praxis ist eine Zeichenähnlichkeit und damit die Verwechslungsgefahr nur zu bejahen, wenn beide Zeichen das gleiche Motiv optisch ähnlich umsetzen, wobei allein ein übereinstimmendes Motiv in der Regel keine Markenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr begründet.³⁸

Als Erinnerungsbild der älteren Marke bleiben vorliegend bei den Abnehmern ein (schräges) Quadrat und gestrichelte Linien, welche das Quadrat durchkreuzen haften. Demgegenüber schlagen sich die groben Züge der jüngeren Marke als (schräges) Quadrat und durchgezogene Linien, welche das Quadrat durchkreuzen bzw. vier Mal den Buchstaben X von einem Kreis umgeben, nieder. Auch die Schwarz-Weiss-Wirkung ist bei der jüngeren Marke anders. Das zugrundeliegende Motiv, ein von Linien durchkreuztes Quadrat, wird unterschiedlich umgesetzt. Relevant ist auch, dass die jüngere Marke mit einem Kreis ein zusätzliches, nicht in der älteren Marke enthaltene, geometrisches Element enthält.

Eine Verwechslungsgefahr ist in casu bei – richtigerweise je nach Ware – normaler bis leicht erhöhter Aufmerksamkeit, weitgehender Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft zu verneinen. Die konkrete Umsetzung der übereinstimmenden Grundmotive ist zu verschieden.³⁹ Auch fällt ins Gewicht, dass hier lediglich in Alleinstellung

gemeinfreie geometrische Grundformen kombiniert werden.⁴⁰ Wer seine Marke aus solchen einfachen Zeichen zusammensetzt, kann regelmässig nicht verhindern, dass Dritte das gleiche Motiv mit einem zusätzlichen einfachen

30 Eingehend B. BECK/Y. REBER, Herausforderungen beim Nachweis der erhöhten Bekanntheit einer Marke, dRSK vom 8. August 2023, N 18 ff.

31 Siehe BECK/REBER (Fn. 30), N 14 ff. m.w.H.

32 HGer ZH vom 2. Oktober 2023, HG190167-O, E. 4.2.4.3.

33 Vgl. immerhin zum Kennzeichnungskraft-Transfer BVGer vom 12. Dezember 2022, B-429/2022, E. 7.2, «[zwei Kreise] (fig.)/savl (fig.)» und BVGer vom 27. November 2007, B-789/2007, E. 5.3.3, «[Pfortenabdruck] (fig.)/Tuc Tuc (fig.)».

34 <www.globus.ch/burlington-kniesocken-whitby-1249596700528>, alle Links zuletzt abgerufen am 26. Juli 2024.

35 <www.burlington.de/ch_de/p/leeds-herren-socken/21007_6688>.

36 <www.burlington.de/ch_de/p/basic-gift-box-herren-socken/20599_0300>.

37 Vgl. zumindest HGer ZH vom 2. Oktober 2023, HG190167-O, E. 4.2.4.2.

38 BGer vom 14. Juni 2019, 4A_651/2018, E. 3.4.1, «[Armani Adler] (fig.)/Glycine (fig.)»; BVGer vom 25. Juni 2024, B-1080/2024, E. 3.4.3, «Like (fig.)/[Daumen Hoch] (fig.)»; BVGer vom 4. Januar 2024, B-2387/2023, E. 2.4.3, «[Raubtierkopf]/[Tigerkopf]»; BVGer vom 6. August 2021, B-6628/2019, E. 2.3.2 in fine, «[Polospieler] (fig.)/USA.Polo.Sport.Company Since 1870 (fig.)»; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 3), MSchG 3 N 90; JOLLER (Fn. 12), MSchG 3 N 208.

39 Siehe auch BVGer vom 12. Dezember 2022, B-429/2022, E. 6 und 7, «[zwei Kreise] (fig.)/savl (fig.)», wonach ein dritter überschneidender Kreis das Motiv von zwei, sich überschneidenden Kreisen verändert. Ferner IGE vom 22. Mai 2023, 103093, Ziff. III/D/6 ff., «[zwei Kreise] (fig.)/[vier Kreise] (fig.)», wo vier statt zwei Kreise einen genügenden Unterschied begründeten. Verneinung der Zeichenähnlichkeit auch in HGer ZH, sic! 2020, 362 E. 4.2, «[Sechsecke] (fig.)/[Kleeblatt] (fig.)», Manor (fig.)».

40 Vgl. auch HGer ZH (vorsorgliche Massnahme), sic! 2005, 288 E. 2.1.2 «aim (fig.)/scalis (fig.)».

Element kombinieren und dadurch anders umsetzen.⁴¹ Einen Gesamteindruck entscheidend beeinflussende Veränderung kann bei aus geometrischen Grundformen bestehenden zu vergleichenden Marken einfacher herbeigeführt werden, als bei anderen, stärker individualisierenden Motiven.⁴² Lediglich die Übereinstimmung in einzelnen gemeinfreien geometrischen Grundelementen führt nicht zur Verwechslungsgefahr.⁴³

Eine – unter Umständen mittelbare – Verwechslungsgefahr wäre höchstens dann zu bejahen gewesen, wenn bereits das Motiv an sich aufgrund überragender Bekanntheit der Inhaberin der älteren Marke zugeschrieben würde.⁴⁴ Eine solche Bekanntheit lässt sich den handelsgerichtlichen Erwägungen nicht entnehmen.

Somit hat das Bundesgericht die Verwechslungsgefahr zu Recht verneint.

4. Fazit

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus geometrischen Grundelementen bestehen, ist nicht im-

mer einfach. Das zeigt sich bereits daran, dass sich Handels- und Bundesgericht in casu nicht einig waren. Das Ergebnis des besprochenen Bundesgerichtsurteils ist zu begrüssen. Die Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Marken wurde nach hier vertretener Ansicht korrekt verneint. Die Begründung überzeugt dabei jedoch nicht durchgehend.

In prozessualer Hinsicht zeigt sich die im bundesgerichtlichen Verfahren streng gehandhabte Rügepflicht einmal mehr. Wer mit einer vorinstanzlichen Beurteilung nicht einverstanden ist, tut gut daran, vor Bundesgericht jeden Teilaspekt der Verwechslungsgefahr einzeln und substantiiert zu rügen.

Nach diesem Urteil scheint klar, dass man sich von aus geometrischen Grundformen gebildeten Zeichen keinen weiten Schutzzumfang erhoffen sollte. Schliesslich veranschaulicht das Urteil auch den Grund, sich vor jeder Markenmeldung gut zu überlegen, wie das hinterlegte Zeichen tatsächlich gebraucht werden soll. Wer ein sich wiederholendes Muster⁴⁵ schützen möchte, sollte dieses auch in einer repetitiven Darstellung eintragen. Zu einer weiteren Präzisierung kann sich auch eine Positionsmarke⁴⁶ anbieten.

Zusammenfassung

Das Bundesgericht hat im besprochenen Urteil im Ergebnis zutreffend die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken verneint, welche aus geometrischen Grundformen zusammengesetzt sind. Wer Zeichen aus gemeinfreien Formen zusammensetzt, kann sich nur eingeschränkt gegen Drittmarken zur Wehr setzen, welche diese Formen ebenso verwenden.

Die Argumentation des Handels- und Bundesgerichts überzeugt dabei nicht durchgehend. Namentlich werden die vom Handelsgericht in Verletzung des Registerprinzips festgelegten Verkehrskreise letztinstanzlich nicht korrigiert. Zudem stösst das Bundesgericht das handelsgerichtliche Beweisergebnis hinsichtlich des Bekanntheitsgrades der älteren Marke ohne eigentliche Begründung um.

Résumé

Dans l'arrêt commenté, le Tribunal fédéral a nié à raison le risque de confusion entre deux marques composées de formes géométriques simples. Celui qui compose des signes à partir de formes appartenant au domaine public ne peut se défendre que de manière limitée contre des marques tierces qui utilisent également ces formes.

L'argumentation du Tribunal de commerce et du Tribunal fédéral n'est cependant pas entièrement convaincante. En particulier, la définition du public concerné par le Tribunal de commerce en violation du principe de l'enregistrement n'est pas corrigée en dernière instance. En outre, le Tribunal fédéral réfute le résultat de la preuve retenu par le Tribunal de commerce concernant le degré de notoriété de la marque antérieure sans véritable justification.

41 Mutatis mutandis BVGer vom 28. Mai 2024, B-3923/2023, E. 8.2, «Cannamed/Swiss Cannamed (fig.)».

42 In diesem Sinne HGer ZH, sic! 2020, 362 E. 4.1, «[Sechsecke] (fig.)/[Kleeblatt] (fig.), Manor (fig.)»: «Je origineller das Motiv, desto grösser muss der gestalterische Abstand sein.»

43 Siehe BVGer vom 31. Juli 2007, B-7514/2006, E. 10, «[Quadrat] (fig.)/[Quadrat] (fig.)», vgl. allgemein zur fehlenden Verwechslungsgefahr bei Übereinstimmung nur in gemeinfreien Elementen BVGer vom 3. Juni 2024, B-5734/2023, E. 2.7, «Burger King/Burek BK King (fig.)» und BVGer vom 28. Mai 2024, B-3923/2023, E. 8.2, «Cannamed/Swiss Cannamed (fig.)», je m.w.H.

44 Vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 3), MSchG 3 N 91 m.w.H.
45 Vgl. BVGer vom 17. Februar 2014, B-2655/2013, «[Flächenmuster] (fig.)»; BVGer vom 21. März 2007, B-7506/2006, «[Karomuster] (fig.)/[Karomuster] (fig.)».

46 Vgl. BVGer vom 7. Juli 2020, B-6953/2018, «[Karomuster] (Position)».