

walderwyss

# Kennzeichenrecht

Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts

Manuel Bigler

INGRES-Tagung vom 2. Juli 2024

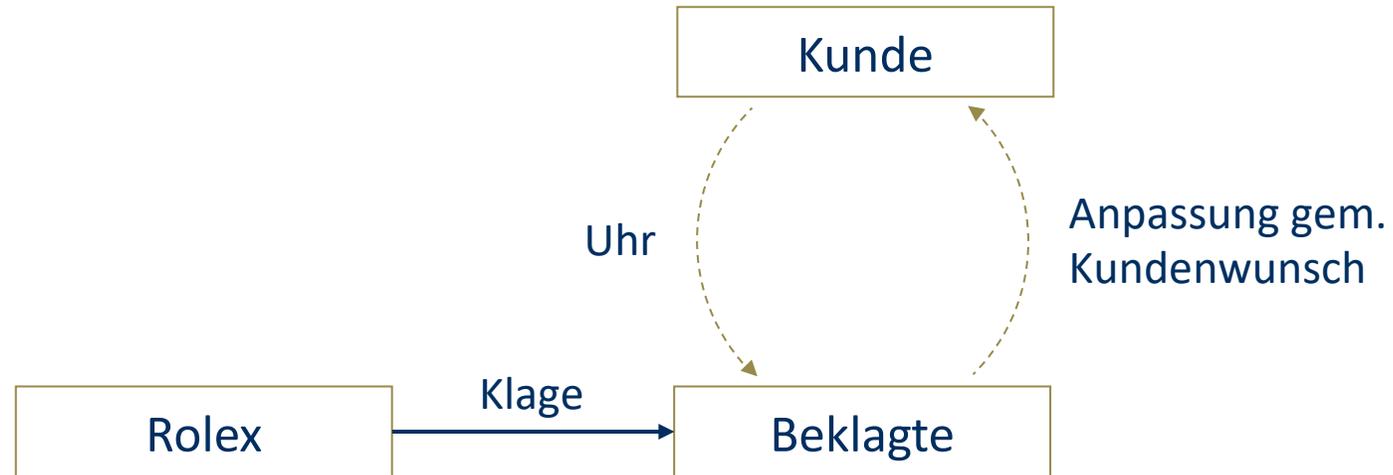
# Agenda

1. Customization – BGer 4A\_171/2023 v. 19.1.2024 (\*)
2. Glubschis – BGE 150 III 83 (BGer 4A\_290/2023 v. 29.11.2023)

# Customization

BGer 4A\_171/2023 (\*)

# Sachverhalt



## Prozessgeschichte

- Klage: Unterlassung (MSchG, UWG) etc.
- Verpflichtungserklärung der Beklagten: keine Weiterveräußerung durch Kunden, Anpassungen ausschliesslich an kundeneigenen Uhren
- Vorinstanz erlässt Verbot (CdJ GE v. 9.2.2023, ACJC/188/2023)

## BGer-Entscheid

Geschäftsmodell I:  
Erbringen von Customization-  
Dienstleistungen

- Verbotungsrecht nach Art. 13 MSchG greift nicht:
  - Anpassung durch Dritten ist gleich zu werten wie Anpassung durch Eigentümer selbst
  - Anpassung einer kundeneigenen Uhr an spezifische Kundenwünsche mit Blick auf den persönlichen Gebrauch des Kunden → kein gewerbsmässiger, sondern privater Gebrauch (insb. kein erneutes Inverkehrbringen)
- Keine Ansprüche nach Art. 15 MSchG (berühmte Marke) bei bloss privatem Gebrauch
- Bei der Anpassung einer kundeneigenen Uhr findet keine Wettbewerbsbeeinflussung statt → keine UWG-Verletzung
- Aber: Bewerbung von Customization-Dienstleistungen kann gegen das MSchG/UWG verstossen (z.B. falscher Eindruck einer Beziehung zum Markeninhaber oder eines Co-Brandings)

## BGer-Entscheid

Geschäftsmodell II:  
Vertrieb veränderter  
Markenware

- Verbotungsrecht nach Art. 13 MSchG greift
- Erschöpfungs-Schranke:
  - Grundsatz: Weitervertrieb von Original-Ware ist zulässig
  - Ausnahme: Weitervertrieb von Markenware, die nach der erstmaligen Inverkehrsetzung ohne Zustimmung des Markeninhabers verändert wurde, ist "*en principe*" unzulässig

Ausgang

- Beklagte ist (heute) nur im Geschäftsmodell I tätig → keine Marken-/UWG-Verletzung
- Rückweisung zur Prüfung, ob die Bewerbung der beklagten Customization-Dienstleistungen gegen das MSchG/UWG verstösst

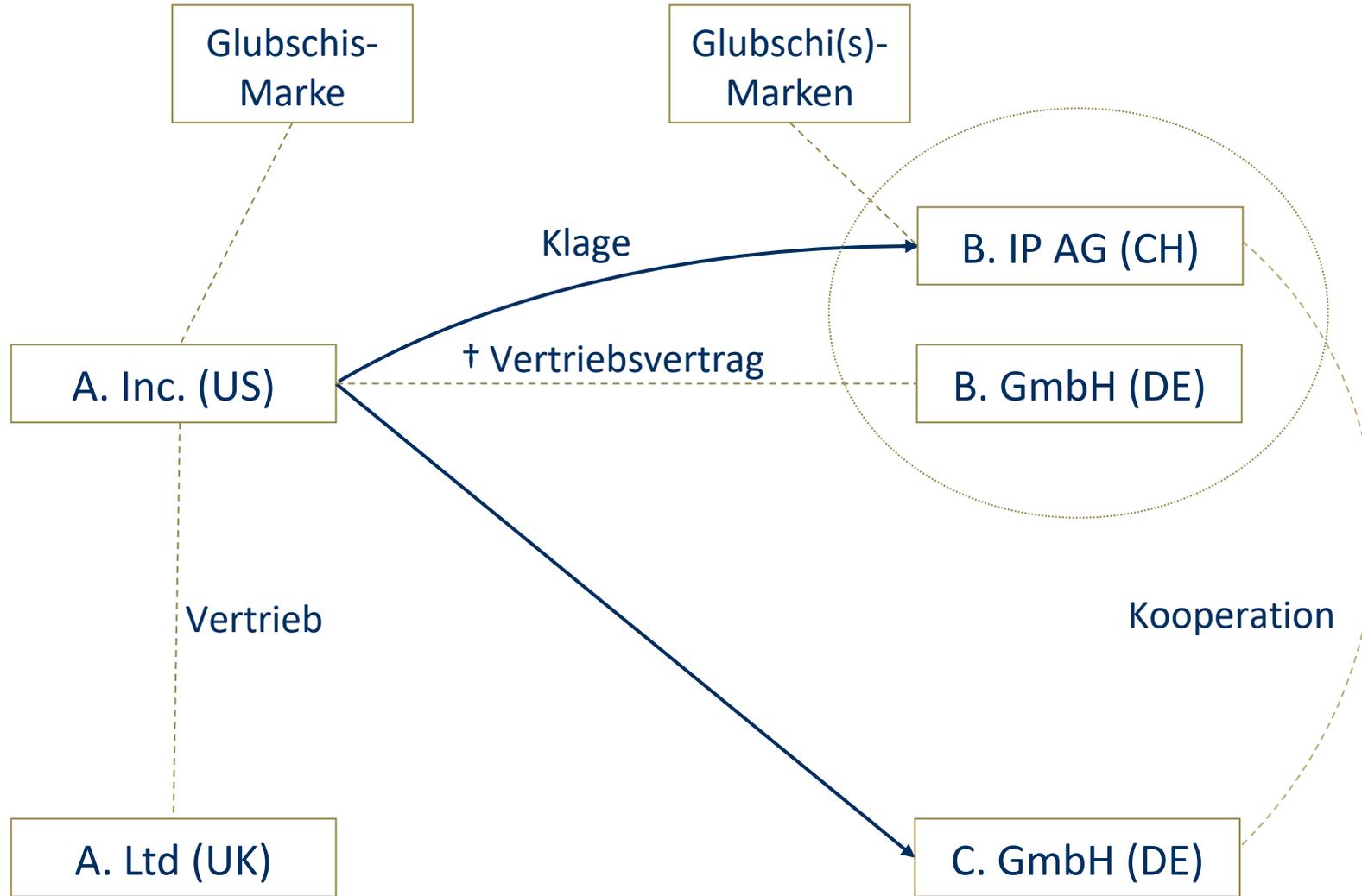
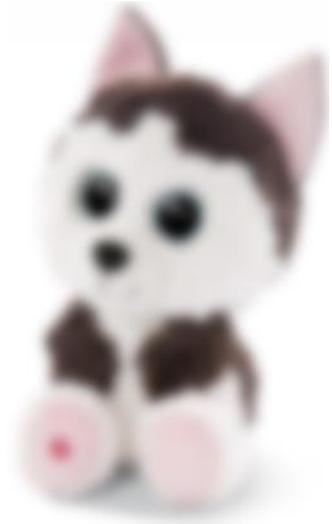
## Anmerkungen

- Bedeutung für andere Customization-Geschäftsmodelle
- (Zu?) weites Verständnis des Privatgebrauchs, (zu?) enges Verständnis der Wettbewerbshandlung
- Markenverletzung bei Weiterveräußerung durch den Customization-Kunden?
- Abklärungsobliegenheit für den Customization-Dienstleister?
- Wann greift die Erschöpfungs-Schranke nicht (Wesentlichkeit der Veränderung, Motivation, usw.)?

# Glubschis

BGE 150 III 83

# Sachverhalt



## Prozessgeschichte

- vsM: Verbot wegen unlauterer Anlehnung (Art. 3 I e UWG; HGer AG v. 20.1.2020, HSU.2019.140)
- Klage: Unterlassung (best. Plüschtiere unter Bezeichnung "Glubschi(s)"; UWG), Nichtigkeit (Agentenmarke, Nichtgebrauch) etc.
- Vorinstanz heisst Klage teilw. gut (HGer AG v. 25.4.2023, HOR.2020.16):
  - Lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr (Art. 3 I d UWG) bejaht:
    - Kombination der für sich gemeinfreien Gestaltung (insb. Glubschaugen) und Bezeichnung "Glubschi" ist originell und kennzeichnungskräftig
    - Kennzeichen wird der Klägerin zugeordnet (Produktmarke, keine selbständige Vertriebs-/Zweitmarke)
  - Agentenmarke (Art. 4 MSchG) verneint: keine Vertragsbeziehung zwischen Klägerin und Beklagten
  - Nichtgebrauch (Art. 12 MSchG) teilw. bejaht

## BGer-Entscheid

- Verwechslungsgefahr (Art. 3 I d UWG):
  - "Glubschi" ist gerade für glubschäugige Plüschtiere beschreibend  
→ Kombination dieser beiden Merkmale ist nicht kennzeichnungskräftig
  - Keine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr mangels Kennzeichnungskraft
  - Rückweisung zur Prüfung der weiteren geltend gemachten UWG-Ansprüche
- Agentenmarke (Art. 4 MSchG):
  - Art. 4 MSchG erfasst auch Hinterlegungen durch nahestehende Personen (etwa Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, Konzerngesellschaften oder Strohänner), soweit sie im Zusammenhang mit dem im Rahmen der vertraglichen Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden
  - Rückweisung zur Prüfung der weiteren Anspruchsvoraussetzungen

# Anmerkungen

- Die Kombination verschiedener gemeinfreier Elemente begründet nicht per se Kennzeichnungskraft
- Ausdehnung auf dem Vertragspartner nahestehende Personen ist zu begrüssen (Schutzzweck; markenrechtlicher Nichtigkeitsgrund)

Vielen Dank für die  
Aufmerksamkeit!

walderwyss

Manuel Bigler  
manuel.bigler@walderwyss.com  
+41 58 658 56 88

Walder Wyss AG  
Seefeldstrasse 123  
8034 Zürich