Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.353/2001 /rnd

Urteil vom 25. März 2002
I. Zivilabteilung

Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident,
Corboz, Klett, Nyffeler, Favre
Gerichtsschreiber Dreifuss

Compagnie Gervais Danone SA, F-92300 Levallois Perret,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Lucas David, Münstergasse 2, Postfach 4081, 8022 Zürich,

gegen

Emmi AG, 6003 Luzern, Beklagte und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,

Markenrecht

(Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern, I. Kammer, vom 28. August 2001)

Sachverhalt:
A.
Die Compagnie Gervais Danone SA (Klägerin) ist in Frankreich domiziliert und Inhaberin der internationalen Marke ACTIVIA, die sie am 13. Oktober 1999 im internationalen Register für Waren der internationalen Klassen 29, 30 und 32 hinterlegt hat.
Die Emmi AG, Luzern (Beklagte), hat am 28. Februar 2000 die schweizerische Marke ACTEVA für Waren der internationalen Klassen 29, 30 und 31 hinterlegt.
B.
Am 6. Dezember 2000 stellte die Klägerin beim Obergericht des Kantons Luzern die folgenden Begehren:
"1. Die schweizerische Marke 471 569 ACTEVA, von der Beklagten am 28. Februar 2000 für Waren der internationalen Klassen 29, 30 und 31 hinterlegt, sei in Bezug auf alle beanspruchten Waren mit Ausnahme von "Samenkörner" (soweit in Kl. 31 enthalten), "Sämereien", "lebende Tiere", "lebende Pflanzen und natürliche Blumen" (in Kl. 31) für ungültig zu erklären.
2. Der Beklagten sei gerichtlich zu verbieten, das Zeichen ACTEVA zur Kennzeichnung von Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -fette, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, frisches Obst und Gemüse, Futtermittel, Malz, zu gebrauchen,
unter der Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung."
Das Obergericht des Kantons Luzern wies die Klage mit Urteil vom 28. August 2001 ab.

C.
Gegen dieses Urteil führt die Klägerin Berufung mit den Anträgen:
"Das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern (1. Kammer, Proz. Nr. 12 00 2) vom 28. August 2001 sei

aufzuheben und es sei
1. die schweizerische Marke 471 569 ACTEVA, von der Beklagten am 28. Februar 2000 für Waren der internationalen Klassen 29, 30 und 31 hinterlegt, in Bezug auf alle beanspruchten Waren mit Ausnahme von "Samenkörner (soweit in Kl. 31 enthalten), Sämereien, lebende Tiere, lebende Pflanzen und natürliche Blumen (in Kl. 31)" für ungültig zu erklären;
2. der Beklagten gerichtlich zu verbieten, das Zeichen ACTEVA zur Kennzeichnung von Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -Fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, frisches Obst und Gemüse, Futtermittel und Malz zu gebrauchen,
unter der Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung."
Die Beklagte beantragt die Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Neue Begehren sind im Berufungsverfahren nicht zulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. b, Satz 3 OG). Die Klägerin beantragte vor Obergericht in Ziffer 2 ihres Klagebegehrens, der Beklagten sei zu verbieten, das Zeichen ACTEVA zur Kennzeichnung von bestimmten, im Einzelnen aufgezählten Waren zu gebrauchen. Diese Aufzählung wiederholt sie im Berufungsbegehren im Wesentlichen, nennt darüber hinaus jedoch die folgenden, im Klagebegehren nicht enthaltenen Waren: "... Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren ...". Soweit sie damit ein neues Begehren stellt, ist darauf nicht einzutreten.
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).
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 Wa-

rengattungen 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 sie die von den streitbetroffenen Marken zu kennzeichnenden Lebensmittel darstellen (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 erwog, bei der klägerischen Marke ACTIVIA überwiege insgesamt das beschreibende Element, weshalb ihr ein schwacher Schutzumfang zukomme. Neben dem beschreibenden Wortbestandteil "ACTIV" habe die Endung "IA" ganz untergeordnete Bedeutung. Demgegenüber könne der Marke ACTEVA der Beklagten der Begriff der Aktivität nicht unmittelbar entnommen werden. Vielmehr handle es sich bei der beklagtischen Marke um eine Phantasiebezeichnung.

Nach Auffassung der Klägerin haben dagegen beide Marken einen übereinstimmenden Sinngehalt und wollen beim Leser die Assoziation zu "Aktivität" auslösen. Die Marke ACTIVIA sei auf "activ" aufgebaut, die Marke ACTEVA auf "act". Der Sinngehalt werde bei beiden Marken durch den Bestandteil "ACT" am Wortanfang ausgelöst, dem in der Regel besondere Bedeutung zukomme. Die Unterschiede in den Endungen "IVIA" und "EVA" würden kaum wahrgenommen und in der Erinnerung kaum haften bleiben.

Der Klägerin kann nicht beigepflichtet werden. Die Marke ACTIVIA wird vom Markenadressaten in erster Linie als Zusammensetzung aus "ACTIV" im Sinne der in der deutschen und in der französischen Sprache allgemein bekannten und häufig verwendeten Adjektive "aktiv" und "actif" einerseits und der Phantasieendung "IA" anderseits wahrgenommen. Die Wortbedeutung von "aktiv" bzw. von "actif" ist dem Markenadressaten mit deutscher oder französischer Muttersprache trotz der von "ACTIV" leicht abweichenden Schreibweise ungleich geläufiger als die Bedeutung des Wortes "act", das auf einen englischen oder französischen Ausdruck ("act" oder "acte") hinweist. Der am Wortanfang stehende Wortbestandteil "ACTIV" hat beschreibenden und sinnprägenden Charakter. Er will zum Ausdruck bringen, dass die mit ACTIVIA gekennzeichneten Lebensmittel deren Konsumenten zu aktivieren, wohl auch in vitale und gesunde Menschen zu verwandeln vermögen. Diesen Eindruck kann die kurze Phantasieendung "IA" nicht verwischen. Sie hat, wie die Vorinstanz zutreffend dargelegt hat, nur ganz untergeordnete Bedeutung und gerät viel eher in Vergessenheit als das am Wortanfang stehende Adjektiv "ACTIV". Anders verhält es sich mit der Marke ACTEVA. Diese dürfte von den
Markenadressaten eher als ganzes Wort und als Phantasiebezeichnung verstanden werden. Eine Aufteilung in "ACT" und "EVA" bzw. "ACTE" und "VA" drängt sich für den Markenadressaten nur auf, wenn er im Wortanfang den französischen Ausdruck "acte" (Tat, Handlung) oder das englische Wort "act" (Substantiv: Tat, Handlung; Verb: tätig sein, handeln) identifiziert. Weder "act" noch "acte" lassen indessen den Durchschnittskonsumenten im Zusammenhang mit den zu bezeichnenden Lebensmitteln ohne besondere Denkarbeit oder ohne besonderen Phantasieaufwand auf eine Wortbedeutung der Marke schliessen. Nach dem Wortanfang "ACTE" (französisch) verbleibt die Phantasieendung "VA" und nach dem Wortanfang "ACT" (englisch) verbleibt

der weibliche Vorname "EVA". Auch die Verbindung von Wortanfang und Wortende erleichtert damit das Erkennen einer Wortbedeutung für die zu bezeichnenden Lebensmittel nicht. Die Vorinstanz hat kein Bundesrecht verletzt, indem sie verneinte, dass der Sinngehalt der beiden Marken eine Verwechslungsgefahr begünstige.
3.2 Die Vorinstanz verneinte eine Verwechslungsgefahr auch unter Berücksichtigung von Wortklang und Schriftbild der Marken ACTIVIA und ACTEVA. Es liege nicht auf der Hand, dass ACTEVA vom Zielpublikum auf Anhieb englisch ausgesprochen werde und sich damit der Wortklang der beiden Marken praktisch angleiche. Beim Wortklang dominierten einerseits die beiden "I" in ACTIVIA und anderseits das lang gesprochene "E" in ACTEVA. Im Schriftbild unterschieden sich die beiden Marken zumindest im zweiten Wortteil deutlich, indem sich nach den drei ersten Buchstaben die Folgen "IVIA" und "EVA" gegenüberstünden.

Die Klägerin hält dafür, die beiden Marken ACTIVIA und ACTEVA hätten wegen ihres ähnlichen Aufbaus nicht nur einen sehr ähnlichen Wortklang, sondern auch ein analoges Schriftbild.

Auch dies ist unzutreffend. Die Marke ACTIVIA unterscheidet sich zunächst im Klangbild deutlich von der Phantasiemarke ACTEVA. Beide Markennamen beginnen zwar mit "A" und enden auf "A". Dazwischen weisen sie aber ganz unterschiedliche Vokale auf: zwei Mal ein "I" bei ACTIVIA einerseits und ein Mal ein "E" bei ACTEVA anderseits. Eine optische Gegenüberstellung der beiden Marken zeigt einerseits eine Identität der drei ersten Buchstaben, anderseits aber erhebliche Unterschiede im nicht identischen und ebenso langen zweiten Teil, in dem sich "IVIA" und "EVA" gegenüberstehen.
3.3 Die Vorinstanz hat damit eine Verwechslungsgefahr nach dem aus Klang, Schriftbild und Sinngehalt vermittelten und in der Erinnerung verbleibenden Gesamteindruck der zu beurteilenden Zeichen zutreffend verneint. Dies um so mehr als der wesentliche Bestandteil der Marke ACTIVIA sich eng an ein Adjektiv des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnt und deshalb zu den schwachen Marken mit einem eher kleinen geschützten Ähnlichkeitsbereich zählt. Eine Verwechslungsgefahr besteht unter den gegebenen Umständen auch nicht schon deshalb, weil die beiden Marken je Massenartikel des täglichen Bedarfs kennzeichnen sollen. Auf die Kritik der Klägerin an der weiteren, auf die sog. Abstandslehre gestützten Entscheidbegründung der Vorinstanz braucht demnach nicht eingegangen zu werden.
4.
Entgegen der Meinung der Klägerin widerspricht dem von der Vorinstanz gefundenen Ergebnis nicht, dass das Bundesgericht die Marken ALUCOL und ALUDROX, AQUA und AQUAMATICA, KAMILLOSAN und KAMILAN als verwechselbar bezeichnet hat. Die Marken ALUCOL und ALUDROX weisen im nicht identischen Teil, anders als die hier zu beurteilenden Zeichen, dieselbe Silbenzahl und dieselben Vokale auf. Auch ist ihr beschreibender Teil "ALU", anders als bei den Marken ACTIVIA und ACTEVA, identisch und bezeichnet direkt und ohne Umschweife das in den Präparaten enthaltene Aluminiumhydroxyd (vgl. BGE 78 II 379). Die für Uhren verwendeten Marken AQUA und AQUAMATICA sind insofern verwechselbar, als die zweite Marke die erstere in einer Weise als Bestandteil übernimmt, dass der falsche Gesamteindruck entstehen kann, sie bezeichne die mit einem automatischen Getriebe versehene Version der unter der Marke AQUA vertriebenen Uhr (BGE 82 II 231). Obwohl das Zeichen KAMILLOSAN sich aus Sachbegriffen zusammensetzt, hat es sich im Verkehr durchgesetzt und einen erheblichen Bekanntheitsgrad erlangt. Im Gegensatz zur klägerischen Marke, für die entsprechende Feststellungen der Vorinstanz fehlen (Art. 63 Abs. 2 OG), hat es damit eine erhebliche Kennzeichnungskraft
erworben (BGE 122 III 382 E. 2b). Zudem war der Marke KAMILAN mit der Marke KAMILLOSAN nicht nur die mit der Marke evozierte Vorstellung eines Kamillenpräparates gemein, sondern auch die mitprägende Endung "AN", so dass durch den im Erinnerungsbild der Konsumenten verbleibenden Gesamteindruck der beiden Marken eine Verwechslungsgefahr begründet wurde (BGE 122 III 382 E. 3b).
5.
Die Berufung ist nach dem Ausgeführten abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Verfahrensausgang entsprechend wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Obergerichts des Kantons Lu-

zern, I. Kammer, vom 28. August 2001 wird bestätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 6'000.– wird der Klägerin auferlegt.
3.
Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 7'000.– zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Luzern, I. Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 25. März 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: