Urteilskopf

135 III 446

67. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Mars Schweiz AG gegen Nestlé Schweiz AG (Beschwerde Zivilsachen) 4A_86/2009 vom 26. Mai 2009

Regeste (de):
Art. 2 und 3 lit. d UWG; wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz; Warenausstattung.

Lauterkeitsrechtlicher Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr und Beurteilungsgrundsätze (E. 6.1). Schutzvoraussetzung der Kennzeichnungskraft (E. 6.2 und 6.3). Beurteilung der Verwechslungsgefahr im konkreten Fall (E. 6.4 und 6.5). Regeste b

Regeste (fr):
Art. 2 et 3 let. d LCD; protection des signes distinctifs en droit de la concurrence; présentation du produit.

Eléments constitutifs et critères d'appréciation des actes d'un concurrent "de nature à faire naître une confusion" (consid. 6.1). Exigence de la force distinctive (consid. 6.2 et 6.3). Appréciation du risque de confusion dans le cas d'espèce (consid. 6.4 et 6.5). Regeste b

Regesto (it):
Art. 2 e 3 lett. d LCSl; protezione dei segni distintivi secondo il diritto della concorrenza; presentazione della merce.

Descrizione della fattispecie "creazione di un rischio di confusione" nel diritto della concorrenza e criteri di valutazione (consid. 6.1). Forza distintiva di un segno quale presupposto per la sua protezione (consid. 6.2 e 6.3). Valutazione del rischio di confusione nel caso concreto (consid. 6.4 e 6.5). Regesto b

Regeste b

Art. 2 und 3 lit. e UWG; Rufausbeutung und unlautere Anlehnung. Umschreibung des Tatbestands (E. 7.1). Ausbeutung des Rufs von MALTESERS oder unlautere Anlehnung an die MALTESERS-Ausstattung durch Verwendung der streitbetroffenen Ausstattung für das Konkurrenzprodukt KIT KAT POP CHOC verneint (E. 7.3 und 7.5).
Sachverhalt ab Seite 447

BGE 135 III 446 S. 447

A. Die Mars AG (vormals Masterfoods AG; Beschwerdeführerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Baar. Sie bezweckt die Herstellung von Lebens- und Futtermitteln sowie den Handel mit Waren verschiedener Art, insbesondere Lebens- und Futtermitteln. Sie vertreibt unter der Marke MALTESERS einen kugelförmigen "Bitesize-Snack" mit Schokoladeüberzug und Malzkern. Gegenwärtig wird MALTESERS in folgender Ausstattung vertrieben, wobei umstritten ist, wann diese lanciert wurde:
Die Ausstattung besteht aus einem Stehbeutel aus Plastik, der ungefähr 17 cm hoch und 15,5 cm breit ist. Der Beutel hat einen roten Hintergrund. In der Mitte zeigt die Ausstattung zirka diagonal von links unten nach rechts

oben leicht geschwungen verlaufend in weiss mit schwarzem Rand den Schriftzug MALTESERS, wobei sich die Schriftgrösse in Richtung Wortende um ungefähr die Hälfte verringert. Um den Schriftzug herum sind 16 ganze braune Kugeln zu sehen (10 oberhalb der Schrift, 6 unterhalb), die scheinbar fliegen oder schweben und die von links oben beleuchtet einen Schatten auf den unteren Teil der Ausstattung werfen. Leicht rechts der Mitte ist eine halbierte Kugel zu sehen, die eine gelbliche poröse Füllung zeigt. Im oberen Drittel der Verpackung, im Hintergrund sowie im Vordergrund um die aufgeschnittene Kugel sind gelbliche Kreise unterschiedlicher

Transparenz sichtbar, die an Lichtreflexe erinnern. Dem oberen Beutelrand entlang verläuft eine gestrichelte weisse Linie. Die Nestlé Schweiz AG (Beschwerdegegnerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Vevey. Sie bezweckt die Herstellung, den Verkauf und Vertrieb von Waren aller Art.

B. Auf Gesuch der Beschwerdeführerin verbot der Vizepräsident des Handelsgerichts des Kantons Aargau der Beschwerdegegnerin mit Entscheid vom 31. Juli 2006 gestützt auf Art. 3 lit. d und Art. 2 UWG vorsorglich, "die von ihr unter der Bezeichnung 'KIT KAT POP CHOC' zum Verkauf angebotenen Waren gemäss nachfolgender Abbildung in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben, auszuführen, sonst wie in Verkehr zu bringen oder im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich der Benutzung in der Werbung, zu benutzen, durch Dritte benutzen zu lassen oder deren Benutzung durch Dritte zu begünstigen
."
Eine von der Beschwerdegegnerin gegen diesen Entscheid erhobene staatsrechtliche Beschwerde wies das Bundesgericht mit Urteil vom 21. Dezember 2006 (4P.222/2006, in: sic! 5/2007 S. 374) ab.

C. Mit Klage vom 1. September 2006 beim Handelsgericht des Kantons Aargau stellte die Beschwerdeführerin zwecks Prosequierung der angeordneten vorsorglichen Massnahmen folgendes Rechtsbegehren: "Der Beklagten (Beschwerdegegnerin) sei unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, die von ihr unter der Bezeichnung 'KIT KAT POP CHOC' zum Verkauf angebotenen Waren in einer Verpackung gemäss nachfolgender

Abbildung in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben, auszuführen, zu lagern, sonst wie in Verkehr zu bringen oder im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich der Benutzung in der Werbung, zu benutzen, durch Dritte benutzen zu lassen oder deren Benutzung durch Dritte zu begünstigen
(...)"
Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass die Beschwerdegegnerin durch den Vertrieb des Produkts KIT KAT POP CHOC in der Ausstattung gemäss Rechtsbegehren gegen Art. 2 und Art. 3 lit. d und e UWG verstosse, indem sie eine Verwechslungsgefahr mit der Ausstattung der Beschwerdeführerin schaffe, sich in unlauterer Weise systematisch an deren Ausstattung anlehne und deren Ruf ausbeute. (...) Das Handelsgericht wies die Klage am 11. Dezember 2008 ab, soweit es darauf eintrat. Es hielt dafür, es fehle der MALTESERS-Ausstattung an Kennzeichnungskraft, weshalb sich die Beschwerdeführerin für diese nicht auf den lauterkeitsrechtlichen Schutz vor Schaffung einer Verwechslungsgefahr berufen könne. Ebenso wenig sei der Tatbestand einer unlauteren Anlehnung oder Rufausbeutung gegeben. (...)

D. Die Beschwerdeführerin erhob gegen dieses Urteil Beschwerde in Zivilsachen, mit der sie die Aufhebung

des angefochtenen Urteils verlangt und ihr vor Handelsgericht gestelltes Rechtsbegehren erneuert, eventuell die Rückweisung der Sache an das Handelsgericht zur Neubeurteilung beantragt. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)

BGE 135 III 446 S. 450

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

6. Die Vorinstanz entschied, die Beschwerdeführerin könne für ihre MALTESERS-Ausstattung den Schutz nach Art. 3 lit. d UWG (SR 241) nicht beanspruchen, da dieser keine originäre Kennzeichnungskraft zukomme und der Beschwerdeführerin auch der Beweis misslungen sei, dass die Ausstattung infolge Verkehrsgeltung bzw. Verkehrsdurchsetzung Kennzeichnungskraft erlangt hätte. Damit erübrigten sich Erörterungen zu einer allfälligen Verwechslungsgefahr mit der streitgegenständlichen KIT KAT POP CHOC-Ausstattung.

6.1 Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG (und nach Art. 2 UWG) insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 128 III 353 E. 4 S. 359; BGE 126 III 239 E. 3a S. 245; je mit Hinweisen). Die Verwechselbarkeit kann dabei darin bestehen, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. Indessen ist keine direkte warenbezogene Verwechselbarkeit erforderlich. Sie kann auch bloss eine mittelbare oder indirekte sein, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird, die verwechselbar gekennzeichneten oder ausgestatteten Waren stammten aus Betrieben, die wirtschaftlich eng verbunden seien (BGE 116 II 365 E. 3a; vgl. auch BGE 128 III 146 E. 2a S.148 f.; BGE 127 III 160 E. 2a; je mit Hinweisen). Die Gefahr der Verwechslung mit ähnlich gekennzeichneten Produkten ist anhand der tatsächlichen Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände in Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen (vgl. BGE 116 II 365 E. 3a und 4a; Urteil 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4, in: sic! 2005 S. 221 ff.).

BGE 135 III 446 S. 451

Das Risiko von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Wenn zwei Zeichen für identische Warengattungen verwendet werden, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzulegen. Zu beachten ist zudem, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs 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 ist (BGE 126 III 315 E. 6b/bb; BGE 122 III 382 E. 3a S. 387 f.; Urteil 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.1, in: sic! 5/2007 S. 374 ff.; je mit

Hinweisen).

6.2 Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist allerdings wettbewerbsrechtlich nur relevant, sofern die nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft besitzt, indem sie vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung (BGE 116 II 365 E. 3b S. 368 f.; BGE 108 II 69 E. 2b S. 73 f., BGE 108 II 327 E. 5a S. 332; Urteil 4P.222/2006, a.a.O., E. 3.1; PEDRAZZINI/PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. Aufl. 2002, Rz. 5.171). Der Schutz der MALTESERS-Ausstattung nach Art. 3 lit. d UWG vor der Schaffung einer Verwechslungsgefahr setzt mithin voraus, dass ihr Kennzeichnungskraft zukommt, sei es originär, indem sie dank ihrer Originalität von Anfang an auf einen bestimmten Hersteller hinweist, sei es derivativ, indem sie als nicht originelle Ausstattung diese individualisierende Eigenschaft infolge ihrer Durchsetzung im Verkehr erlangt hat (BGE 103 II 211 E. 3a S. 216; BGE 90 IV 168 E. 2 S. 172; BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum UWG, 2001, N. 35 zu Art. 3 lit. d UWG).
Im Rahmen des Ausstattungsschutzes ist zu prüfen, ob die Ausstattung als Ganzes, d.h. mit allen ihren Gestaltungselementen gleich einem Zeichen schutzfähig und mit derjenigen eines Konkurrenten verwechselbar ist. Entscheidend ist der Eindruck, den die Ausstattung für die Abnehmerkreise in ihrer gesamten Erscheinung entfaltet. Es ist unzulässig, die Zeichen und Elemente in ihre Einzelteile zu zerlegen und sie isoliert zu betrachten (BGE 90 IV 168 E. 3 S. 174; Urteil 4P.222/2006, a.a.O., E. 3.4.2; BAUDENBACHER, a.a.O., N. 60 zu Art. 3 lit. d UWG).

6.3 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die originäre Kennzeichnungskraft der MALTESERS-Ausstattung zu Unrecht verneint.

BGE 135 III 446 S. 452

6.3.1 Originär kennzeichnungskräftig ist eine Ausstattung, wenn sie bestimmt und geeignet ist, die Ware aufgrund ihrer Originalität von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderen Ursprungs zu unterscheiden (BGE 116 II 365 E. 3b S. 368; BGE 108 II 69 E. 2b S. 74; BGE 90 IV 168 E. 2 S. 172). Die im Markenrecht hinsichtlich der Kennzeichnungskraft eines Zeichens geltenden Grundsätze sind in gleicher Weise auch im Wettbewerbsrecht anwendbar (BGE 90 IV 168 E. 2 in fine; DAVID/JACOBS, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2005, S. 72 Rz. 225; PEDRAZZINI/PEDRAZZINI, a.a.O., S. 97 Rz. 5.119). Für die Originalität als Voraussetzung des Schutzes einer Ausstattung ist verlangt, dass sie infolge ihrer eigenartigen und einprägsamen Gestaltung eine charakteristische, individualisierende Wirkung entfaltet. Dies erfordert, dass sie sich insgesamt durch eine besondere Gestaltung von gewöhnlichen oder gebräuchlichen Ausstattungen für gleichartige Waren oder Dienstleistungen deutlich unterscheidet, namentlich indem sich die verwendeten Schrift- und Bildelemente insgesamt von einer gewöhnlichen blossen Sachbezeichnung deutlich abheben oder sich die Verpackungsform oder Verpackungsart deutlich von derjenigen unterscheidet, die gemeinhin für gleichartige Waren verwendet wird und bloss dem natürlichen Bedürfnis entspricht, wie diese in Verkehr gebracht oder aufbewahrt werden (BGE 90 IV 168 E. 2 S. 172 f. [bejaht für Etikette für Wacholderhonig mit einem stilisierten Wacholderzweig]; 63 II 160 S. 163 ff. [Kennzeichnungskraft verneint für gebräuchliche Zigarrenverpackung mit der Aufschrift BRESILIENNE]; 46 II 150 S. 153 f. [Kennzeichnungskraft verneint für rein funktional gestaltete ausziehbare Schachteln für Christbaumkerzen]; ANDREAS GUBLER, Der Ausstattungsschutz nach UWG, 1991, S. 61 f.; BAUDENBACHER, a.a.O., N. 35 zu Art. 3 lit. d UWG). Regelmässig kennzeichnungskräftig sind vom Gewohnten abweichende Fantasieverpackungen - im Gegensatz zu rein funktionell bedingten Verpackungen - sowie ganze Etiketten, Signete, die namentlich geschaffen werden, um die damit versehenen Produkte und Dienstleistungen von andern zu unterscheiden und den Abnehmer zu veranlassen, sich beim nächsten Erwerb daran zu erinnern (DAVID/JACOBS, a.a.O., S. 72 Rz. 225). Vorausgesetzt ist allerdings, dass sich ihre Elemente nicht in rein beschreibenden Angaben wie Sachbezeichnungen, Beschaffenheitsangaben oder Herkunftsbezeichnungen erschöpfen (vgl. zu den entsprechenden Schutzausschlussgründen für Marken: BGE 133 III 342 E. 3.1; BGE 131 III 495 E. 5 S. 503; BGE 129 III 225 E. 5.1; BGE 128 III 447 E. 1.5; je mit

Hinweisen; WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002, N. 39 ff., 45 ff. zu Art. 2 MSchG) oder in elementaren Zeichen, auf deren freie Verwendung der Verkehr im Hinblick auf die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen angewiesen ist (vgl. zum Ganzen DAVID/JACOBS, a.a.O., Rz. 225; vgl. im Markenschutzrecht: BGE 134 III 314 E. 2.3.3 S. 321; BGE 131 III 121 E. 4.4 S. 130; WILLI, a.a.O., N. 148 ff. zu Art. 2 MSchG). Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens kann sich auch allein durch einen Schriftzug mit einem Firmennamen oder einer Fantasiebezeichnung ergeben, der mit einer mangels eigenartiger Gestaltung nicht kennzeichnungskräftigen Grafik kombiniert wird (BGE 111 II 508 E. 2 S. 510 [Motiv einer stilisierten Sonne mit beigefügtem Firmennamen]).

6.3.2 Die Vorinstanz erwog zunächst zutreffend, zur Beurteilung der Originalität der Ausstattung von MALTESERS sei die konkrete Kombination aller Gestaltungselemente zu betrachten. Sie hielt sodann dafür, die Ausstattung kombiniere Elemente, die vorwiegend beschreibend seien, in naheliegender Weise: - Stehbeutel: einen Stehbeutel, der nicht besonders originell sei, - Hintergrund: die Hintergrundfarbe Rot, die bei Süsswarenprodukten alles andere als ungewöhnlich sei, - Schriftzug: einen weissen, kindlich anmutenden Schriftzug in der Mitte der Packung, der nicht als eigenartig auffalle, auch wenn er quer über die Verpackung verlaufe; für den Ausstattungsschutz spielten nur Position und Farbe der Marke eine Rolle, - Produkteabbildungen: die Abbildung der Produkte in scheinbar fliegender oder schwebender Form, was naheliegend sei, sowie die Abbildung eines Produktes im Querschnitt, was weit verbreitet sei; woher die Beleuchtung komme und ob die Waren einen Schatten an eine imaginäre Hintergrundfläche werfen, sei ohne Belang, - Farbkombination: die Farben Rot/Braun/Weiss, die sich häufig auf Ausstattungen ähnlicher Waren fänden, meist aber mit goldener statt schwarzer Umrandung der Schrift und - Lichteffekte: die unterschiedlichen transparenten Kreise, die an Lichteffekte erinnerten und von denen nicht geltend gemacht werde und nicht ersichtlich sei, dass sie originell wären. Insgesamt schloss die Vorinstanz, die verwendete Kombination dieser Gestaltungselemente sei in einer Gesamtbetrachtung nicht

originell, d.h. sie falle weder als ungewöhnlich oder als eigenartig auf und steche nicht besonders aus der Masse von Ausstattungen der Konkurrenzgüter heraus. Sie weiche höchstens in kleinen Details vom Üblichen bzw. Naheliegenden ab und die Schwelle zur Originalität werde dadurch nicht überschritten.

6.3.3 Der Vorinstanz lässt sich zunächst nicht vorwerfen, sie habe zwar richtigerweise ausgeführt, zur Beurteilung der Originalität sei die konkrete Kombination aller Gestaltungselemente der Ausstattung zu beurteilen, dann aber trotzdem eine separate Betrachtung der Gestaltungselemente vorgenommen und sie bloss isoliert gewürdigt, mithin eine Würdigung der charakteristischen Elemente der Ausstattung in Kombination zueinander vermissen lassen. Allein der Umstand, dass die Vorinstanz sich zu den einzelnen Gestaltungselementen separat geäussert hat, was als sinnvolles Vorgehen bei der Analyse einer Ausstattung erscheint, lässt noch nicht darauf schliessen, dass sie keine gesamthafte Würdigung derselben vorgenommen hat. Es geht aus der wiedergegebenen Begründung denn auch klar hervor, dass die Vorinstanz die Ausstattungselemente auch gesamthaft, in ihrer konkreten Kombination gewürdigt hat. Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft ist von den unangefochtenen und zutreffenden Annahmen der Vorinstanz auszugehen, dass die Hintergrundfarbe Rot bei Süsswarenprodukten alles andere als ungewöhnlich ist, sich die Farbkombination Rot/Braun/Weiss häufig auf Ausstattungen

ähnlicher Waren findet und dass auch die Abbildung eines Produkts im Querschnitt weit verbreitet sei. Die Verwendung dieser Elemente ist demnach als solche kaum geeignet, zur Originalität der Ausstattung beizutragen, es wäre denn, sie würden in einer speziellen, aussergewöhnlichen Kombination gebraucht.
Die Beschwerdeführerin bestreitet auch die übrigen Erwägungen nicht, welche die Vorinstanz zu den einzelnen Ausstattungselementen angestellt hat. Dies zu Recht, kann doch den entsprechenden Ausführungen ohne weiteres gefolgt werden. Beizufügen ist, dass die Elemente der Ausstattung, die neben dem Schriftzug am stärksten hervortreten, nämlich die Schokoladekügelchen bzw. die Darstellung eines Produktes im Querschnitt, rein beschreibender Natur und schon insoweit nicht geeignet sind, auf die Eigenartigkeit der Ausstattung hinzuwirken. Beizupflichten ist der Vorinstanz insbesondere auch, dass die Darstellung der Kügelchen als fliegend bzw. schwebend naheliegend ist. Dieser Schluss drängt sich auf, wenn das

allgemeinbekannte Bestreben der Werbung für entsprechende Süsswaren berücksichtigt wird, diese als besonders leicht und bekömmlich anzupreisen. Die Beschwerdeführerin räumt denn auch ein, dass die frei schwebenden Kügelchen die Leichtigkeit des Produkts suggerierten bzw. die Botschaft der Leichtigkeit der Schokolade vermittelten. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz indessen verkannt, dass die Elemente in ihrer spezifischen Kombination keineswegs naheliegend, sondern vielmehr originell seien. Die grosse Zahl von Alternativen für jedes einzelne dieser Gestaltungselemente und die sich daraus ergebende Vielzahl von möglichen Kombinationsvarianten belege, dass keine einzige dieser Varianten naheliegend sei, vielmehr eine ganze Reihe von Gestaltungsentscheiden erfordere, was im Ergebnis zu einer eigenartigen und originellen und damit originär kennzeichnungskräftigen Gestaltung führe. Dem kann nicht gefolgt werden. Allein der Umstand, dass für jedes in einer Ausstattung verwendete Gestaltungselement zahlreiche Alternativen bestehen und dies bei einer Mehrzahl von Gestaltungselementen zu einer grossen Zahl von möglichen Ausstattungsvarianten führt, sagt nichts darüber aus, ob eine konkrete Kombination eigenartig bzw. einprägsam und die Ausstattung damit originell ist.

6.3.4 Der Beurteilung der Vorinstanz kann allerdings in einem - entscheidenden - Punkt nicht gefolgt werden: So, wenn sie dafürhält, für den Ausstattungsschutz nach UWG spielten nur Position und Farbe der Marke bzw. des Schriftzuges eine Rolle, und allein danach entscheidet, ob der Schriftzug als eigenartig auffalle. Der Schriftzug ist bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft - wie im Rahmen der damit eng zusammenhängenden Frage der Verwechslungsgefahr (vgl. vorstehende E. 6.1 und 6.2) - vielmehr nach seinem Gesamteindruck zu betrachten. Dieser wird nicht bloss aufgrund seiner Farbgebung und Positionierung in der Ausstattung bestimmt, sondern auch nach seiner übrigen grafischen Ausgestaltung, seinem Schriftbild und Wortklang. Darüber hinaus kann auch von ausschlaggebender Bedeutung sein, ob er einen originellen Sinn- oder Fantasiegehalt aufweist oder sich in einer blossen Sach- oder geografischen Herkunftsbezeichnung erschöpft (vgl. z.B. BGE 111 II 508 E. 2 S. 510; 63 II 160 S. 164 f.; Urteil 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 7.3.3, in: sic! 12/2008 S. 907 ff.; für das Markenrecht: BGE 122 III 382 E. 5a S. 388). Dabei ist namentlich zu beachten, dass das Publikum originellen Markenbestandteilen für die Kennzeichnung der Waren in der

Regel unwillkürlich mehr Gewicht zumisst als Wortelementen, die es von ihrem Sinngehalt her sogleich als beschreibend erkennt. Schriftzüge, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen, sind daher nur schwach kennzeichnungskräftig (vgl. BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 f. mit Hinweisen). Dem auf

der Ausstattung der Beschwerdeführerin auffällig angebrachten Schriftzug MALTESERS lässt sich aufgrund seines Sinn- und Fantasiegehalts die Eignung nicht absprechen, der Ausstattung in ihrer Gesamtwirkung eine hinreichende Kennzeichnungskraft zu verschaffen, um die Waren von Konkurrenzprodukten unterscheidbar zu machen. Zwar ist der aus dem Englischen bzw. dem Französischen entstammende Wortbestandteil "Malt" insoweit beschreibend, als er darauf hinweist, dass das Produkt den Bestandteil Malz enthält. Insoweit lehnt sich MALTESERS an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs an. Für Schokoladekügelchen mit einem Malzkern ist die Bezeichnung MALTESERS aber durchwegs als fantasiereich zu betrachten und weist damit ursprüngliche Kennzeichnungskraft auf. Sie ist denn auch eine eingetragene, geschützte Marke. Da sie auf der Verpackung in auffälliger Weise figuriert, vermag sie der Ausstattung als Ganzem betrachtet eine hinreichende originäre Unterscheidungskraft zu verschaffen, so dass ihr nicht jeglicher Schutz nach Lauterkeitsrecht versagt werden kann.

6.3.5 Die Rüge, die Vorinstanz habe die originäre Kennzeichnungskraft der MALTESERS-Ausstattung in Verletzung von Bundesrecht verneint, erweist sich damit als begründet. Entgegen der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass diese Ausstattung namentlich wegen des prägenden Schriftzugs hinreichend originell ist, um originäre Kennzeichnungskraft zu entfalten. Damit erübrigt es sich, auf die Rügen der Beschwerdeführerin einzugehen, die sie gegen den Schluss der Vorinstanz vorbringt, die derivative Kennzeichnungskraft sei nicht bewiesen.

6.4 Ist von einer kennzeichnungskräftigen Ausstattung auszugehen, hätte die Vorinstanz prüfen müssen, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den streitgegenständlichen Ausstattungen besteht. Es kann allerdings von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Beurteilung dieser Frage abgesehen werden. Denn ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei prüft, soweit es - wie vorliegend - um das Verständnis des allgemeinen Publikums geht, das die streitige Leistung in Anspruch

nimmt, und kein Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht (BGE 128 III 401 E. 5 S. 404; BGE 126 III 315 E. 4b S. 317; je mit Hinweisen). Überdies macht die Beschwerdeführerin nicht geltend, sie habe im vorinstanzlichen Verfahren diesbezüglich zu berücksichtigende Tatsachen vorgebracht, zu denen die Vorinstanz keine Feststellungen getroffen habe.

6.5 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr fällt im vorliegenden Fall zunächst ins Gewicht, dass die auf den beiden streitbetroffenen Ausstattungen angebrachten Schriftzüge als die den Gesamteindruck hauptsächlich prägenden Elemente hervorstechen. Dies unabhängig davon, ob die übrigen grafischen Gestaltungselemente der MALTESERS-Ausstattung, namentlich die vor einem roten Hintergrund schwebenden, willkürlich verteilten Schokoladekügelchen, wovon eines aufgeschnitten ist, sowie das Farbenspiel Rot/Braun/ Weiss, in ihrer Kombination eine starke Kennzeichnungskraft erlangt haben, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. Die Schriftzüge treten optisch dominant in Erscheinung. Beide sind in beachtlicher Grösse ausgeführt. Der MALTESERS-Schriftzug verläuft quer über die Verpackung und die Schriftelemente der beschwerdegegnerischen Verpackung nehmen den ganzen mittleren Teil der Verpackung ein. Sowohl MALTESERS als auch KIT KAT POP CHOC sind zudem Fantasiezeichen (vgl. zu MALTESERS die vorstehende E. 6.3.4) und nicht bloss beschreibende Bezeichnungen, die in der Erinnerung der Konsumenten gut haften bleiben und damit den Gesamteindruck auch insoweit stark prägen (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a S. 386 und E. 5a S. 388 f.). In grafischer Hinsicht sind die beiden Schriftzüge stark unterschiedlich ausgestaltet. Der Schriftzug MALTESERS ist in weissen Buchstaben auf rotem Grund ausgeführt, während der Schriftzug KIT KAT in roten Buchstaben mit feinen weissen Schattierungen auf einer weissen Fläche figuriert. Das Wort MALTESERS ist vollständig mit weich wirkenden rundlichen Buchstaben geschrieben, während die Worte KIT und KAT je mit einem übergross und kantig, hart wirkenden K ausgeführt sind. Auf der KIT KAT-Ausstattung finden sich zudem das weitere

Wortzeichen "POP CHOC", das in leuchtend gelben Grossbuchstaben gehalten ist, das Wortzeichen "Nestlé" und der Hinweis "NEW" in Rot vor leuchtend gelbem Hintergrund. Die verwendeten Wortzeichen MALTESERS und KIT

BGE 135 III 446 S. 458

KAT POP CHOC weisen sodann keinerlei Ähnlichkeit auf, weder in ihrem Klang, noch in ihrem Schriftbild und Sinngehalt (vgl. BGE 122 III 382 E. 5a S. 388). Die übrigen Gestaltungselemente der Verpackung vermögen den unterschiedlichen Gesamteindruck, den die streitigen Verpackungen aufgrund der hervorstechenden, prägenden Schriftelemente erhalten, nicht in der Weise zu beeinflussen, dass eine Verwechslungsgefahr zu befürchten ist. Die Beschwerdegegnerin hat die Produkteabbildungen auf der MALTESERS-Verpackung nicht etwa sklavisch genau kopiert. Vielmehr fällt sofort auf, dass ihre Produke nicht so stark glänzend dargestellt sind wie diejenigen auf der MALTESERS-Verpackung. Zudem zeigt der Querschnitt des aufgeschnittenen Produkts die Füllung der MALTESERS als helle homogene Masse, während er beim Produkt der Beschwerdegegnerin einen hell-dunkel-strukturierten Inhalt erkennen lässt. Die auf beiden streitgegenständlichen Ausstattungen abgebildeten Kügelchen, einschliesslich des im Querschnitt dargestellten, sind sodann Elemente rein beschreibender Natur für die in den Verpackungen enthaltenen Waren. Die Darstellung in schwebender Form ist eine naheliegende Gestaltungsart, die einem Bedürfnis der Werbung für Schokoladeprodukte entspricht, um auf die notorisch zunehmende Nachfrage von leichten Lebensmitteln zu antworten. Solche beschreibenden und wenig originellen Elemente einer Aufmachung beeinflussen den Gesamteindruck derselben weniger stark als originelle Bestandteile, welche die Aufmerksamkeit des Publikums stärker anziehen, selbst wenn die entsprechenden Gestaltungselemente vor einem roten Hintergrund sich vorliegend als Kennzeichen im Verkehr durchgesetzt haben sollten, wie die Beschwerdeführerin geltend macht (BGE 122 III 382 E. 2b und 5a). Dies zumal die Vorinstanz zutreffend angenommen hat, dass auch die Hintergrundfarbe Rot bei Verpackungen von Süsswarenprodukten alles andere als ungewöhnlich ist. Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Abbildung von Produkten in der gewählten Form einem Bedürfnis entspricht, das nicht leichthin monopolisiert werden darf. Die Beschwerdegegnerin hat sodann die in der MALTESERS-Ausstattung verwendete Farbpalette Rot/Braun/Weiss um das Element eines leuchtenden Gelbs erweitert. Dies hebt deren Verpackung auch farblich vom MALTESERS-Beutel ab. Auch die Farbgestaltung ist

BGE 135 III 446 S. 459

damit kein Element, das zu einem verwechselbaren Gesamteindruck der beiden Verpackungen beiträgt. Dass schliesslich die Verwendung eines ähnlichen Stehbeutels, bei dem es sich um eine naheliegende Verpackungsform für die in Frage stehenden Produkte handelt, um ein für den Gesamteindruck der Ausstattung wesentliches Gestaltungselement handeln würde, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Insgesamt ergibt sich, dass die streitgegenständlichen Ausstattungen einen deutlich unterschiedlichen Gesamteindruck erwecken, auch wenn hohe Anforderungen an die Unterscheidbarkeit gestellt werden. Letztlich besteht nur eine beschränkte Übereinstimmung in den Elementen der Darstellung der darin enthaltenen Produkte in schwebender Form vor einem roten Grund, die jedoch, selbst wenn sie für sich allein vom Zielpublikum als Herkunftshinweis verstanden würden, wenig prägend sind und am stark unterschiedlichen Gesamteindruck nichts Entscheidendes zu ändern vermögen. Danach kann eine direkte warenbezogene Verwechslungsgefahr in dem Sinne ausgeschlossen werden, dass die massgeblichen Verkehrskreise die in der MALTESERS-Ausstattung und die in der KIT KAT POP CHOC- Ausstattung angebotenen Konkurrenzprodukte verwechseln könnten. Angesichts der Verschiedenheit der streitbetroffenen Aufmachungen, namentlich

in den prägenden Schriftelementen, kann auch eine dahingehende, indirekte Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden, dass die Abnehmer den Eindruck erhalten könnten, es lägen jeweils Produkte verschiedener Serien des gleichen Herstellers vor oder Produkte von wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmen. Zur Bannung der Gefahr solcher Verwechslungen trägt insbesondere der Umstand bei, dass auf dem Stehbeutel der Beschwerdeführerin nur die Marke MALTESERS und kein namentlicher Hinweis auf die Herstellerin figuriert, während derjenige der Beschwerdegegnerin ausser der Bezeichnung KIT KAT POP CHOC auch die Firma der Herstellerin, Nestlé, aufführt (vgl. BGE 116 II 365 E. 4c und e; BGE 108 II 327 E. 4b S. 331; BGE 95 II 191 E. 3c), zumal diese notorisch auch eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG darstellt (BGE 130 III 748 E. 1.2). An der Beurteilung ändert nichts, dass das Bundesgericht bei der Prüfung der im vorliegenden Fall angeordneten vorsorglichen Massnahmen den Schluss der damaligen Vorinstanz, eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei glaubhaft gemacht, als nicht willkürlich beurteilt hat (Urteil 4P.222/2006, a.a.O., E. 3.4.2). Denn ein Entscheid ist nicht schon willkürlich, wenn eine andere Lösung

bloss vorzuziehen wäre (vgl. BGE 135 V 2 E. 1.3), und im vorliegenden Hauptverfahren genügt es nicht, dass eine Verwechslungsgefahr bei bloss summarischer Prüfung als gegeben erscheint, sondern muss eine solche erstellt sein.

6.6 Im Ergebnis hat die Vorinstanz somit kein Bundesrecht verletzt, indem sie eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 2 und 3 lit. d UWG verneinte.

7. Die Vorinstanz schloss auch aus, dass im vorliegenden Fall der Tatbestand einer Rufausbeutung bzw. einer unlauteren Anlehnung nach Art. 2 oder 3 lit. e UWG erfüllt sei.

7.1 Verhaltensweisen, mit der sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder deren Ruf ausbeutet, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr im vorstehend beschriebenen Sinn bedarf. Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines Zeichens vorausgesetzt, das demjenigen des Mitbewerbers derart ähnlich ist, dass es damit in Alleinstellung verwechselbar wäre. Es genügt vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich ist, in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. zu den damit bezeichneten Produkten zu wecken. In der Rechtsprechung wurde sodann auch die Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt (Urteil 4A_467/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3, 6.2 und 6.3, in: sic! 6/2008 S. 454 ff. mit Literaturhinweisen; vgl. zu Letzterem auch BGE 126 III 315 E. 6b/aa S. 320 unter Hinweis auf Art. 3 lit. d UWG; BAUDENBACHER, a.a.O., N. 82, 96 ff. zu Art. 3 lit. e UWG; GUBLER, a.a.O., S. 189).
Eine entsprechende, produktebezogene Anlehnung bzw. Rufausbeutung lässt sich unter den Tatbestand von Art. 3 lit. e UWG

subsumieren, wonach unter anderem unlauter handelt, wer sich, seine Waren, Werke und Leistungen in unnötig anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken oder Leistungen vergleicht (Urteil 4A_467/2007, a.a.O., E. 4.1 und 4.3 mit Hinweisen; RALPH SCHLOSSER, Kommentar zum Urteil 4A_467/2007, sic! 6/2008 S. 461; vgl. auch BAUDENBACHER, a.a.O., N. 82, 92 und 94 zu Art. 3 lit. e UWG). Dabei ist zu beachten, dass der vorausgesetzte Vergleich auch konkludent, implizit durch Werbe- oder Marketingmassnahmen erfolgen kann, die sich an die Ausstattung des Konkurrenten annähern, und nicht explizit vorgenommen werden muss (BAUDENBACHER, a.a.O., N. 83 ff. zu Art. 3 lit. e UWG; SCHLOSSER, a.a.O., S. 461; Urteil 4A_103/2008, a.a.O., in sic! nicht abgedruckte E. 6). (...)

7.3 Die Vorinstanz erwog unter anderem, eine ausdrückliche Bezugnahme der Beschwerdegegnerin auf die Ausstattung der Beschwerdeführerin sowie eine offene Anlehnung sei weder behauptet noch ersichtlich. Ebenso sei eine versteckte unnötige Anlehnung an die Ausstattung der Beschwerdeführerin zu verneinen. Mit der Ausstattung der Beschwerdegegnerin finde keine systematische Annäherung an den knusprigen, luftigen und leichten Charakter von MALTESERS bzw. auf den darauf fussenden Wertvorstellungsbestand statt. Auch wenn sich die beiden Ausstattungen nicht völlig unähnlich seien, liege keine Verwendung der KIT KAT POP CHOC-Ausstattung in der Weise vor, dass diese nicht anders denn als Anlehnung an die Ausstattung der Beschwerdeführerin gedeutet werden könne. Mit Ausnahme der verwendeten eingetragenen Marken würden beschreibende Elemente verwendet, für deren Gebrauch sachliche Gründe bestünden. Die Nichtberücksichtigung anderer möglicher Gestaltungen sei für sich genommen nicht unlauter. Dies müsse gerade in einem Fall wie dem vorliegenden gelten, in dem die Produkte klar und deutlich mit den Marken KIT KAT und "Nestlé" gekennzeichnet seien, wodurch die gestalterische Nähe der Verpackungen erheblich reduziert werde. (...)

7.5 Der vorinstanzlichen Beurteilung kann vollumfänglich beigepflichtet werden und die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was diese als bundesrechtswidrig erscheinen liesse. Insbesondere entbehrt deren Rüge, die Vorinstanz sei bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Ausstattungen zu Unrecht nicht vom Gesamteindruck derselben ausgegangen, indem sie annehme, diese würden nur aus

beschreibenden Elementen bestehen, jeglicher Grundlage. Die Rüge basiert auf einer ungenauen Lektüre des angefochtenen Entscheids, in dem an der zitierten Stelle ausgeführt wurde, die Ausstattungen bestünden mit Ausnahme der verwendeten eingetragenen Marken aus beschreibenden Elementen, für deren Verwendung sachliche Gründe bestünden. Es kann der Beschwerdeführerin zwar gefolgt werden, dass umso mehr eine Rufausbeutung durch einen Image-Transfer anzunehmen ist, je ähnlicher sich die Konkurrenzausstattungen nach ihrem Gesamteindruck und je näher sich die Produkte sind. Auch trifft es zu, dass für die Schaffung einer Gedankenassoziation die Anforderungen an die Ähnlichkeit der Ausstattungen geringer sind als für die Erzeugung einer Verwechslungsgefahr. Dies heisst aber nicht, dass schon jede noch so geringfügige Ähnlichkeit einer Ausstattung mit derjenigen eines Konkurrenten, die nicht zur Annahme einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr genügt, für sich allein ausreicht, um anstelle der Verwechslungsgefahr eine unlautere Anlehnung zu bejahen. Vielmehr ist nach der vorstehend (E. 7.1) dargestellten Rechtsprechung für einen solchen Fall überdies erforderlich, dass die Ausstattung in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an diejenige eines Dritten gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, beim Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit gekennzeichneten Produkten zu wecken. Denn das Verbot der unlauteren Anlehnung an eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfassen, die nicht durch ein Informationsbedürfnis zu rechtfertigen sind (PEDRAZZINI/PEDRAZZINI,

a.a.O., Rz. 5.47; BAUDENBACHER, a.a.O., Rz. 96 ff.; GUBLER, a.a.O., S. 189). Wie bereits bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr dargelegt wurde (E. 6.5 vorne), erwecken die beiden streitgegenständlichen Verpackungen einen deutlich unterschiedlichen Gesamteindruck und weisen damit nur eine geringe Ähnlichkeit auf. Die Übereinstimmung beschränkt sich auf ähnliche Produktedarstellungen und die rote Hintergrundfarbe. Die Produktedarstellungen in fliegender oder schwebender Form sind indes beschreibender Natur und erfüllen die Funktion, die Konsumenten über das angepriesene Schokoladeprodukt angemessen aufzuklären, so dass für deren Verwendung sachliche Gründe bestehen. Angesichts der Nähe der Produkte, für welche die streitbetroffenen Verpackungen bestimmt sind, und der identischen Werbebotschaft von der Leichtigkeit der Produkte erscheint es

verständlich, dass sie ähnlich ausgefallen sind. Auch die Verwendung der roten Hintergrundfarbe für die KIT KAT POP CHOC-Verpackung lässt sich anders erklären denn als Mittel zur Anlehnung an das Konkurrenzprodukt der Beschwerdeführerin. So ist es notorisch, dass die Farbe Rot die Aufmerksamkeit des Zielpublikums in besonderem Masse zu wecken vermag, weshalb für deren Gebrauch objektive Gründe sprechen. Die Ähnlichkeit der Verpackung der Beschwerdegegnerin ist damit für sich allein kaum objektiv geeignet, Gedankenassoziationen zu derjenigen der Beschwerdeführerin bzw. der in dieser angebotenen Waren zu wecken und einen guten Ruf der MALTESERS auf das Produkt KIT KAT POP CHOC zu übertragen, zumal stark unterschiedliche Schriftelemente verwendet werden, welche die Ausstattung prägen und der Bildung von Gedankenverbindungen entgegenwirken. Um auf eine Anlehnung der KIT KAT POP CHOC-Ausstattung an diejenige von MALTESERS zu schliessen, müsste sie nach dem Gesagten in einer Weise verwendet werden, dass es nicht anders denn als Anlehnung an jene gedeutet werden könnte. Entsprechende besondere Umstände im Zusammenhang mit der Verwendung der Verpackung der Beschwerdegegnerin wurden im angefochtenen Urteil indes nicht festgestellt. Allein die Ähnlichkeit der Produkte, für welche die streitbetroffenen Verpackungen bestimmt sind, reicht dafür nicht aus. Wenn die Beschwerdeführerin darüber hinaus geltend macht, die in den streitbetroffenen Verpackungen angebotenen Produkte seien praktisch identisch, und daraus etwas für das Vorliegen einer unzulässigen Anlehnung ableiten will, ergänzt sie die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz in unzulässiger Weise (nicht publ. E. 3.2) und kann daher nicht gehört werden. Aus dem gleichen Grund kann sie nicht gehört werden, wenn sie der Vorinstanz vorwirft, verschiedene Umstände im Zusammenhang mit der Positionierung der Parteien im sogenannten "Bitesize"-Segment des Süsswarenmarktes nicht berücksichtigt zu haben. Da die Beschwerdeführerin mit ihrem Standpunkt, es liege eine unlautere Rufausbeutung vor, schon nach dem Ausgeführten nicht durchzudringen vermag, kann offenbleiben, ob die Vorinstanz den behaupteten Bekanntheitsgrad der MALTESERS-Ausstattung zu Unrecht als unbewiesen erachtete und ob MALTESERS in der Schweiz über einen guten Ruf verfügt, wie die Beschwerdeführerin geltend macht.

Ferner ist angesichts der hervorstechenden Unterschiede in der Ausgestaltung der Ausstattungen auch nicht auf eine Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der MALTESERS-Ausstattung zu schliessen, weil die Verpackung der Beschwerdegegnerin unmissverständlich die Botschaft "gleich gut wie" oder "Ersatz für" vermitteln würde. Die zu einer gewissen Ähnlichkeit der Verpackungen führende Darstellung der Produkte in schwebender Form vor einem roten Hintergrund bewirkt angesichts der aufgezeigten Unterschiede in der Ausgestaltung und in Anbetracht der anderen, sich stark unterscheidenden und den Gesamteindruck prägenden Gestaltungselemente nicht, dass die Verpackung der Beschwerdegegnerin unmissverständlich die Botschaft "gleich gut wie" oder "Ersatz für" vermittelt. Namentlich reicht für eine solche Annahme die auch von der

Verpackung der Beschwerdegegnerin vermittelte Botschaft von der Leichtigkeit der darin enthaltenen Produkte mittels der hierfür naheliegenden Darstellung von scheinbar schwebenden oder fliegenden Kügelchen nicht aus.