Urteilskopf

134 III 314

53. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Migros-Genossenschafts-Bund gegen Kraft Foods Schweiz Holding AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_347/2007 vom 11. März 2008

Regeste (de):
Art. 1, Art. 2 lit. a MSchG; markenrechtliche Schutzfähigkeit eines Einzelbuchstabens.

Ein alleinstehender Buchstabe weist die Begriffsmerkmale einer Marke nach Art. 1 MSchG auf. Da ein Einzelbuchstabe an sich, d.h. ohne jegliche originelle oder phantasiereiche graphische Merkmale, dem Gemeingut angehört, setzt ein markenrechtlicher Schutz voraus, dass sich das Zeichen im Verkehr als Marke durchgesetzt hat (Art. 2 lit. a MSchG). Die Verkehrsdurchsetzung begründet aber dann keinen markenrechtlichen Schutz, wenn am Zeichen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (E. 2.3).

Regeste (fr):
Art. 1, art. 2 let. a LPM; protection d'une lettre en droit des marques.

Une lettre isolée présente les éléments caractéristiques d'une marque au sens de l'art. 1 LPM. Une lettre en tant que telle, c'est-à-dire dénuée d'éléments graphiques originaux ou de fantaisie, appartient au domaine public; pour être protégé en droit des marques, le signe doit dès lors s'être imposé dans le commerce en tant que marque (art. 2 let. a LPM). Même si tel est le cas, la protection du droit des marques n'est toutefois pas donnée lorsqu'il existe un besoin de libre disposition absolu du signe en cause (consid. 2.3).

Regesto (it):
Art. 1, art. 2 lett. a LPM; possibilità di tutelare una lettera singola nel diritto dei marchi.

Una lettera singola presenta gli elementi caratteristici di un marchio giusta l'art. 1 LPM. Poiché la lettera in quanto tale, vale a dire senza un qualsiasi elemento grafico originale o di fantasia, appartiene al dominio pubblico, la sua tutela secondo il diritto dei marchi presuppone che il segno si sia imposto quale marchio nel commercio (art. 2 lett. a LPM). Anche in una tale eventualità, la protezione della lettera quale marchio va tuttavia esclusa se vi è un bisogno assoluto di mantenere il segno a libera disposizione (consid. 2.3).

Sachverhalt ab Seite 315

A.

A.a Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zürich, (Beschwerdegegnerin) vertreibt in der Schweiz über mit ihr verbundene Unternehmen Nahrungsmittel, insbesondere die MILKA-Schokoladenprodukte. Der Migros-Genossenschafts-Bund, eine Genossenschaft mit Sitz in Zürich, (Beschwerdeführerin) bietet eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen an, die sich an den Schweizer Endabnehmer richten. Die Beschwerdeführerin ist unter anderem Inhaberin der Marken

(nachfolgend "CH 369 547 M"),

(nachfolgend "CH 406 736 M")
und der Marke CH 439 963 M BUDGET.

A.b Am 12. November 2002 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Marke CH 506 766 M-JOY für die internationalen Klassen 29 und 30. Unter dieser Marke vertreibt sie in Deutschland und Österreich MILKA-Schokoladenprodukte. Das Zeichen wird dabei in folgender graphischer Gestaltung verwendet (nachfolgend "M-joy [fig.]"):
Gegen die Markenhinterlegung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Mai 2003 gestützt auf ihre Marken CH 369 547 M und CH 439 963 M BUDGET Widerspruch. Mit Entscheid vom 8. September 2004 hiess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum die

Widersprüche gut, woraufhin die Beschwerdegegnerin am 4. Oktober 2004 Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum einreichte. Das entsprechende Verfahren ist (nunmehr vor dem Bundesverwaltungsgericht) pendent.

A.c Im Januar 2005 fand in Wengen das 75. Lauberhornrennen statt. An diesem Anlass wurde die Marke CH 506 766 M-JOY in der vorstehend gezeigten Gestaltung von der Beschwerdegegnerin auf grossformatigen Transparenten am Pistenrand beworben. Mit Schreiben vom 21. Januar 2005 teilte die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin daraufhin mit, dass sie die Verwendung der Marke M-JOY in der Schweiz ebenso wenig tolerieren werde wie deren Registrierung und forderte die Beschwerdegegnerin auf, ab sofort von jeglicher Verwendung der Marke abzusehen bzw. auf deren Bewerbung in der Schweiz zu verzichten. Die Beschwerdegegnerin entgegnete mit Schreiben vom 31. Januar 2005, dass die Marke M-JOY ihrer Auffassung nach nicht vom Schutzbereich der Marken der Beschwerdeführerin erfasst sei, weshalb sie ihrer Forderung nicht nachkommen könne.

B. Am 15. April 2005 reichte die Beschwerdeführerin beim Handelsgericht Zürich ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein, das sie anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2005 zurückzog. Mit Eingabe vom 4. August 2005 klagte die Beschwerdegegnerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Beschwerdeführerin, unter anderem mit dem Begehren, es sei gerichtlich festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin und/oder mit ihr verbundene Unternehmen durch den Gebrauch des Kennzeichens M-JOY für Schokoladenprodukte die Rechte der Beschwerdeführerin an den Marken CH 369 547 M und/oder CH 439 963 M BUDGET nicht verletzen (Ziffer 2 des Klagebegehrens). Die Beschwerdeführerin erhob Widerklage und beantragte, der Beschwerdegegnerin sei zu verbieten, in der Schweiz das folgende Kennzeichen für Schokoladenprodukte zu gebrauchen (Ziffer 1 des Widerklagebegehrens):

Zudem beantragte die Beschwerdeführerin, die Eintragung der Schweizer Marke CH 506 766 M-JOY sei vollumfänglich für nichtig zu erklären und das Urteil dem Institut für Geistiges Eigentum zwecks Löschung der Marke und der Rekurskommission für geistiges Eigentum (nunmehr Bundesverwaltungsgericht) zwecks Einstellung des Verfahrens MA-WI 64/04 mitzuteilen (Ziffer 2 des Widerklagebegehrens). Soweit das Handelsgericht auf die Klage der Beschwerdegegnerin eintrat bzw. die Klage nicht infolge Gegenstandslosigkeit als

erledigt abschrieb, stellte es mit Urteil vom 29. Juni 2007 - in Gutheissung von Ziffer 2 des Klagebegehrens - fest, dass die Beschwerdegegnerin und/oder mit ihr verbundene Unternehmen durch den Gebrauch der Marke CH 506 766 M-JOY für Schokoladenprodukte die Rechte der Beschwerdeführerin an den Marken CH 369 547 M und CH 439 963 M-BUDGET (recte: M BUDGET) nicht verletzen (Ziffer 1). Die Widerklage der Beschwerdeführerin wies das Handelsgericht ab (Ziffer 2). Im Weiteren regelte es die Kosten und Entschädigungen (Ziffern 3-5).

C. Gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 29. Juni 2007 hat die Beschwerdeführerin beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen erhoben. Sie verlangt die Aufhebung der Ziffern 1, 2, 4 und 5 des Urteils des Handelsgerichts sowie die Abweisung der Klage, soweit das Handelsgericht auf die Klage eingetreten ist bzw. diese nicht als gegenstandslos abgeschrieben hat. Im Weiteren beantragt die Beschwerdeführerin die Gutheissung ihrer Widerklagebegehren, eventualiter die Rückweisung der Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz. Die Beschwerdegegnerin schliesst in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde in Zivilsachen teilweise gut und weist die Streitsache zur Ergänzung des Sachverhalts und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Vorinstanz ist bei der Prüfung der Frage, ob die Marke CH 506 766 M-JOY und das Zeichen M-joy (fig.) mit den beiden Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M verwechselbar sind, davon

ausgegangen, dass eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei, wenn das als verletzt gerügte Zeichen gar nicht schutzfähig sei. Da am Grossbuchstaben "M" ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, sei dieser als solcher nicht schutzfähig, weshalb den Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M nur in Verbindung mit ihrer graphischen Gestaltung kennzeichnende Kraft zukommen könne. Da die graphische Gestaltung der Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M keine originellen Elemente aufweise, komme eine Schutzfähigkeit nur bei einer Durchsetzung der Zeichen im Verkehr in Betracht. Ein Beweisverfahren zur Frage der Verkehrsdurchsetzung könne jedoch unterbleiben, da eine Verwechselbarkeit der beiden Marken mit der Marke CH 506 766 M-JOY und dem Zeichen M-joy (fig.) selbst bei Bejahung einer Verkehrsdurchsetzung bzw. unter Annahme der von der Beschwerdeführerin behaupteten hohen Bekanntheitswerte der beiden Marken zu verneinen wäre. Auch wenn nämlich von einer Verkehrsdurchsetzung der beiden Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M auszugehen wäre, sei eine Verwechslungsgefahr, die auf der Übereinstimmung der verwendeten Grossbuchstaben beruhe, aufgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses des Einzelbuchstabens "M" rechtlich von vornherein irrelevant. Gestützt auf diese Erwägung blendete die Vorinstanz dieses Element bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit aus und verglich ausschliesslich die graphische Darstellung der verschiedenen Zeichen.

2.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass am Grossbuchstaben "M" weder gemäss Gesetz noch gemäss Rechtsprechung ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, wie dies die Vorinstanz erwogen habe. Die Begründung der Vorinstanz, wonach es keine Produkte oder Dienstleistungen gebe, in Bezug auf welche einzelne Buchstaben des Alphabets zur Kennzeichnung allgemein nicht erforderlich seien, sei unhaltbar. Selbstverständlich könnte der Inhaber einer Wort- bzw. Buchstabenmarke "M" nicht verhindern, dass andere Marken

diesen Buchstaben enthalten. Die Wirtschaftsteilnehmer könnten aber nach Ansicht der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne weiteres auf den Buchstaben "M" in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix verzichten. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, den Schutzbereich ihrer Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M zu Unrecht auf die konkrete graphische Gestaltung eingeschränkt und damit Art. 1 Abs. 2 sowie Art. 2 lit. a MSchG (SR 232.11) verletzt zu haben.

BGE 134 III 314 S. 319

2.2 Die Beschwerdegegnerin stellt sich auf den Standpunkt, die Beschwerdeführerin verfüge gerade über keine reine Wortmarke, die allein aus dem Buchstaben "M" bestehe. Der Gesetzestext (Art. 1 Abs. 2 MSchG) spreche von "Buchstaben", nicht von "einzelnen Buchstaben". Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 131 III 121 E. 4.2) bestehe ein absolutes Freihaltebedürfnis an Worten, wie etwa Brot, Schuhe, Kleider, touring oder beau, bel, super, bon oder fin. Unter Berufung auf BGE 113 II 204 E. 3 S. 206 macht die Beschwerdegegnerin geltend, einzelne Buchstaben gälten als nichtregistrierungsfähige Typen- oder Sachbezeichnungen. Der Buchstabe "M" sei als Abkürzung aus dem täglichen Sprachgebrauch (z.B. als Grössenangabe "Medium") nicht wegzudenken, weshalb dem Versuch der Beschwerdeführerin, diesen Buchstaben für praktisch sämtliche Waren zu monopolisieren, entgegenzutreten sei. Das Bestehen einer Vielzahl von Marken Dritter mit dem Bestandteil "M" in Alleinstellung oder am Wortanfang dokumentiere das grosse Freihalteinteresse am einzelnen Buchstaben "M".

2.3 Im Zentrum des vorliegenden Verfahrens steht die Frage, ob ein alleinstehender Einzelbuchstabe eine Marke sein kann bzw. ob für solche Zeichen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht und daher ein markenrechtlicher Schutz auch im Falle der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist.

2.3.1 Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG kommen als Marken insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben in Frage. Anders als das alte Markenschutzgesetz von 1890 (Bundesgesetz vom 26. September 1890 betreffend Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen [aMSchG; BS 2 S. 845]) sieht das geltende MSchG die markenrechtliche Schutzfähigkeit von Buchstaben ausdrücklich vor.

2.3.2 Da es sich bei einem einzelnen Buchstaben wie dem Grossbuchstaben "M", wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, um ein elementares Zeichen handelt, das dem Gemeingut angehört, ist zu prüfen, ob ein markenrechtlicher Schutz eines derartigen Zeichens in jedem Fall ausser Betracht fallen muss. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht als Marke für die

BGE 134 III 314 S. 320

Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gehören nach der üblichen Einteilung, neben hier nicht zur Diskussion stehenden Freizeichen (BGE 130 III 113 E. 3.1 S. 116 ff.) und Herkunftsangaben (BGE 128 III 454 E. 2.1 S. 458), die elementaren Zeichen (BGE 131 III 121 E. 4.3 S. 128) sowie beschreibende Angaben (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 33 ff.; LUCAS DAVID, Basler Kommentar, N. 5 zu Art. 2 MSchG; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, N. 34 zu Art. 2 MSchG). Im Gegensatz

zur Regelung von Art. 2 lit. b MSchG, die ein absolutes Freihaltebedürfnis vorsieht für Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind, behält Art. 2 lit. a MSchG für im Gemeingut stehende Zeichen einen markenrechtlichen Schutz im Falle der Verkehrsdurchsetzung ausdrücklich vor. Während sich demnach Zeichen, die als Gemeingut gelten, im Verkehr als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchsetzen können, lässt sich das Schutzhindernis bei den von Art. 2 lit. b MSchG erfassten Formen auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwinden (BGE 131 III 121 E. 2; BGE 129 III 514 E. 2.3 S. 518). Zeichen, die Gemeingut sind, können daher grundsätzlich nach Art. 2 lit. a MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht.

2.3.3 Elementare Zeichen werden als im wirtschaftlichen Verkehr unabdingbar und demzufolge freihaltebedürftig erachtet; dennoch wird die Berücksichtigung einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung durch markenmässigen Gebrauch in der Lehre nicht durchwegs ausgeschlossen (vgl. LUCAS DAVID, a.a.O., N. 31 ff. zu Art. 2 MSchG; KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2005, S. 102; CHRISTOPH WILLI, a.a.O., N. 148-151 sowie N. 157 zu Art. 2 MSchG; EUGEN MARBACH, a.a.O., S. 49 f.; vgl. auch IRÈNE JENE-BOLLAG, Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, Basel 1981, S. 74 f.; ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1983, S. 309 f.). Das Bundesgericht geht bei elementaren Zeichen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände gegebenenfalls von einem absoluten

Freihaltebedürfnis aus, das durch Verkehrsdurchsetzung nicht überwunden werden kann. Die offensichtliche Banalität des betreffenden Zeichens allein ist jedoch nicht entscheidend (BGE 131 III 121 E. 4.3 S. 129 mit Hinweisen). Von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke in jedem Fall ausschliesst, darf nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt ist. Ein Markenschutz infolge Verkehrsdurchsetzung kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden für ein banal erscheinendes Zeichen, falls dieses in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann (BGE 131 III 121 E. 4.4 S. 130).

2.3.4 Bereits unter Geltung des aMSchG hatte das Bundesgericht alleinstehende Buchstaben als dem Gemeingut zuzurechnende Zeichen betrachtet (BGE 113 II 204 E. 3 S. 206; BGE 109 II 256 E. 2; siehe nunmehr BGE 131 III 121 E. 4.1 S. 127; Urteil 4A.13/1995 vom 20. August 1996, E. 4a, Pra 86/1997 Nr. 73 S. 378 sowie sic! 2/1997 S. 159). Ausgehend von der mangelnden Unterscheidungskraft solcher Zeichen wurde unter dem alten Recht etwa gewissen Buchstabenkombinationen die Eintragung in das Markenregister versagt (vgl. etwa den von der Beschwerdegegnerin zitierten BGE 113 II 204 E. 3 ["RFS" für Hard- und Software]). Anders als im vorliegenden Beschwerdeverfahren ging es dabei jeweils um das Eintragungsverfahren, wobei die ursprüngliche Unterscheidungskraft der beantragten Zeichen geprüft wurde, und eine Verkehrsdurchsetzung nicht in Frage stand. Die Möglichkeit eines markenrechtlichen Schutzes infolge Durchsetzung im Verkehr hatte das Bundesgericht auch bei den im konkreten Fall zurückgewiesenen Zeichen vorbehalten (siehe BGE 113 II 204 E. 3 S. 206; betreffend Zahlen: vgl. BGE 118 II 181 E. 3c; Urteil des Bundesgerichts vom 12. November 1974, Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBl.]1975 I S. 9; siehe auch IRÈNE JENE-BOLLAG, a.a.O., S. 74; ALOIS TROLLER, a.a.O., S. 309 f.).

2.3.5 Es ergibt sich, dass ein alleinstehender Buchstabe nach Art. 1 Abs. 2 MSchG grundsätzlich als Marke schutzfähig ist. Allerdings gehört ein Einzelbuchstabe an sich - das heisst ohne jegliche originelle oder phantasiereiche Merkmale - als Teil des

Buchstabenbestands dem Gemeingut an. Ein markenrechtlicher Schutz setzt demnach voraus, dass sich das Zeichen im Verkehr als Marke durchgesetzt hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass umso höhere Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens zu stellen sind, je banaler dieses erscheint (BGE 131 III 121 E. 7.4; BGE 130 III 328 E. 3.4 S. 333). Die Verkehrsdurchsetzung begründet aber dann keinen markenrechtlichen Schutz, wenn am Zeichen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Dieses ist konkret im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen.

2.4 Im vorliegenden Fall bejahte die Vorinstanz ausgehend von der Erwägung, dass keine Produkte oder Dienstleistungen denkbar seien, "in Bezug auf welche gesagt werden könnte, dass einzelne Buchstaben des Alphabets zur Kennzeichnung allgemein nicht erforderlich sind", ein absolutes Freihaltebedürfnis einzelner Buchstabenzeichen. Sie prüfte hingegen nicht, ob die Verwendung des Einzelbuchstabens "M" in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix als beschreibende Angabe für die vorliegend relevanten Schokoladenprodukte im wirtschaftlichen Verkehr unverzichtbar ist. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, der Grossbuchstabe "M" sei als Abkürzung aus dem täglichen Sprachgebrauch, insbesondere als Grössenangabe ("Medium"), nicht wegzudenken. Dieser Ansicht kann im Hinblick auf Schokoladenprodukte nicht gefolgt werden. Es ist nicht ersichtlich, dass eine Beschreibung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder sonstiger Merkmale solcher Waren mit dem einzelnen Grossbuchstaben "M" im wirtschaftlichen Verkehr erforderlich wäre. Ein absolutes Freihaltebedürfnis des Einzelbuchstabens "M" in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix für die fraglichen Schokoladenprodukte kann demnach ausgeschlossen werden.

2.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass der alleinstehende Grossbuchstabe "M" die Begriffsmerkmale einer Marke nach Art. 1 MSchG aufweist. Allerdings gehört das Zeichen "M" an sich, das heisst ohne jegliche originelle oder phantasiereiche graphische Merkmale, als Teil des Buchstabenbestands dem Gemeingut an. Der Grossbuchstabe "M" als solcher ist daher vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, er hat sich im Verkehr gemäss Art. 2 lit. a MSchG durchgesetzt. Ein absolutes Freihaltebedürfnis im Hinblick auf die beanspruchten Schokoladenprodukte besteht nicht.