Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.258/2004 /grl

Urteil vom 6. Oktober 2004
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Nyffeler, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Widmer.

Parteien
Yello GmbH (Deutschland),
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Fürsprecher Dr. Jürg Simon,

gegen

Yellow Access AG (Schweiz),
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Irene C. Eggmann.

Gegenstand
Markenrecht und UWG,

Berufung gegen das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Zug, 3. Abteilung, vom 27. Mai 2004.

Sachverhalt:
A.
A.a Die Yello GmbH (Klägerin) mit Sitz in Y._____ ist eine Tochtergesellschaft der X._____ AG, bei der es sich um Deutschlands drittgrösstes Energieunternehmen in den Bereichen Strom, Gas und Fernwärme handelt, das im Jahr 2002 durchschnittlich 38'501 Mitarbeiter beschäftigte. Die Klägerin ist Inhaberin der CH-Marke Nr. 483 748 YELLO und der IR-Marken Nrn. 721 902 YELLO und 722 022 YELLO, die auch Schutz für die Schweiz beanspruchen. Diese Marken wurden wie folgt hinterlegt bzw. registriert: die CH-Marke Nr. 483 748 YELLO am 31. Juli 1999 für diverse Waren und Dienstleistungen u.a. in den Klassen 9, 35, 36, 38 und 42 (nach dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [SR 0.232.112.8]), die IR-Marken Nr. 721 902 und Nr. 722 022 YELLO am 13. August 1999 für diverse Waren und Dienstleistungen u.a. in den Klassen 9, 35 und 42 (IR-Marke Nr. 722 022) bzw. 9, 35, 36, 38 und 42 (IR-Marke Nr. 721 902). Das Prioritätsrecht der IR-Marke Nr. 722 022 datiert vom 23. Februar 1999 und jenes der IR-Marke Nr. 721 902 vom 23. Juni 1999.
A.b Die Yellow Access AG (Beklagte) ist eine Gesellschaft mit Sitz in Z._____. Ihr Zweck besteht in der Erbringung und Vermittlung von Telekommunikationsdienstleistungen aller Art, im Betrieb von Call-Centern und im Vertrieb und der Vermittlung von sowie im Handel mit Telekommunikationsanlagen. Sie kann des Weiteren Informationen über das Telefonnetz und das Internet an die Öffentlichkeit verbreiten, Grundeigentum ankaufen, verkaufen und verwalten und sich an Unternehmen beteiligen. Am 13. September 2000 hinterlegte sie für diverse Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35, 36, 38 und 42 die CH-Wort-/Bildmarke Nr. 483 885

Bild nicht abrufbar

Diese Marke ist die Basismarke der IR-Marke Nr. 757 058 YELLOW ACCESS AG (vorstehende fig.), die

am 19. April 2001 mit Schutzwirkung für Deutschland, Frankreich und Italien registriert wurde.
B.
Die Klägerin gelangte am 3. Juli 2003 mit dem folgenden Rechtsbegehren an das Kantonsgericht Zug:
1. Die CH-Marke Nr. 483 885 Yellow Access AG (fig.) sei für die Waren und Dienstleistungen
- Klasse 9: Computer-Software
- Klasse 35: Telemarketing; Werbung mittels elektronischer Medien
- Klasse 36: Finanzwesen; Geldgeschäfte, auch über globale Computernetzwerke (Internet)
- Klasse 38: Übermitteln von Informationen und Daten (Nachrichten, Ton und Bild) über globale Computernetzwerke (Internet); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Telefondienst; Auskünfte über Telekommunikation; zur Verfügungstellen von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke (Internet)
- Klasse 42: Zur Verfügungstellen von Zugriffszeit auf Datenbanken für Informationsdienstleistungen an Dritte; elektronische Datenverarbeitung für die Herstellung von Websites; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Aktualisierung von Computer-Software; Design von Computer-Software; Vermietung von Computer- Software; Vermietung von Zugriffszeit zu Datenbanken; Computerberatungsdienste

nichtig zu erklären.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Straffolgen an ihre verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB und § 222 ZPO gerichtlich zu verbieten unter dem Zeichen

Bild nicht abrufbar

Computer-Software in Verkehr zu bringen, zu diesem Zweck zu lagern, in die Schweiz ein- oder auszuführen, sowie folgende Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen:

Telemarketing; Werbung mittels elektronischer Medien; Finanzwesen; Geldgeschäfte, auch über globale Computernetzwerke (Internet); Übermitteln von Informationen und Daten (Nachrichten, Ton und Bild) über globale Computernetzwerke (Internet); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Telefondienst; Auskünfte über Telekommunikation; zur Verfügungstellen von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke (Internet); zur Verfügungstellen von Zugriffszeit auf Datenbanken für Informationsdienstleistungen an Dritte; elektronische Datenverarbeitung für die Herstellung von Websites; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Aktualisierung von Computer-Software; Design von Computer-Software; Vermietung von Computer-Software; Vermietung von Zugriffszeit zu Datenbanken; Computerberatungsdienste,

sowie das Zeichen sonst wie im schweizerischen Geschäftsverkehr zu gebrauchen.
3. Es sei der Beklagten unter Androhung der Straffolgen nach Art. 292 StGB und § 222 ZPO an ihre verantwortlichen Organe zu verbieten, die Bezeichnung YELLOW als Bestandteil ihrer Firmenbezeichnung zu verwenden.
4. Es sei die Beklagte unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB an ihre Organe zu verurteilen, die Bezeichnung YELLOW innerhalb von 30 Tagen im Handelsregister aus ihrer Firma löschen zu lassen.
5. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen."
Das Kantonsgericht wies die Klage am 27. Mai 2004 ab. Es verneinte insbesondere, dass zwischen der klägerischen Marke YELLO und der Wortbildmarke YELLOW ACCESS AG eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe. Eine lauterkeitsrechtlich relevante Verwechslungsgefahr sei schon deshalb auszuschliessen, weil die Klägerin in der Schweiz gar keine markenrechtlich geschützten Gegenstände vertreibe.
C.
Die Klägerin führt eidgenössische Berufung mit den Anträgen, das Urteil des Kantonsgerichts vom 27. Mai 2004 aufzuheben und die Klage mit den Rechtsbegehren vom 3. Juli 2003 gutzuheissen.
Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.

Die Sachurteilsvoraussetzungen der Berufung sind erfüllt und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf das Rechtsmittel ist einzutreten.
Nach Art. 55 Abs. 1 lit. c OG ist in der Berufungsschrift anzugeben, welche Bundesrechtssätze der angefochtene Entscheid verletzt und inwiefern er gegen sie verstösst. Inwiefern das angefochtene Urteil Bundesrecht verletzt, ist in der Berufungsschrift selber darzulegen (BGE 126 III 198 E. 1d; 115 II 83 E. 3 S. 85; 110 II 74 E. 1 S. 78 mit Hinweis). Diese Anforderungen gelten auch für die Berufungsantwort (Art. 59 Abs. 3 OG). Die darin enthaltenen Verweise der Beklagten auf ihre Ausführungen in Rechtsschriften des kantonalen Verfahrens sind unbeachtlich.
2.
Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ob eine solche Gefahr besteht, prüft das Bundesgericht im Berufungsverfahren als Rechtsfrage (BGE 126 III 315 E. 4b; 119 II 473 E. 2c S. 475).
Es ist unstrittig, dass die klägerische Marke YELLO, die im Jahre 1999 hinterlegt und ins schweizerische und internationale Register eingetragen wurde, älter ist als die erst im Jahr 2000 hinterlegte Marke YELLOW ACCESS AG der Beklagten. Im vorliegenden Verfahren ist auch nicht mehr umstritten, dass die Marken der Parteien für gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht werden. Die Klägerin rügt hauptsächlich, die Vorinstanz habe Art. 3 MSchG verletzt, indem sie eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer Marke YELLO und der Marke YELLOW ACCESS AG der Beklagten verneint habe.
2.1 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 127 III 160 E. 2; 122 III 382 E. 1 S. 384).
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 S. 385).
2.2 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 mit Hinweisen).
2.3 Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für identische Warengattungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln (vgl. BGE 126 III 315 E. 6b/bb; 95 II 191 E. 2; 88 II 378 E. 2 S. 379), ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a S. 387 f.; 117 II 321 E. 4, je mit Hinweisen).
2.4 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt. Gegebenenfalls kann jedoch auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 127 III 160 E. 2b/cc; 126 III 315 E. 6c). Je nach der Ausgestaltung einer Marke ziehen ihre verschiedenen

Bestandteile die Aufmerksamkeit der Markenadressaten in unterschiedlichem Ausmass an und beeinflussen sie deshalb auch den in der Erinnerung verbleibenden Gesamteindruck unterschiedlich stark. So finden der Wortanfang bzw. der Wortstamm sowie die Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, in der Regel grössere Beachtung als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben. Im Weiteren misst das Publikum Markenbestandteilen, die es von ihrem Sinngehalt her sogleich als beschreibend erkennt, für die Kennzeichnung der Waren in der Regel unwillkürlich weniger Gewicht zu als originellen Markenbestandteilen. Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass längere Wörter sich dem Gedächtnis weniger gut
einprägen als Kurzwörter, so dass Unterschiede leichter überhört und überlesen werden (vgl. zum Ganzen: BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 f. mit Hinweisen).

3.

3.1 Die Vorinstanz ging zutreffend davon aus, dass die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die klägerische Marke beansprucht wird, allein nach dem hinterlegten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren klägerischen Marke zu beurteilen ist, da für diese die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG noch nicht abgelaufen ist (Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 37 zu Art. 3 MSchG). Sie stellte insoweit unbestritten fest, dass die Marken YELLO und YELLOW ACCESS AG von den Parteien für identische oder zumindest verwandte Waren oder Dienstleistungen beansprucht werden. So könnten die angesprochenen Durchschnittsverbraucher, bei denen es sich nicht durchwegs um Fachleute handeln dürfte, durchaus zur Ansicht gelangen, dass die von der Beklagten angepriesenen Waren und Dienstleistungen angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten auch aus dem Betriebe der Klägerin stammen könnten. An die Unterscheidbarkeit der im Streit liegenden Marken seien damit erhöhte Anforderungen zu stellen.

3.2 Die Klägerin macht geltend, die Vorinstanz habe damit einen unzutreffenden Massstab an die Unterscheidbarkeit der im Streit liegenden Marken angelegt, sei doch nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Fall identischer Waren- bzw. Dienstleistungsgattungen ein besonders strenger Massstab anzulegen.

Es trifft zwar zu, dass das Bundesgericht nach der vorstehend (Erwägung 2) wiedergegebenen Rechtsprechung die Anwendung eines besonders strengen Massstab verlangt, wenn die Marken für identische Produkte beansprucht werden. Indessen ist der Vorinstanz trotz ihrer abweichenden Wortwahl im Ergebnis nur dann eine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn die in ihrem Entscheid effektiv vorgenommenen Beurteilung bei Anwendung des geforderten Massstabes einer Überprüfung nicht standhält. Zudem übersieht die Klägerin, dass der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit von Zeichen zu legen ist, nicht einzig von der Warennähe abhängt, sondern auch von der Warenart und dem angesprochenen Adressatenkreis sowie vom Schutzumfang, den der Inhaber der älteren Marke aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft beanspruchen kann.

3.3 Was das Zielpublikum der mit den strittigen Marken zu bezeichnenden Produkte und die Art dieser Produkte angeht, ist mit der Vorinstanz einerseits davon auszugehen, dass es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ihrer Gattung nach nicht um Spezialprodukte handelt, deren Absatz auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten bzw. Fachleuten beschränkt wäre. Es kann von den Abnehmern insoweit nicht ein besonderer Grad an Aufmerksamkeit und Unterscheidungsvermögen erwartet werden, der eine Verwechslungsgefahr aufgrund von ähnlichen für die Produkte verwendeten Zeichen bannen könnte. Andererseits handelt es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend erkannte, nicht um ausgesprochene Massenartikel des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmittel, bei denen nur mit einer geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer zu rechnen ist. Es handelt sich gattungsmässig durchwegs nicht um Waren oder Dienstleistungen, mit denen sich der Abnehmer laufend neu eindeckt, sondern vielmehr um Waren, die lediglich periodisch erworben werden. Die in Frage stehenden Dienstleistungen mögen zwar häufig beansprucht werden. Dem wird aber regelmässig ein Rahmenvertrag
zugrunde liegen, der wiederum höchstens periodisch erneuert wird. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Abnehmer der interessierenden Waren und Dienstleistungen bei der Auswahl aus der Masse des Angebots eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen, unabhängig davon, ob es sich um Privat- oder Geschäftskunden handelt. Soweit die Waren und Dienstleistungen über das Internet angeboten werden, wovon bei den vorliegenden Waren- und Dienstleistungsgattungen zumindest mitunter auszugehen ist, muss überdies berücksichtigt werden, dass, wer regelmässig das Internet benutzt, daran gewohnt ist, auch geringen Unterschieden in einer Buchstabenkombination Beachtung zu schenken, da er die Buchstabenfolge einer Marke präzise in seinen Rechner eintippen muss, um gegebenenfalls über diese auf den Internet-Site ihres Inhabers zu gelangen.

3.4 Wie vorstehend dargelegt (Erwägungen 2.2 und 3.2), hängt der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit

zweier Marken zu legen ist, weiter vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, den der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann.
Das klägerische Zeichen YELLO lehnt sich eng an das englische Wort "yellow" (auf Deutsch "Gelb") an und soll nach Bekunden der Klägerin den entsprechenden Sinngehalt haben. Die Klägerin beansprucht im vorliegenden Verfahren den Schutz denn auch gegenüber dem Zeichen YELLOW. Insoweit ist anzumerken, dass Grundfarben wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung für den allgemeinen Gebrauch als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG freizuhalten sind, also nicht monopolisiert werden dürfen. Die Verwendung einer Farbbezeichnung als Wortmarke ist hingegen zulässig und schutzfähig, soweit das Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als beschreibend anzusehen ist und damit wiederum zum Gemeingut gehört (vgl. BGE 103 Ib 268 E. 2a; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., N. 15 zu Art. 2 MSchG; Willi, a.a.O., N. 151 zu Art. 2 MSchG; zum Begriff des Gemeinguts: BGE 129 III 514 E. 4.1 mit Hinweisen). Vorliegend ist zu Recht unbestritten, dass das Wort "yellow" und das klägerische Zeichen YELLO, soweit diesem der Sinngehalt "Gelb" zugemessen wird, für die vorliegend beanspruchten Waren- und Dienstleistungen nicht beschreibend sind und dass insoweit kein Zusammenhang mit der
Beschaffenheit und Qualität der damit gekennzeichneten Produkte besteht. Die klägerische Marke wirkt daher insoweit, wie beide Parteien anerkennen, als Phantasiezeichen, dem Schutzfähigkeit zukommt (David, a.a.O., N. 15 zu Art. 2 MSchG).
Die Vorinstanz hielt allerdings dafür, bei der Marke YELLO handle es sich um eine schwache Marke, die keinen besonders grossen Schutzbereich verdiene. Die Tatsache, dass YELLO nicht vollständig mit dem englischen Farbbegriff "yellow" übereinstimme, ändere nichts daran, dass dieses Zeichen dem allgemeinen Sprachgebrauch entnommen sei und sich eng an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehne. Um eine kreative und originelle Wortschöpfung, die eine Qualifikation als Phantasiebezeichnung rechtfertigen würde, handle es sich bei der Marke YELLO jedenfalls nicht. Es erfordere nicht besonders viel Phantasie und Schöpfergeist, sich eines fremdsprachigen Sachbegriffs zu bedienen und den Endbuchstaben wegzulassen. Im Bereiche der Eintragungsfähigkeit einer Marke werde nur deshalb davon gesprochen, dass eine Farbangabe als Phantasiezeichen wirke, weil zwischen dieser und der Beschaffenheit des gekennzeichneten Produkts keine Verbindung hergestellt werden könne und die Namensgebung willkürlich erfolgt sei. Eine entsprechende, sich eng an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnende Marke könne jedoch keinen besonders grossen Schutzbereich beanspruchen.
Diesen Ausführungen ist jedenfalls soweit vorbehaltlos beizupflichten, als dem Zeichen YELLO der Sinngehalt "yellow" zugemessen wird, um die Schutzansprüche der Klägerin zu begründen. Die Vorinstanz hat zu Recht zwischen der Frage unterschieden, ob eine Farbbezeichnung aufgrund des fehlenden Zusammenhangs mit den damit gekennzeichneten Produkten grundsätzlich als Phantasiezeichen wirke, das überhaupt schutz- und damit als Marke eintragungsfähig ist, und zwischen derjenigen, ob das Zeichen von besonders viel Phantasie und Schöpfergeist zeuge, so dass es als starkes Zeichen zu qualifizieren ist. Die Klägerin verkennt diese Unterscheidung und ihre Ausführungen gehen an der Sache vorbei, wenn sie gegen die Qualifikation von YELLO als schwaches Zeichen geltend macht, die Zeichen YELLO und YELLOW seien für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen phantasievoll, ansonsten eine Farbangabe gar nie als eintragungsfähiges Phantasiezeichen wirken könnte, da keine Farbangaben denkbar seien, die nicht aus dem allgemeinen Sprachgebrauch stammten. Soweit die Klägerin zur Stützung ihres Standpunktes die blosse Behauptung aufstellt, die Zeichen YELLO oder YELLOW seien weder für die Ausstattung von Software noch für die damit verbundenen
Dienstleistungen gebräuchlich, finden ihre Vorbringen in den für das vorliegende Berufungsverfahren verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz (Art. 63 Abs. 2 OG) keine Stütze und ist sie nicht zu hören. Überdies wäre der behauptete Umstand allein ohnehin nicht geeignet, die sich an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnenden Zeichen als besonders phantasievoll und damit stark erscheinen zu lassen. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz werden ähnliche Markenbestandteile wie YELLO oder YELLOW allgemein recht häufig gebraucht, was zu einer Verwässerung ihrer Kennzeichnungskraft führt (BGE 79 II 98 E. 1b S. 100). Dass das Zeichen YELLO als stark gelten könnte, weil es sich im Verkehr durchgesetzt hätte, macht die Klägerin zu Recht nicht geltend, vertreibt sie doch nach den Feststellungen der Vorinstanz in der Schweiz unter der Marke YELLO überhaupt keine Waren oder Dienstleistungen. Die Klägerin kann demnach für das Zeichen YELLO nur einen beschränkten Schutzumfang beanspruchen.
3.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei den mit den streitbetroffenen Marken zu kennzeichnenden Produkten nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs handelt. Es ist insoweit von den Abnehmern eine

erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich der Herkunft zu erwarten, obwohl es nicht um Spezialprodukte geht, die ausschliesslich für Fachkreise angeboten werden. Überdies ist zu berücksichtigen, dass das Zeichen YELLO - insbesondere soweit es sich an den englischen Begriff "yellow" anlehnt und die Gefahr der Verwechslung mit dem damit übereinstimmenden Zeichen der Beklagten zur Diskussion steht - eine schwache Marke ist. Auch soweit sie daher für Waren und Dienstleistungen gleicher oder identischer Gattungen wie eine andere Marke beansprucht wird, genügen somit bereits bescheidene Abweichungen, um eine genügende Unterscheidbarkeit zu schaffen, und ist an die Unterscheidbarkeit kein strenger Massstab anzulegen.
4.
Es ist im Folgenden zu prüfen, ob die streitbetroffenen Zeichen bei diesem Beurteilungsmassstab eine genügende Unterscheidungskraft aufweisen, um eine Verwechslungsgefahr bei den massgeblichen Verkehrskreisen auszuschliessen. Für die Verwechselbarkeit von Marken ist dabei der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 445 f.; 121 III 377 E. 2a S. 378).
4.1 Das Zeichen der Klägerin besteht lediglich aus einem Bestandteil, während sich dasjenige der Beklagten aus den Elementen "YELLOW" und "ACCESS" zusammensetzt. Die Vorinstanz ging zutreffend davon aus, dass der Zusatz ACCESS einen kennzeichnungsschwachen Sachbegriff darstelle, der für sich gesehen sogar freihaltebedürftig sei, da damit die von der Beklagten erbrachten Dienstleistungen im Bereich der Informatik und Telekommunikation umschrieben würden. Wenn sie weiter ausführt, das prägnante Hauptelement der Marke bildeten die beiden Begriffe YELLOW und ACCESS, die von ihrem Gewicht her ebenbürtig nebeneinander stünden, übersieht sie allerdings, dass das Wort YELLOW, wenn auch erkennbar ein Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs, keinen Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweist. Es ist daher allein als prägender Bestandteil der Marke der Beklagten anzusehen, dem der Durchschnittsadressat mehr kennzeichnende Kraft zumisst als dem Wort ACCESS (vgl. BGE 122 III 382 E. 5a). Die Unterscheidbarkeit der im Streit liegenden Marken ist daher in erster Linie auf Grund einer Gegenüberstellung des Markenbestandteils YELLOW und des Zeichens YELLO zu beurteilen. Entgegen der Ansicht der Klägerin darf allerdings
für die Beurteilung der Markenähnlichkeit der gemeinfreie, die Waren und Dienstleistungen umschreibende Markenbestandteil ACCESS nicht einfach ausgeklammert werden, wenn ihm auch wenig Gewicht zukommt. Selbst gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck von Marken mit beeinflussen und in Verbindung mit anderen Zeichenelementen markenrechtlichen Schutz geniessen. Die Verwechslungsgefahr ausschliessen können sie allerdings für sich selbst nur, wenn sie dem ganzen Zeichen einen veränderten Sinngehalt vermitteln, was beim Zusatz ACCESS nicht der Fall ist (BGE 122 III 382 E. 5b S. 389; 99 II 401 E. 1a; Marbach, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 114 und 116; Willi, a.a.O., N. 64 f. und N. 137 f. zu Art. 3 MSchG; David, a.a.O., N. 8 zu Art. 2 MSchG; Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Diss. St. Gallen 2000, S. 223). Die Klägerin kann gegen die Berücksichtigung des Bestandteils ACCESS bei der Beurteilung des Gesamteindrucks namentlich nicht einwenden, dass auch nach Ansicht der Vorinstanz eine Verwechslungsgefahr entstehen würde, wenn ihrer Marke YELLO der gemeinfreie Zusatz ACCESS beigefügt würde, der von jedem Markeninhaber
verwendet werden dürfe. Wenn sie mit einer entsprechenden Erweiterung ihrer Marke eine Verwechslungsgefahr schaffen würde, die ihr selber entgegengehalten werden könnte, hätte sich die Klägerin dies selber zuzuschreiben, weil sie mit YELLO eine wenig kennzeichnungskräftige Buchstabenfolge als Marke gewählt hat, so dass Konkurrenten für Marken, die sich nur geringfügig davon abheben, Schutz beanspruchen können.
Die grafische Gestaltung der Zeichen YELLOW ACCESS mit den beiden Schweifen zwischen den Anfangsbuchstaben "Y" und "A", kann dagegen bei der Beurteilung des Zeichenabstandes vernachlässigt werden, da es als blosses, die Wortbildmarke nicht dominierendes Beiwerk erscheint, das die Unterscheidungskraft zur Wortmarke der Klägerin kaum beeinflussen kann (vgl. dazu Willi, a.a.O., N. 81 zu Art. 3 MSchG; David, a.a.O., N. 24 f. zu Art. 3 MSchG; Joller, a.a.O., S. 227).
4.2 Die Klägerin hält dafür, ihrer Marke YELLO komme der gleiche Sinngehalt wie dem die Marke der Beklagten prägenden Bestandteil YELLOW zu. Die Vorinstanz folgte ihr insoweit. Sie erwog dass der Begriff "yellow", nicht aber der Begriff "yello" einen eigentlichen Sinngehalt aufwiesen, was in Anbetracht der grossen Ähnlichkeit der beiden Wörter dazu verleiten dürfte, dem Begriff "yello" einen Sinn beizugeben und ihn als "yellow", zu Deutsch "Gelb", wahrzunehmen. Dem ist entgegenzuhalten, dass dem durchschnittlichen Abnehmer der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen, in deren Bereich die englische Sprache dominiert, so viel Englischkenntnisse zuzutrauen sind, dass ihm nicht nur die Bedeutung des englischen Wortes "yellow" geläufig ist, sondern dass er auch seine richtige Schreibweise kennt (vgl. dazu David, a.a.O., N. 9 zu Art. 2

MSchG). Insoweit darf daher nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die massgeblichen Abnehmerkreise der Marke YELLO den Sinngehalt "Gelb" zumessen werden, sondern dass sie darin eine reine Phantasiebezeichnung sehen, wenn sich ihre Schreibweise auch dem Sachbegriff "yellow" annähert. Zu bedenken ist dabei, dass das Zeichen YELLO sich auch von anderen Wörtern der englischen Sprache nur geringfügig unterscheidet, so von "yell" (zu Deutsch: Schrei) und von "hello" (zu Deutsch: hallo), und daher vom Adressaten ebenso gut mit diesen Worten assoziiert werden kann. Der Vorinstanz kann damit nicht gefolgt werden, wenn sie annimmt, die massgeblichen Verkehrskreise würden den im Streit liegenden Marken ohne weiteres den gleichen Sinngehalt "Gelb" zumessen, obwohl das Zeichen YELLO insoweit eine für den der englischen Sprache mächtigen Betrachter augenfällige orthographische Abweichung enthält. Dem Umstand, dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt "Gelb" lediglich der Marke der Beklagten eindeutig entnehmen werden, wirkt sich gegen mögliche Verwechslungen der streitbetroffenen Zeichen aus (vgl. dazu Willi, a.a.O., N. 83 zu Art. 3 MSchG).

4.3 Die streitbetroffenen Zeichen unterscheiden sich im Schriftbild zwar nur im letzten Buchstaben. Immerhin vermag der relativ markante Buchstabe "W" am Ende von YELLOW das Schriftbild dieses Wortes gegenüber demjenigen des relativ kurzen (vgl. BGE 122 III 382 E. 5a S. 389), bloss fünf Buchstaben umfassenden Zeichens YELLO erheblich zu verändern. Zudem lässt erst dieser Buchstabe das aus dem allgemeinen englischen Sprachgebrauch gewohnte Schriftbild des Wortes "yellow" entstehen. Dieses unterschiedliche Erscheinungsbild der Zeichen YELLO und YELLOW führt zusammen mit dem beschreibenden Bestandteil ACCESS, mit dem die Marke der Beklagten ergänzt wird, zu einem hinreichend unterschiedlichen optischen Gesamteindruck der beiden Zeichen, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschliessen. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz werden ähnliche Markenbestandteile wie YELLO oder YELLOW recht häufig gebraucht, und wird das relativ aufmerksame Zielpublikum, auf das hier abzustellen ist, daher nicht leichthin davon ausgehen, dass es sich bei den streitbetroffenen Marken um Serienmarken des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen handelt (vgl. dazu David, a.a.O., N. 21 zu Art. 3 MSchG).

4.4 Im Klang unterscheiden sich die Worte YELLO und YELLOW kaum, indem nur die Endung der beiden Marken leicht unterschiedlich ausgesprochen wird. Während die Endung des Wortes YELLO als klares "o" ausgesprochen wird, endet das Wort YELLOW phonetisch mit einem "o-u". Dieser Unterschied fällt als solcher zwar kaum ins Gewicht, da er leicht überhört wird, namentlich bei im täglichen Markengebrauch nicht auszuschliessender nachlässiger Aussprache des Wortes. Es wäre im vorliegenden Fall allerdings auch beim Vergleich des den Gesamteindruck prägenden Klanges der im Streit liegenden Marken verfehlt, den Zusatz ACCESS ausser Acht zu lassen. Dies um so mehr als die gesprochene Endung "o-u" von YELLOW als Bindelaut zwischen YELLOW und ACCESS wirkt, weshalb der Sprachfluss zwischen den zwei Wörtern kaum unterbrochen wird und die beiden Elemente als ein einziges Wort ausgesprochen werden. Würde der Zusatz ACCESS hingegen dem Wort YELLO beigefügt, dem dieser Bindelaut fehlt, könnten die beiden Begriffe nicht ohne weiteres wie ein einziges Wort über die Lippen gebracht werden.

4.5 Zusammenfassend hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, indem sie eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen den im Streit liegenden Zeichen verneinte.

5.

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 127 III 160 E. 2a S. 165). Vorbehalten bleiben allerdings spezifische namens-, firmen-, urheber- und wettbewerbsrechtliche Besonderheiten, die es zu beachten gilt und die einen erweiterten Schutz begründen können (Marbach, a.a.O., S. 112; vgl. auch BGE 113 II 190 E. II/1b S. 201 f.). Soweit keine entsprechenden Besonderheiten bestehen, kann indes nach Namens-, Firmen- oder Wettbewerbsrecht kein Schutz vor ähnlichen Zeichen beansprucht werden, der markenrechtlich gerade zu verneinen ist.

5.1 Die Klägerin will der Beklagten die Verwendung des Zeichenbestandteils "YELLOW" auch als Teil ihrer Firmenbezeichnung verbieten lassen. Sie begründet den entsprechenden Antrag allerdings ausschliesslich mit der Verwechslungsgefahr mit ihrer Marke YELLO und stützt sich damit sinngemäss auf Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG (vgl. BGE 120 II 144 E. 2b S. 148). Auf firmenrechtliche Besonderheiten oder firmenrechtlich relevante Umstände beruft sie sich nicht. Die Vorinstanz wies daher auch das Begehren auf Verwendung des Zeichens YELLOW als Firmenbestandteil zu Recht ab, nachdem sie die markenrechtliche Verwechslungsgefahr zutreffend verneint hatte.

5.2 Gleiches gilt, soweit die Klägerin ihre Klagebegehren auf Art. 3 lit. d UWG stützt. Auch insoweit beruft

sie sich zur Begründung der lauterkeitsrechtlichen Verwechselbarkeit ausschliesslich auf die geltend gemachte markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Aus den Feststellungen im angefochtenen Urteil ergeben sich keine lauterkeitsrechtlich relevanten Umstände und solche werden in der Berufung auch nicht behauptet. Die Vorinstanz hat somit von vornherein kein Bundesrecht verletzt, indem sie die Klage mangels kennzeichenrechtlicher Verwechslungsgefahr auch soweit abwies, als sie von der Klägerin lauterkeitsrechtlich begründet wurde. Auf deren Rüge, die Vorinstanz habe die Anwendbarkeit des UWG vorliegend zu Unrecht verneint, braucht somit nicht eingegangen zu werden.

6.

Die Berufung ist aus den dargelegten Gründen abzuweisen. Ausgangsgemäss wird die Klägerin für das Verfahren vor Bundesgericht kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Berufung wird abgewiesen.

2.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.– wird der Klägerin auferlegt.

3.

Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.– zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht des Kantons Zug, 3. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. Oktober 2004

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: