

walderwyss

Kennzeichenrecht

Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts

Manuel Bigler

INGRES-Tagung vom 2. Juli 2024

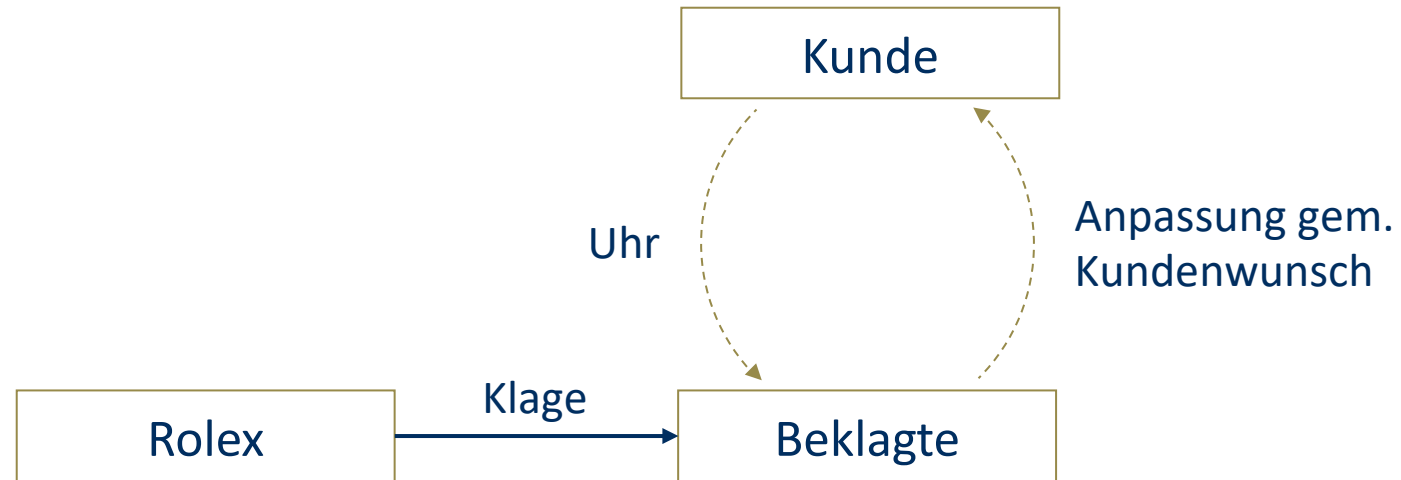
Agenda

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

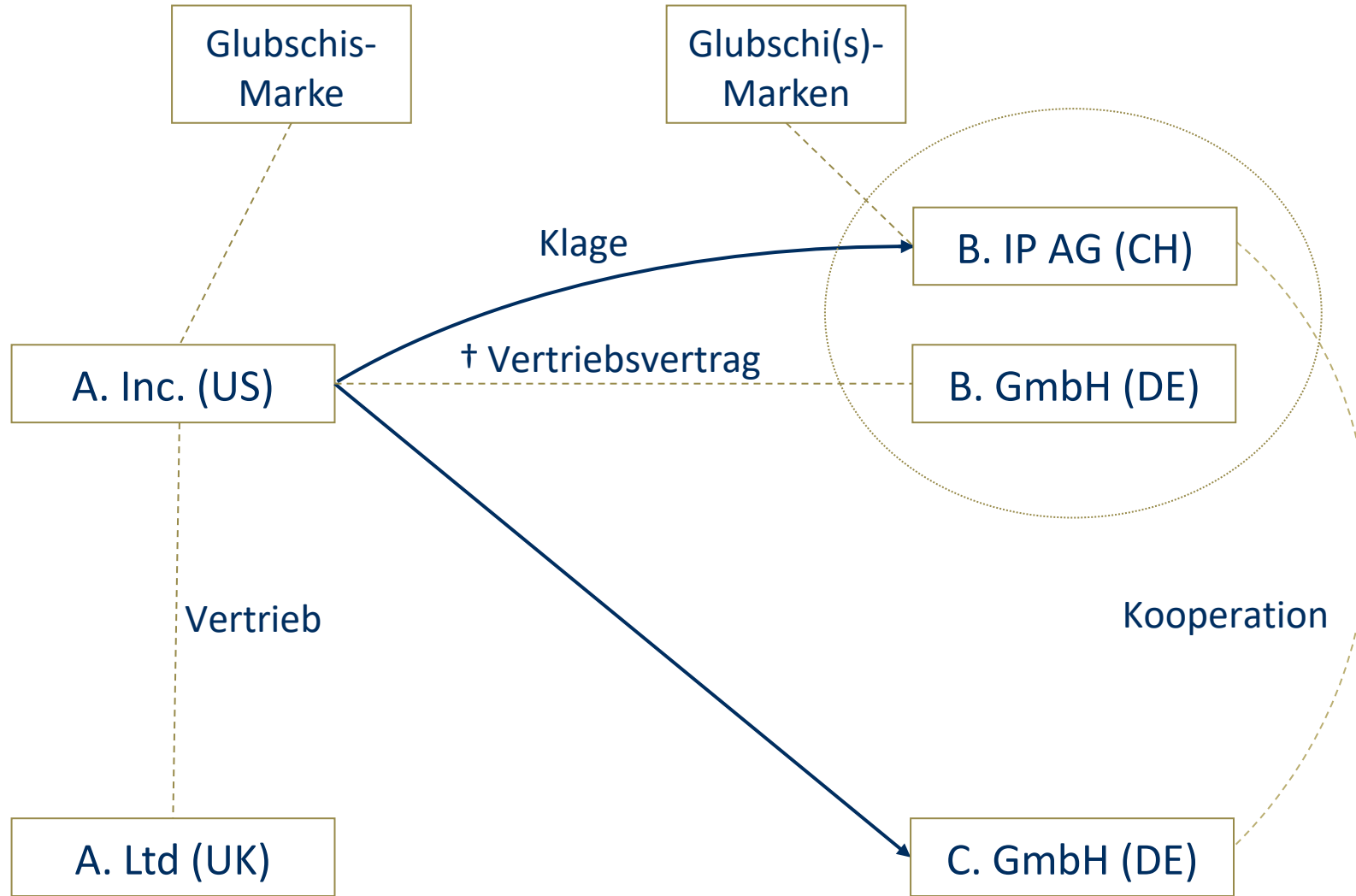
Anmerkungen

- 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