Urteilskopf

126 III 315

56. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Juli 2000 i.S. Denner AG gegen Rivella AG (Berufung)
Regeste (de):
Verwechselbarkeit von Marken (Art. 3 Abs. 1 lit. c und 13 MSchG).

Bestätigung der Praxis, wonach über die Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage nicht mittels Einholung eines demoskopischen Gutachtens entschieden werden kann (E. 4).

Bejahung der Verwechslungsgefahr zwischen der Marke RIVELLA und der Bezeichnung apiella, welche beide für ein Milchserumgetränk verwendet werden (E. 6).

Regeste (fr):
Confusion de marques (art. 3 al. 1 let. c et 13 LPM).

Confirmation de la pratique selon laquelle il ne peut être statué sur le risque de confusion, en tant que question de droit, par la mise en oeuvre d'une expertise démoscopique (consid. 4).

Risque de confusion entre la marque RIVELLA et la désignation apiella, utilisées les deux pour une boisson à base de lactosérum (consid. 6).

Regesto (it):
Confusione di marchi (art. 3 cpv. 1 lett. c e 13 LPM).

Conferma della giurisprudenza secondo la quale la questione del "rischio di confusione" attiene al diritto e non può pertanto essere decisa mediante l'allestimento di una perizia demoscopica (consid. 4).

Rischio di confusione ammesso fra il marchio RIVELLA e la designazione apiella, entrambi utilizzati per una bibita a base di siero di latte (consid. 6).

Sachverhalt ab Seite 315

Die Rivella International AG ist Inhaberin der Wortmarke RIVELLA und zweier Wort-/Bildmarken RIVELLA. Die Rivella AG (Klägerin), welche das Milchserumgetränk 'Rivella' produziert, ist an diesen Marken als Lizenznehmerin berechtigt und namentlich auch befugt, mit rechtlichen Schritten gegen Verletzungshandlungen vorzugehen. Die Denner AG (Beklagte) bezog in den Jahren 1988 bis 1996 Rivella-Produkte bei der Klägerin. Nach dem Auslaufen der vertraglichen Beziehungen plante die Beklagte, ein Konkurrenzprodukt

zu Rivella unter dem Namen 'apiella' auf den Markt zu bringen. Am 5. November 1996 startete sie mit einem Werbespot am Schweizer Fernsehen eine entsprechende Werbekampagne und am darauffolgenden Tag den Verkauf von apiella. Auf Gesuch der Klägerin um Erlass einer vorsorglichen Massnahme hin verbot der Einzelrichter des Handelsgerichts des Kantons Zürich der Beklagten mit Verfügung vom 26. November 1996 im Wesentlichen, apiella in der vorliegenden Form zu vertreiben oder dafür zu werben und die Bezeichnung apiella auf Flaschen für Getränke zu verwenden. Mit der darauf eingereichten ordentlichen Klage verlangte die Klägerin neben der Zahlung von Schadenersatz und der Erstattung des unrechtmässig erlangten Gewinnes im Wesentlichen ein an die Beklagte gerichtetes Verbot, apiella in der vorliegenden Form zu vertreiben, zu bewerben oder die Bezeichnung apiella für Getränke zu verwenden; überdies beantragte sie die Feststellung, dass die Beklagte ihre Rechte an der Ausstattung des Getränks rivella-rot sowie ihre Rechte an der Wortmarke Nr. 366920 RIVELLA und der Bildmarke Nr. 412855 RIVELLA verletzt habe, indem sie die Bezeichnung apiella für Getränke verwendet hat. Schliesslich sei die Beklagte zu verpflichten, das Urteil auf ihre Kosten in verschiedenen Zeitungen sowie am Fernsehen zu veröffentlichen. Mit Verfügung vom 27. Oktober 1997 wurde das Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf die Verletzungsfrage beschränkt. Mit Vor- bzw. Teilurteil vom 29. Juni 1999 hiess das Handelsgericht des Kantons Zürich das Unterlassungs-, das Feststellungs- und das Publikationsbegehren grösstenteils gut. Eine gegen dieses Urteil gerichtete Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 12. April 2000 ab, soweit es darauf eintrat. Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichts eidgenössische Berufung eingelegt. Darin beantragt sie dem Bundesgericht, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen; eventualiter sei der Fall an die Vorinstanz zur Beweisabnahme über die Frage der Gefahr der Verwechslung bzw. Fehlzurechnung zurückzuweisen. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4. Die Vorinstanz hat die Verwechselbarkeit von apiella und Rivella bejaht, ohne in Bezug auf tatsächliche Verwechslungen ein

Beweisverfahren durchgeführt zu haben. Die Beklagte rügt, das Handelsgericht habe dadurch Art. 8 ZGB verletzt, indem es der Beklagten die Möglichkeit versagt habe, den Gegenbeweis gegen die behauptete, aber nicht existierende Gefahr von (indirekten) Verwechslungen und Fehlzurechnungen anzutreten. a) Art. 8 ZGB regelt zunächst die Verteilung der Beweislast. Durch die Rechtsprechung hat diese Bestimmung darüber hinaus jedoch die Bedeutung einer allgemeinen bundesrechtlichen Beweisvorschrift erhalten. Das Bundesgericht leitet aus Art. 8 ZGB als Korrelat zur Beweislast insbesondere das Recht der beweisbelasteten Partei ab, zum ihr obliegenden Beweis zugelassen zu werden, soweit entsprechende Anträge im kantonalen Verfahren form- und fristgerecht gestellt worden sind. Aus Art 8 ZGB ergibt sich sodann auch das Recht des Gegners der beweisbelasteten Partei zum Gegenbeweis. Zu beachten ist aber, dass dieser bundesrechtliche Beweisführungsanspruch nur für rechtserhebliche Tatsachen besteht und die vorweggenommene Würdigung von Beweisen nicht ausschliesst (vgl. BGE 122 III 219 E. 3c S. 223; BGE 120 II 393 E. 4b S. 397, je mit Hinweisen). b) Das Bun-

desgericht qualifiziert die Verwechslungsgefahr für den ganzen Bereich des Kennzeichnungsrechts in ständiger Rechtsprechung nicht als Tatsache, sondern als Rechtsfrage. Diese prüft es frei, soweit es um das Verständnis des allgemeinen Publikums geht, welches die streitige Leistung in Anspruch nimmt und kein Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht (BGE 126 III 239 E. 3a S. 245; BGE 122 III 382 E. 1 S. 383; BGE 117 II 199 E. 2a S. 201 mit Hinweisen). Daraus folgt, dass es sich bei der Verwechslungsgefahr um einen normativen Begriff handelt, und dass deren Vorliegen somit nach rechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen ist. Es geht namentlich nicht darum, ob zwei Zeichen auf rein tatbeständlicher Ebene auseinander gehalten werden können (MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht [SIWR]Band III, S. 111). Das Bundesgericht verlangt denn in konstanter Rechtsprechung für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr nicht den Nachweis tatsächlich erfolgter Verwechslungen, wie deren Vorkommen auch nicht zwingend eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründet (BGE 118 II 322 E. 3 S. 326; BGE 117 II 513 E. 2a S. 515; BGE 95 II 456 E. 1 S. 458; BGE 82 II 152 E. 1 S. 154 mit Hinweisen; vgl. auch MARBACH, a.a.O., S. 118; DAVID, Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 3 MSchG; CHRISTIAN HILTI, Firmenrecht, in: SIWR Band III, S. 309). Aus dieser Sichtweise

BGE 126 III 315 S. 318

ergibt sich, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr als Rechtsanwendung dem Gericht obliegt (Art. 63 Abs. 3 OG) und nicht mittels einer Meinungsumfrage vorgenommen werden kann. c) Die Beklagte wendet sich gegen die dargestellte Praxis. Das Handelsgericht sei nicht repräsentativ für die Konsumentengesamtheit. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter Ausserachtlassung demoskopischer Meinungsumfragen sei angesichts der ausgedehnten Erprobung und Bewährung der demoskopischen Mittel in Deutschland unhaltbar. aa) Es trifft zu, dass in der deutschen Praxis besonders im Wettbewerbs- und Markenrecht von der Meinungsbefragung durch Spezialinstitute Gebrauch gemacht wird (BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN, Zivilprozessordnung, 57. Aufl., N. 7 der Übersicht zu § 402 ZPO; BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., N. 477 der Einleitung zum UWG). Allerdings ist die Verwendung von Umfragen nicht unumstritten, wird doch etwa darauf hingewiesen, dass eine demoskopische Befragung namentlich dann, wenn das Publikum sich erst aufgrund der Fragestellung eine Meinung bildet, fehl am Platz und deshalb nur ein bedingt geeignetes Beweismittel sei (BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O., N. 118b zu § 3 UWG). Gerade in Bezug auf das Markenrecht wird überdies betont, dass die Verwechslungsgefahr einen Rechts- und keinen empirischen Tatsachenbegriff darstelle. Deshalb könne das Vorliegen von Verwechslungsgefahr nicht mit demoskopischen Gutachten begründet werden, auch wenn diese bei der rechtlichen Beurteilung berücksichtigt werden könnten (FEZER, Markenrecht, München 1997, N. 83 zu § 14 MarkenG). bb) Die Änderung einer Rechtsprechung rechtfertigt sich nur, wenn sich dafür hinreichend ernsthafte Gründe anführen lassen. Die Gründe, die gegen die bisherige Praxis und zugunsten einer neuen Betrachtungsweise sprechen, müssen insgesamt gewichtiger sein als die nachteiligen Auswirkungen, welche die Praxisänderung insbesondere auf die Rechtssicherheit hat (BGE 126 I 81 E. 6a S. 93; BGE 125 I 458 E. 4a S. 471; BGE 125 III 312 E. 7 S. 321 mit Hinweisen). In der Doktrin wird das Abstellen auf Umfragen für unentbehrlich gehalten, um den richterlichen Ermessensspielraum objektivierend einzuengen (vgl. REHBINDER, Demoskopie als Beweismittel im Markenrecht, in: Marke und Marketing, Bern 1990, S. 355 ff.). Namentlich im vorliegenden Fall, wo zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr keine spezifischen Fach- oder Branchenkenntnisse erforderlich sind, überwiegen jedoch die dagegen erhobenen Einwände. So ist nicht zu übersehen, dass zuverlässige Aussagen u.a. von der Auswahl

BGE 126 III 315 S. 319

der befragten Personen, der Formulierung der entscheidenden Fragen und deren Einbettung in einen grösseren Fragenkatalog abhängt (vgl. STEIN/JONAS/LEIPOLD, ZPO, 21. Aufl., N. 23 der Vorbemerkungen zu § 402; BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O., N. 118b zu § 3 UWG). Entscheidend ist auch, ob die Befragten bereits vor der Befragung Kenntnisse oder Vorstellungen bezüglich des in Frage stehenden Sachverhaltes haben. Bilden sie sich nämlich erst aufgrund der Fragestellung und damit in einem unrealistischen Zusammenhang eine Meinung, so ist der Beweiswert der Antworten insbesondere dort zweifelhaft, wo es gerade auf die ungezwungene Auffassung ankommt (BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O.). Dies lässt demoskopische Umfragen insbesondere in Bezug auf Kennzeichen, welche im Verkehr noch gar nicht verwendet werden, als grundsätzlich fragwürdig erscheinen. Die Vorinstanz weist neben den zeitlichen und finanziellen Aspekten von routinemässig durchgeführten Meinungsumfragen zudem zutreffend darauf hin, dass demoskopische Umfragen allenfalls bei einfachen Fragen wie etwa der Bekanntheit eines Zeichens nützlich sein können; stehen jedoch komplexere Zusammenhänge zur Diskussion, wie dies bei einem Kaufentscheid in einem Lebensmittelladen der Fall ist, welcher von verschiedensten Faktoren abhängig ist, scheint fraglich, inwiefern auf die Resultate eines demoskopischen Gutachtens abgestellt werden kann. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich nicht, von der konstanten Praxis abzuweichen. Die Vorinstanz hat somit kein Bundesrecht verletzt, wenn sie über die Rechtsfrage der Verwechslungsgefahr ohne Einholung eines demoskopischen Gutachtens entschieden hat.

6. a) Das Handelsgericht hat eine Verwechslungsgefahr sowohl zwischen der Wortmarke RIVELLA und der Bezeichnung apiella als auch zwischen der Wort-/Bildmarke RIVELLA (Nr. 412855) und dem Zeichen der Beklagten bejaht. Bezüglich der Wortmarke erwog es, aufgrund der Übernahme der gleichen Endung 'ella' könnte angenommen werden, die beiden Getränke Rivella und apiella stammten von derselben Herstellerin. Ein Teil des Publikums könnte daneben irrtümlich darauf schliessen, die Klägerin lasse das Getränk mit dem Zeichen apiella in Lizenz durch die Beklagte herstellen, um den Billigmarkt abzudecken; dieser Gedanke habe umso mehr aufkommen müssen, als die Beklagte keine Rivella-Produkte mehr in ihrem Sortiment führte. In Bezug auf die Wort-/Bildmarke sei die Verletzung aus ähnlichen Überlegungen und namentlich aufgrund der klaren Ähnlichkeit in der Gesamtwirkung der beiden Zeichen gegeben.

Nach Auffassung der Beklagten hat die Vorinstanz mit der Bejahung der Verwechslungsgefahr Bundesrecht verletzt. b) Aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ergeben sich folgende für den vorliegenden Fall relevante Gesichtspunkte zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr. aa) Die Praxis nimmt eine Verwechslungsgefahr unter anderem auch dann an, wenn das Publikum zwei Zeichen zwar durchaus auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen. Eine Verwechslungsgefahr kann sich sodann ebenfalls daraus ergeben, dass das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Denn auch durch derartige Anlehnungen an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der älteren Marke kann deren Unterscheidungsfunktion gestört werden, selbst wenn Fehlzurechnungen im eigentlichen Sinn unwahrscheinlich sind. Insbesondere besteht die Gefahr, dass die Konsumenten die mit den beiden Marken gekennzeichneten Waren für austauschbar halten und daher, wenn sie in der Masse des Angebots das einmal geschätzte Produkt wieder zu finden suchen, nicht mehr darauf achten, ob sie Waren der einen oder der anderen Marke einkaufen. Das aber kann die Unterscheidungsfunktion der älteren Marke ebenso empfindlich beeinträchtigen wie die Gefahr eigentlicher Fehlzurechnungen (BGE 122 III 382 E. 1 S. 384/5 mit Hinweisen). bb) Das Risiko von Verwechslungen wird umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Werden zwei Zeichen für identische Warengattungen verwendet, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzulegen. Zu beachten ist zudem, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie sie die hier in Frage stehenden Getränke darstellen, mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a S. 387/8 mit Hinweisen).

cc) Hat sich ein Zeichen als starke Marke im Verkehr durchgesetzt, ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich grösser, als dies für schwache Marken der Fall ist. Dieser Grundsatz findet seine Rechtfertigung

BGE 126 III 315 S. 321

einerseits darin, dass starke Marken als Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder einer langen Aufbauarbeit einen weiteren Ähnlichkeitsbereich verdienen. Anderseits bedürfen starke Zeichen des Schutzes auch in erhöhtem Masse, weil sie Annäherungsversuchen besonders ausgesetzt sind. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass kennzeichnungskräftige Zeichen starke Erinnerungsvorstellungen hinterlassen. Das aber begünstigt unzutreffende Assoziationen: Bei der Wahrnehmung eines anderen Zeichens genügt eine blosse Teilidentität, um im Bewusstsein des Konsumenten die Gedankenverbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen (BGE 122 III 382 E. 2a S. 385/6 mit zahlreichen Hinweisen). c) Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit der Wortmarke RIVELLA mit apiella ist der Gesamteindruck der Wortmarke massgebend. Dieser wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt. 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. Der Wortanfang bzw. der Wortstamm sowie die Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, finden in der Regel grössere Beachtung als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 mit Hinweisen). Die Beklagte bot unter dem Namen apiella wie die Klägerin unter der Marke RIVELLA ein Milchserumgetränk an. Der aus dieser Warengleichheit folgende strenge Beurteilungsmassstab verbunden mit dem aufgrund der unbestrittenen Verkehrsdurchsetzung der Marke RIVELLA weiten Schutzbereich der klägerischen Wortmarke lassen die Verwendung der identischen und bei der Aussprache auf dem e betonten Endsilbe 'ella' durch die Beklagte im Lichte der dargestellten Grundsätze als unzulässig erscheinen. Die Vorinstanz ging zutreffend davon aus, dass die Ähnlichkeit der beiden Zeichen zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr führt. Die Beklagte macht denn auch selbst geltend, sie habe sich in der Namengebung und der Aufmachung bewusst an RIVELLA angelehnt, um die Botschaft zu vermitteln, es handle sich um ein Getränk "wie Rivella". Gerade dies begründet nach der Rechtsprechung jedoch eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr (vgl. oben E. 6b/aa). d) Eine Verwechslungsgefahr ist mit der Vorinstanz auch bezüglich der Wort-/Bildmarke RIVELLA (Nr. 412855) zu bejahen. Die Beklagte selbst geht davon aus, ihre Etiketten hätten die Botschaft

BGE 126 III 315 S. 322

"ein Getränk in der Art von Rivella" vermitteln sollen und sich - wenn nach ihrer Auffassung auch zurückhaltend und vorsichtig - an Rivella angelehnt. Die apiella-Etikette ist denn auch wie die geschützte Wort-/Bildmarke RIVELLA geprägt von der weissen, schattierten Schrift, deren unterscheidungskräftige Endsilbe 'ella' optisch abgetrennt ist sowie von dem in roter Farbe gehaltenen, nach rechts ansteigenden Balken. Der Gesamteindruck der apiella-Etikette lässt die Anlehnung an Rivella denn auch sofort ersichtlich werden. Die Gefahr falscher Zuordnungen und damit eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist evident.