

HOR.2018.56

Urteil vom 16. September 2021

Besetzung Oberrichter Dubs, Präsident
 Ersatzrichter Meichssner
 Handelsrichterin Baumann
 Handelsrichter Felber
 Handelsrichter Meyer
 Gerichtsschreiberin Ruff
 Gerichtsschreiber-Stvin. Fäsi

Klägerin **A. AG** _____
 vertreten durch Dr. iur. Peter Schramm, Rechtsanwalt, Schiffbaustrasse 2,
 Postfach 1765, 8031 Zürich

Beklagte 1 **B. AG** _____

Beklagte 2 **B. DL AG** _____

1 und 2 vertreten durch Dr. iur. Christoph Gasser, Rechtsanwalt, St. Anna-
gasse 9, Postfach 1162, 8021 Zürich 1

Gegenstand Ordentliches Verfahren betreffend Verletzung von Markenrechten sowie
 Verstoss gegen das Verbot des unlauteren Wettbewerbs

Das Handelsgericht entnimmt den Akten:

1.

1.1.

Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in T.. Sie bezweckt im Wesentlichen den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art, vor allem im Bereich von Industrie und Handel, die Beteiligung insbesondere an anderen Unternehmen mit gleichartigen oder ähnlichen Zwecken, wie denjenigen der Unternehmensgruppe der A. AG, den Erwerb, die Verwaltung und Vergebung von Lizenzen, Patenten und anderen Immaterialgüterrechten sowie die Fabrikation und den Verkauf von Nahrungs- und Genussmitteln, insbesondere von Schokoladenartikeln (Klagebeilage [KB] 4).

1.2.

Die Beklagte 1 ist ebenfalls eine schweizerische Aktiengesellschaft. Ihr Sitz befindet sich in U.. Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich im Handel mit und im Vertrieb von food- und non-food-Artikeln für die Unternehmensgruppe B. sowie in der Verwaltung von und der Beteiligung an Unternehmen der Unternehmensgruppe B., die in der obgenannten Branche in der Schweiz tätig sind (KB 8).

Auch die Beklagte 2 ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in U.. Ihr Zweck deckt sich mit demjenigen der Beklagten 1 (KB 9).

2.

2.1.

Die Klägerin ist Inhaberin der Marke Nr. 696955, die im Januar 2016 angemeldet und am 22. Dezember 2016 als dreidimensionale, durchgesetzte Marke im Schweizer Markenregister eingetragen wurde. Die Marke wurde ohne Farbanspruch folgendermassen hinterlegt (KB 14):



2.2.

Weiter ist Klägerin auch Inhaberin der Marke Nr. P-536640, die im Mai 2004 angemeldet und am 17. August 2005 als durchgesetzte Marke ins Register eingetragen wurde. Die Marke wurde mit dem Farbanspruch "gold, braun, rot" folgendermassen hinterlegt (KB 15):



3.

3.1.

Die Klägerin vertreibt den ganz in Goldfolie eingepackten Schokoladenhasen (nachfolgend: A.-Hase) gemäss eigener Darstellung seit dem Jahr 1952 in praktisch unveränderter Form und Ausstattung (Klage Rz. 33 f.).

3.2.

Die Beklagten 1 und 2 boten in der Schweiz vor Ostern 2017 unter anderem folgende Schokoladenhasen (nachfolgend: B.-Hase) an (Klageantwort Rz. 3):



4.

Mit Eingabe vom 30. März 2017 stellte die Klägerin (damals: Gesuchstellerin) ein superprovisorisch anzuordnendes Unterlassungsbegehren zulasten der Beklagten 1 (damals: Gesuchsgegnerin) bezüglich der von jener vertriebenen B.-Hasen. Mit Entscheid vom 12. April 2017 wies der Präsident das Gesuch im Verfahren HSU.2017.44 ab.

5.

Mit Klage vom 19. Dezember 2018 (Postaufgabe: gleichentags) stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:

" 1.

Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse zu verbieten, Schokoladenhasen in Form und Ausstattung gemäss nachstehender Abbildung unabhängig von der konkreten farblichen Ausgestaltung in der Schweiz zu bewerben, anzupreisen, einzuführen, zu lagern, anzubieten und/oder zu verkaufen:



2.

Eventualiter sei den Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse zu verbieten, Schokoladenhasen eingewickelt in goldfarbiger Folie in Form und Ausstattung gemäss nachstehenden Abbildungen in der Schweiz zu bewerben, anzupreisen, einzuführen, zu lagern, anzubieten und/oder zu verkaufen:



3.

Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse, sowie unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 10 Kalendertagen nach der Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Schokoladenhasen gemäss Ziff. 1, eventualiter Ziff. 2, in der Schweiz, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie der Klägerin den schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche entsprechenden Schokoladenhasen zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zerstörung sowie der zerstörten Mengen.

4.

Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechtskraft des Urteils respektive des allfälligen Ziff. 4 betreffenden Teilentscheides Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über

- i) die Anzahl aller vom 1. Januar 2016 bis zum Datum des Urteils in die Schweiz eingeführten sowie in der Schweiz verkauften Schokoladenhasen gemäss Abbildung in Ziff. 1, eventualiter Abbildungen in Ziff. 2, unter Beilegung der Zoll-unterlagen, der Quittungen der Warenverteilzentren, der Lieferscheine sowie sämtlicher weiterer Dokumente, aus denen die Stückzahlen und Verkaufspreise der Schokoladenhasen hervorgehen;
- ii) den Gesamtumsatz, der seit 1. Januar 2016 bis zum Datum des Urteils mit dem Verkauf von Schokoladenhasen gemäss Abbildung in Ziff. 1, eventualiter Abbildungen in Ziff. 2, in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der den Schokoladenhasen gemäss Abbildung in Ziff. 1, eventualiter Abbildungen in Ziff. 2, unmittelbar zuzuordnenden Herstellungskosten sowie den Schokoladenhasen unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen.

5.

Die Beklagten seien zu verpflichten, der Klägerin einen nach dem Ergebnis der Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4 durch die Klägerin noch zu beziffernden oder durch das Gericht zu schätzenden Betrag als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen.

6.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt) zulasten der Beklagten."

Zudem stellte die Klägerin folgende prozessualen Anträge:

" 1.

Es seien die Akten des Massnahmeverfahrens HSU.2017.44 vor dem hiesigen Gericht beizuziehen.

2.

Es sei das Verfahren in einem ersten Schritt auf die Themenkreise der Unterlassung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 - 4 zu beschränken."

Zur Begründung wurde ausgeführt, die Klägerin habe gegenüber der Beklagten 1 und 2 markenschutz- sowie lauterkeitsrechtliche Ansprüche, weil die Beklagten 1 und 2 in der Schweiz Schokoladenhasen vertrieben, die sich stark an Form und Ausstattung des von der Klägerin hergestellten und in der Schweiz verkauften Schokoladenhasen anlehnten.

6.

Mit Verfügung vom 17. Januar 2019 wurde den Beklagten 1 und 2 Frist zur Stellungnahme zu der von der Klägerin beantragten Verfahrensbeschränkung angesetzt.

7.

Mit prozessualer Eingabe vom 31. Januar 2019 stimmten die Beklagten 1 und 2 sowohl Ziff. 1 als auch Ziff. 2 des prozessualen Antrags der Klage zu. Überdies machten sie Ausstandsgründe gegen Dr. Anne Niedermann geltend, welche die von der Klägerin in Auftrag gegebenen demoskopischen Gutachten erstellte und welche von der Klägerin als sachverständige Zeugin offeriert wird.

8.

Mit Verfügung vom 4. Februar 2019 wurden die Akten des Massnahmeverfahrens HSU.2017.44 beigezogen und das Verfahren auf die Rechtsbegehren Ziff. 1 - 4 gemäss der Klage vom 19. Dezember 2018 beschränkt.

9.

Mit Eingabe vom 12. Februar 2019 nahm die Klägerin Stellung zu den Ausführungen der Beklagten 1 und 2 betreffend die Befangenheit von Dr. Anne Niedermann.

10.

Mit Verfügungen vom 11. März 2019, 12. Juni 2019, 14. August 2019, 10. Oktober 2019, 13. Januar 2020 und 28. Februar 2020 wurde das Verfahren jeweils auf gemeinsamen Antrag der Parteien hin sistiert. Mit Verfügung vom 3. April 2020 wurde die Sistierung aufgehoben und das Verfahren fortgeführt, da keine der Parteien bis zum Ablauf der letzten Sistierung ein formelles Gesuch um Verlängerung derselben gestellt hatte.

11.

Mit Klageantwort vom 4. Mai 2020 stellten die Beklagten 1 und 2 die folgenden Rechtsbegehren:

- " 1.
Auf die Klage sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen.
- 2.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Klägerin."

Zur Begründung wurde ausgeführt, in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klage fehle das Rechtsschutzinteresse. Überdies seien die Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 nicht hinreichend bestimmt, weshalb auf diese nicht einzutreten sei. Da die weiteren Rechtsbegehren von den ersten beiden abhingen, sei auch auf diese nicht einzutreten. Ausserdem sei auch das Rechtsbegehren Ziff. 3 nicht ausreichend bestimmt. Eventualiter fordern die Beklagten 1 und 2 die Abweisung der Klage, weil weder markenschutz- noch lauterkeitsrechtliche Ansprüche bestünden.

12.

Mit Replik vom 22. Juni 2020 und Duplik vom 14. September 2020 hielten die jeweiligen Parteien an ihren im ersten Schriftenwechsel gestellten Rechtsbegehren fest.

13.

Mit Eingabe vom 28. September 2020 nahm die Klägerin zur Duplik und mit Eingabe vom 8. Oktober 2020 nahmen die Beklagten 1 und 2 zur Eingabe der Klägerin vom 28. September 2020 Stellung.

14.

14.1.

Mit Verfügung vom 21. April 2021 wurde eine Beweisverfügung erlassen. Weiter wurde den Parteien Frist angesetzt, um dem Handelsgericht mitzuteilen, ob sie auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichten. Gleichzeitig erfolgte der Hinweis, dass Stillschweigen als Antrag auf Durchführung einer Hauptverhandlung gilt.

14.2.

Mit Eingabe vom 28. April 2021 bestand die Klägerin auf der Durchführung einer Hauptverhandlung. Die Beklagten 1 und 2 schlossen sich diesem Antrag mit Eingabe vom 3. Mai 2021 an.

14.3.

Mit Verfügung vom 7. Mai 2021 stellte der Präsident die vorgenannten Eingaben der Parteien jeweils der Gegenpartei zu und spezifizierte die Beweisverfügung vom 21. April 2021.

15.

Mit Verfügung vom 20. Juli 2021 wurde die Streitsache dem Handelsgericht überweisen sowie dessen Zusammensetzung bekannt gegeben.

16.

Am 19. August 2021 wurden die Parteien und deren Rechtsvertreter zur Hauptverhandlung vorgeladen.

17.

17.1.

Die Hauptverhandlung fand vorladungsgemäss am 16. September 2021 statt. Die Parteien hielten ihre Schlussvorträge und konnten sich dabei je zwei Mal äussern.

17.2.

Daraufhin zog sich das Handelsgericht zur Beratung zurück und fällte das Urteil.

Das Handelsgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessvoraussetzungen

Das Gericht prüft die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 60 ZPO).

1.1. Zuständigkeit

Die Beklagten 1 und 2 lassen sich auf den vorliegenden Prozess i.S.v. Art. 18 ZPO ein, weshalb die aargauischen Gerichte örtlich zuständig sind (Klageantwort Rz. 3).

Für die Beurteilung der von der Klägerin geltend gemachten markenschutzrechtlichen Ansprüche ist das hiesige Gericht ohne Weiteres sachlich zuständig (Art. 6 Abs. 4 lit. a i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO AG). Dasselbe gilt für die eventualiter geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Anspruchsgrundlagen. Der von Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO

geforderte Streitwert von Fr. 30'000.00 ist selbst dann überschritten, wenn von der tieferen Streitwertangabe der Beklagten 1 und 2 in Höhe von Fr. 100'000.00 statt von der klägerischen Angabe in Höhe von Fr. 200'000.00 ausgegangen würde (Klage Rz. 15 f.; Klageantwort Rz. 19 ff.; Replik Rz. 21 ff.; Duplik Rz. 16 ff.), zumal die Werte der gemeinsam eingeklagten Ansprüche zwecks Bestimmung des zuständigkeits- und verfahrensrelevanten Streitwerts zusammenzurechnen sind.¹

1.2. Objektive Klagenhäufung

Die Klägerin macht neben einer Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziff. 1, Eventualbegehren Ziff. 2) und einer Beseitigungsklage (Rechtsbegehren Ziff. 3) auch eine Auskunftsklage (Rechtsbegehren Ziff. 4) sowie eine an dieser Stelle aufgrund der Verfahrensbeschränkung noch nicht zu beurteilende Vermögensausgleichsklage geltend (Rechtsbegehren Ziff. 5). Damit liegt eine objektive Klagenhäufung vor. Gemäss Art. 90 ZPO kann die klagende Partei mehrere Ansprüche gegen dieselbe Person in einer Klage vereinen, sofern das gleiche Gericht sachlich zuständig ist und die gleiche Verfahrensart anwendbar ist. Vorliegend ist die objektive Klagenhäufung zulässig, da das Handelsgericht für sämtliche Begehren zuständig ist (vgl. zuvor E. 1.1) und – auch aufgrund der Zusammenrechnung der Streitwerte aller eingeklagten Ansprüche – das ordentliche Verfahren zur Anwendung gelangt.²

1.3. Rechtsschutzinteresse

In Bezug auf das mit Rechtsbegehren Ziff. 1 und eventualiter Ziff. 2 gestellte Unterlassungsbegehren führt die Klägerin aus, die Beklagten 1 und 2 hätten sich seit Einleitung des diesem Verfahren vorhergehenden Massnahmenverfahrens nicht einsichtig und willens gezeigt, die klägerischen Kennzeichenrechte zu akzeptieren. So hätten die Beklagten 1 und 2 nach 2017 auch 2018 dieselben Schokoladenhasen angeboten (Klage Rz. 13). Selbst wenn die beanstandeten Schokoladenhasen in der Zwischenzeit nicht mehr angeboten würden, habe die Klägerin ein zureichendes Rechtsschutzinteresse, weil die Beklagten 1 und 2 die Widerrechtlichkeit in Bezug auf den Verkauf der Schokoladenhasen nach wie vor bestritten. Eine Wiederholungsfahr könne daher nicht ausgeschlossen werden (Replik Rz. 11). Die Beklagten 1 und 2 führen aus, die angegriffenen B.-Hasen würden inzwischen nicht mehr in der Schweiz vertrieben (Klageantwort Rz. 4 ff.). Sie bestreiten das Rechtsschutzinteresse der Klägerin in Bezug auf die beanstandeten Hasen nicht, erachten aber deren Benützungsfornen nach wie vor für rechtens (Duplik Rz. 9).

¹ BGE 142 III 788 E. 4.2.

² BGE 142 III 788 E. 4.2.

Das von der Klägerin gestellte Unterlassungsbegehren setzt voraus, dass zumindest die Gefahr einer Verletzung im Zeitpunkt der Urteilsfällung besteht. Dem ist so, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar droht, indem das Verhalten der Gegenpartei die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (Erstbegehungsgefahr), oder wenn die Gefahr einer Wiederholung früherer Verletzungshandlungen besteht (Wiederholungsgefahr). Letztere ist bereits anzunehmen, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, selbst wenn sie dieses zwischenzeitlich eingestellt hat.³

Weil die Beklagten 1 und 2 die Widerrechtlichkeit des Verkaufs der strittigen Schokoladenhasen bestreiten, besteht derzeit eine Wiederholungsgefahr. Das geforderte Rechtsschutzinteresse liegt somit vor.

1.4. Bestimmtheitsgebot

Die Beklagten 1 und 2 fordern, auf die klägerischen Rechtsbegehren Ziff. 1 - 3 sei mangels Bestimmtheit nicht einzutreten (Klageantwort Rz. 8 ff.).

1.4.1. Rechtliches

Rechtsbegehren müssen so bestimmt formuliert sein, dass sie bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden können.⁴ Die dadurch verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen exakt wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben. Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen, die beklagte Partei habe eine ihr untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut begangen, sollen sie einzig noch prüfen, ob die tatsächliche Voraussetzung erfüllt ist. Den Sachverhalt haben sie aber nicht nochmals materiell-rechtlich zu qualifizieren und einer eigentlichen Subsumption zu unterziehen.⁵ Auf Rechtsbegehren, welche dem Bestimmtheitserfordernis nicht genügen, ist nicht einzutreten. Gegebenenfalls sind sie zu modifizieren, d.h. auf das zulässige Mass einzuschränken.⁶

1.4.2. Würdigung

1.4.2.1. Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2

In Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 1 fällt auf, dass die Klägerin dieses im Vergleich zum Massnahmenverfahren konkretisierte. In Rechtsbegehren Ziff. 1 des Massnahmenverfahrens stellte die Klägerin (damals: Gesuchstellerin) lediglich ein Unterlassungsbegehren in Bezug auf einen in

³ BGE 128 III 96 E. 2e, 124 III 72 E. 2a, 116 II 359 E. 2a; SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 51 f. m.w.N.

⁴ BGE 142 III 102 E. 5.3.1, 137 III 617 E. 4.3; BK ZPO I-HURNI, 2012, Art. 58 N. 36 ff. m.w.N.

⁵ BGE 131 III 70 E. 3.3 f.

⁶ DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, in: Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 280.

Schwarz-Weiss abgebildeten Schokoladenhasen, was im Massnahmenverfahren schliesslich nur – aber immerhin – im Lichte der im Gesuch angeführten Begründung als hinreichend bestimmt qualifiziert wurde (vgl. E. 2.2 des Entscheids). Im vorliegenden Verfahren spezifizierte die Klägerin bereits im Rechtsbegehren, dass die entsprechend aufgezählten Handlungen im Zusammenhang mit dem abgebildeten Schokoladenhasen "unabhängig von der konkreten farblichen Ausgestaltung" zu verbieten seien. Somit ergibt sich nun bereits aus dem Rechtsbegehren und nicht erst mit Blick auf die Begründung, dass die Klägerin der Gegenseite verbieten lassen will, den in Rechtsbegehren Ziff. 1 in Schwarz-Weiss abgebildeten Schokoladenhasen unabhängig von seiner konkreten farblichen Ausgestaltung kommerziell zu nutzen. Daraus erhellt ebenfalls, dass das angebehrte Verbot auch Hasen mit unterschiedlichen Schattierungen bzw. Hell- und Dunkeltönen erfassen und den klägerischen Schokoladenhasen in seiner Form unabhängig von der konkreten Farbgestaltung schützen will. Insofern kann der Behauptung der Beklagten 1 und 2, aus der gewählten Formulierung "unabhängig von der konkreten farblichen Ausgestaltung" gehe nicht schlüssig hervor, was damit gemeint sei (Klageantwort Rz. 12), nicht gefolgt werden.

Weiter werden der in Rechtsbegehren Ziff. 1 abgebildete Hase sowie die beiden Hasen in Rechtsbegehren Ziff. 2 nur in der Seitenansicht dargestellt. Entgegen der Ansicht der Beklagten 1 und 2 sind die Hasen aber auch aus dieser Perspektive hinreichend individualisiert. Elemente auf der Vorder- und Rückseite sind zwar unter Umständen nicht vollständig, aber dennoch in genügender Weise zu erkennen, damit die Hasen individualisierbar sind, ansonsten es sich bei diesen Gestaltungselementen auch nicht um wesentliche handeln könnte.

Schliesslich bringen die Beklagten 1 und 2 vor, das Rechtsbegehren Ziff. 1 schiesse über die von der Klägerin gezeigten Benützungformen der Beklagten 1 und 2 hinaus. Mit dem Verbot gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 würde z.B. auch ein entsprechender Sitzhase untersagt, dessen Folie einen knallroten Pelz und leuchtend grüne Augen zeige (Klageantwort Rz. 10 und 12). Ob die Klägerin Anspruch auf ein entsprechendes Verbot hat oder – mit anderen Worten – ob die kommerzielle Nutzung des in Rechtsbegehren Ziff. 1 abgebildeten Schokoladenhasen unabhängig von seiner konkreten Farbgestaltung zu verbieten ist, ist im Rahmen der materiell-rechtlichen Prüfung der von der Klägerin behaupteten markenschutz- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüche zu prüfen. Diese Frage beschlägt nicht das prozessuale Bestimmtheitsgebot. Rechtsbegehren Ziff. 1 erweist sich nicht in dem Sinne als überschüssend formuliert, als die zu verbietende Verletzungshandlung oder das Verletzungszeichen zu allgemein bzw. abstrakt umschrieben wären.

Zusammenfassend erweisen sich das Rechtsbegehren Ziff. 1 und damit auch das im Vergleich hierzu weiter spezifizierte Rechtsbegehren Ziff. 2 als genügend bestimmt.

1.4.2.2. Rechtsbegehren Ziff. 3

Weiter bringen die Beklagten 1 und 2 vor, Rechtsbegehren Ziff. 3 sei nicht hinreichend bestimmt. Es sei nicht klar, was mit der Formulierung "direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden" gemeint sei, da die Begriffe "direkter und indirekter Besitz" sowie "Kontrolle" dem Sachenrecht fremd seien. Überdies verlange die Klägerin mit dem Begehren, dass die Beklagten 1 und 2 auch Hasen zerstörten, die sie zwar besäßen (z.B. gestützt auf Art. 924 Abs. 1 ZGB), die aber nicht in ihrem Eigentum, sondern im Eigentum Dritter stünden. Das Rechtsbegehren Ziff. 3 stelle die Beklagten 1 und 2 daher vor die Wahl zwischen der einen (namentlich Verstoss gegen Art. 292 StGB) und der anderen strafbaren Handlung (Verstoss gegen Art. 144 StGB), was unzulässig sei (Klageantwort Rz. 15). Die Klägerin ihrerseits geht davon aus, es handle sich bei Rechtsbegehren Ziff. 3 um eine übliche Formulierung, die auch hinreichend bestimmt sei. Überdies sei aus rechtlicher Sicht ebenfalls klar, dass die Beklagten 1 und 2 im Rahmen des Urteilsdispositivs nur zu Beseitigungshandlungen an Produkten verpflichtet werden könnten, zu denen sie rechtlich befugt seien (Replik Rz. 14 ff.).

Den Beklagten 1 und 2 ist zuzustimmen, dass dem Sachenrecht die Begriffe "direkter Besitz", "indirekter Besitz" und "Kontrolle" fremd sind. Das zu beurteilende Rechtsbegehren kann – nach Treu und Glauben ausgelegt (vgl. Art. 52 PO) – indessen nur so verstanden werden, dass die Beklagten 1 und 2 sämtliche Verletzungsobjekte zu zerstören hätten, über die sie selbständig verfügen können und zu deren Vernichtung sie rechtlich befugt sind. Folglich verletzt auch Ziff. 3 des klägerischen Rechtsbegehrens das Bestimmtheitsgebot nicht.

1.5. Ergebnis

Die weiteren Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die klägerischen Rechtsbegehren Ziff. 1 - 4 ist einzutreten.

2. Replik- und Novenrecht

2.1. Rechtliches

Die Parteien haben gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29 Abs. 1 und 2 BV das Recht, zu jeder Eingabe der Gegenpartei Stellung zu nehmen und zwar unabhängig davon, ob diese neue und erhebliche Gesichtspunkte enthält.⁷ Insbesondere sind Stellungnahmen zum Rechtlichen und zum Beweisergebnis bis zur Urteilsfällung jederzeit möglich (sog. Replikrecht).

⁷ BGE 144 III 117 E. 2.1, 138 I 154 E. 2.3.3 je m.w.N.

Vom Replikrecht zu unterscheiden ist die Regelung von Art. 229 Abs. 1 ZPO (Novenrecht). Nach Eintritt des Aktenschlusses können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden.⁸ Eine Tatsache ist neu im Sinne dieser Bestimmung, wenn sie ein Sachverhaltselement erstmals einführt. Wird ein bereits eingeführtes Sachverhaltselement hingegen bloss klargestellt, ist es nicht neu. Dagegen sind Vorbringen neu, die dem Nachsubstantiierten dienen, wenn die Partei ein substantiiertes Behaupten oder Bestreiten zuvor unterlassen hat.⁹ Zulässig ist das Vorbringen von neuen Tatsachen oder Beweismitteln, welche nach Abschluss des Schriftenwechsels entstanden sind (echte Noven; Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO) oder welche bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven; Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO). Dass unechte Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher haben vorgebracht werden können, bedeutet, dass der betreffenden Partei keine Nachlässigkeit bei der Behauptungs- oder Beweisführungslast vorzuwerfen ist. Das Mass der zumutbaren Sorgfalt ist aus der Sicht vor dem Aktenschluss und nicht *ex post* zu bewerten.¹⁰ Es gilt ein objektiver Massstab.¹¹ Zu berücksichtigen ist auch, dass es der klagenden Partei weder möglich noch zumutbar ist, auf Vorrat in ihrer Replik sämtliche denkbaren Noven zu entkräften, mit denen der Prozessstoff in der Duplik noch ausgedehnt werden kann. Wenn daher in der Duplik Noven vorgebracht werden, welche die klagende Partei ihrerseits mit unechten Noven entkräften will, so ist insofern die Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt, dass diese Noven vor Aktenschluss trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorgebracht werden konnten.¹² Damit der klagenden Partei der Sorgfaltnachweis gelingt, ist immerhin unabdingbar, dass die Dupliknoven für ihre Noveneingabe kausal sind.¹³ Es obliegt der Partei, die das Novenrecht beansprucht, darzutun, dass und inwiefern es ihr auch bei zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen wäre, das Sachvorbringen bei der letzten prozessualen Äusserungsmöglichkeit einzubringen.¹⁴

Gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden. Dies ist der Fall, wenn sie unverzüglich nach der Entdeckung in den Prozess eingebracht werden.¹⁵ Gemäss der handelsgerichtlichen Praxis sind Noven

⁸ LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 229 N. 4a.

⁹ BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 229 N. 16.

¹⁰ LEUENBERGER (Fn. 8), Art. 229 N. 8.

¹¹ BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 9), Art. 229 N. 32.

¹² BGE 146 III 55 E. 2.5.2 m.w.N.

¹³ BGE 146 III 55 E. 2.5.2 m.w.N.

¹⁴ BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 9), Art. 229 N. 33; vgl. LEUENBERGER (Fn. 8), Art. 229 N. 10.

¹⁵ LEUENBERGER (Fn. 8), Art. 229 N. 9.

im ordentlichen Verfahren innert kurzer Frist (praxisgemäss 10 Tage)¹⁶ und – falls sie nicht erst unmittelbar vor der Hauptverhandlung entstehen – noch vor Durchführung der Hauptverhandlung mittels Noveneingabe in das Verfahren einzubringen.¹⁷ Ob das Erfordernis des Vorbringens "ohne Verzug" mit Bezug auf eine bestimmte Eingabe eingehalten ist, ist letztlich jedoch in Würdigung der Umstände des konkreten Einzelfalls zu beurteilen. Es fällt in die Kompetenz des zum Entscheid in der Sache zuständigen Spruchkörpers, darüber zu befinden, ob eine Noveneingabe i.S.v. Art. 229 Abs. 1 ZPO rechtzeitig erfolgt ist. Der verfahrensleitende Richter kann nicht von sich aus verbindlich eine Frist zum Voraus ansetzen oder verlängern.¹⁸

2.2. Würdigung

Vorliegend trat der Aktenschluss mit Erstattung der Duplik vom 14. September 2020 ein. Der Klägerin wurde die Duplik am 17. September 2020 zugestellt. Die Stellungnahme der Klägerin zur Duplik vom 28. September 2020 ging beim Gericht am 29. September 2020 ein. Ob diese Eingabe rechtzeitig erfolgte, kann offenbleiben, weil sie im Vergleich zu den übrigen Eingaben keine zusätzlichen Behauptungen und Beweismittel enthält, die einen Einfluss auf das Ergebnis der vorliegenden Streitsache haben könnten.

Soweit die Parteien in ihren Schlussvorträgen neue Tatsachen und Beweismittel vortrugen (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 16. September 2021), erläutern sie nicht und ist nicht ersichtlich, dass diese erst nach dem zweiten Schriftenwechsel entstanden wären bzw. trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vorher hätten vorgebracht werden können. Es erübrigt sich daher, auf an der Hauptverhandlung vom 16. September 2021 allenfalls vorgetragene neue Tatsachen und Beweismittel einzugehen.

Die übrigen Eingaben der Parteien, die nach Eintritt des Aktenschlusses eingegangen sind, sind aus novenrechtlicher Sicht nicht von Relevanz.

3. Verhandlungsmaxime

Vorliegend gilt die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Auf die sich daraus ergebenden Obliegenheiten der Parteien ist vorab einzugehen:

3.1. Behauptungslast

Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel

¹⁶ Vgl. Merkblatt des Handelsgerichts, abrufbar unter: <https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/obergerichte/handelsgericht/Merkblatt_Handelsgericht.pdf> (letztmals besucht am 16. September 2021).

¹⁷ Vgl. auch KUKO ZPO-SOGO/NAEGELI, 3. Aufl. 2021, Art. 229 N. 10b und 10c m.w.N.; LEUENBERGER (Fn. 8), Art. 229 N. 9 m.w.N.; ZR 2014 Nr. 54, S. 176.

¹⁸ KUKO ZPO-SOGO/NAEGELI (Fn. 17), Art. 229 N. 10a m.w.N.

anzugeben. Den Prozessparteien obliegt die Behauptungslast.¹⁹ Die Aufteilung der Behauptungslast zwischen den Parteien folgt der Beweislastverteilung nach Art. 8 ZGB.²⁰ Somit trägt die Behauptungslast für rechtserzeugende Tatsachen, wer ein Recht oder Rechtsverhältnis behauptet; für rechtsaufhebende Tatsachen, wer die Aufhebung oder den Untergang eines Rechts behauptet (z.B. Verwirkung, Erlass etc.) und für rechtshindernde Tatsachen, wer sich darauf beruft (z.B. Verjährung, Stundung etc.).²¹ Dementsprechend hat das Bestehen einer vertraglichen Verpflichtung zu behaupten, wer einen vertraglichen Anspruch erhebt.²²

Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten; es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden rechtlichen Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden.²³ Was offensichtlich in anderen, ausdrücklich vorgebrachten Parteibehauptungen enthalten ist, muss nicht explizit behauptet werden (sog. implizite bzw. mitbehauptete Tatsachen).²⁴ Blosser Mutmassungen stellen jedoch keine rechtsgenügenden Tatsachenbehauptungen dar.²⁵ Ist ein Tatsachenvortrag im erwähnten Sinne vollständig, so wird er als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die angebehrte Rechtsfolge zulässt.²⁶

Tatsachenbehauptungen sind grundsätzlich in den Rechtsschriften aufzustellen (Art. 221 Abs. 1 lit. d und Art. 222 Abs. 2 Satz 1 ZPO).²⁷ Der bloss pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht.²⁸ Durch einen Verweis auf Urkunden können Sachverhaltselemente jedoch ausnahmsweise als behauptet gelten, wenn es überspitzt formalistisch wäre, eine Übernahme des Urkundeninhalts in die Rechtsschrift zu verlangen. Die Zulässigkeit des Verweises bedingt, dass die Partei die Tatsachen in ihren wesentlichen Zügen in der Rechtsschrift behauptet.²⁹ Aus dem in der

¹⁹ Vgl. BGer 5A_83/2019 vom 23. Juli 2019 E. 4, 4A_264/2015 vom 10. August 2015 E. 4.2.2; SCHNEUWLY, Lange Rechtsschriften – Wieso? Und was tun?, Anwaltsrevue 2019, S. 444.

²⁰ BGE 132 III 186 E. 4; BGer 5A_808/2018 vom 15. Juli 2019 E. 4.2.

²¹ SUTTER-SOMM/SCHRANK, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 8), Art. 55 N. 18.

²² BGE 128 III 271 E. 2.a.aa; weitergehend ZK ZGB-JUNGO, 3. Aufl. 2018, N. 387.

²³ BGE 136 III 322 E. 3.4.2; BGer 4A_280/2019 vom 14. Oktober 2019 E. 4.1.

²⁴ BGE 144 III 519 E. 5.3; BGer 4A_243/2018 vom 17. Dezember 2018 E. 4.2.1 m.w.N.; JOSI, Behaupten, Bestreiten und Beweisen – praktische Fragen im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: Markus/Eichel/Rodriguez (Hrsg.), Der handelsgerichtliche Prozess, Chancen und Gefahren – national und international, 2019, S. 80.

²⁵ BGer 4A_667/2014 vom 12. März 2015 E. 3.2.2.

²⁶ BGer 4A_9/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 2.1 m.w.N., 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.1; SCHNEUWLY (Fn. 19), S. 445.

²⁷ BGE 144 III 519 E. 5.2.1; 144 II 67 E. 2.1; BRUGGER, Der Verweis auf Beilagen in Rechtsschriften, SJZ 2019, S. 534; JOSI (Fn. 24), S. 60.

²⁸ BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.1 m.w.N.; JOSI (Fn. 24), S. 61.

²⁹ Vgl. BGer 4A_398/2018 vom 25. Februar 2019 E. 10.4.1, 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2; BRUGGER (Fn. 27), S. 535 f.

Rechtsschrift aufzuführenden Verweis muss zudem für das Gericht und die Gegenpartei klar ersichtlich sein, dass Informationen aus einem Aktenstück zum Tatsachenfundament erhoben werden sollen. Weiter hat die Rechtschrift ein spezifisches Aktenstück zu nennen und es muss ersichtlich sein, welche Teile des Aktenstücks als Parteibehauptung gelten sollen.³⁰ Weil ein Verweis auf Akten nicht dazu führen darf, dass die Gegenpartei und das Gericht die relevanten Tatsachen aus der Beilage selbst zusammensuchen müssen, muss auf die fragliche Information bzw. Tatsache problemlos zugegriffen werden können und es darf kein Interpretationsspielraum bestehen.³¹ Ein problemloser Zugriff ist gewährleistet, wenn eine Beilage selbst-erklärend ist und genau die verlangten (bzw. in der Rechtsschrift bezeichneten) Informationen enthält. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann ein Verweis nur genügen, wenn die Beilage in der Rechtsschrift derart konkretisiert und erläutert wird, dass die Informationen ohne weiteres zugänglich werden und nicht interpretiert und zusammengesucht werden müssen.³² Die in der Praxis beliebten Pauschalverweise auf eingereichte Akten bzw. die allgemeine Erklärung, diese würden "integrierenden Bestandteil" der Rechtsschrift bilden, stellen deshalb keine hinreichenden Behauptungen dar bzw. können fehlende Behauptungen nicht ersetzen.³³

3.2. Bestreitungslast

Die Kehrseite der Behauptungslast ist die sog. Bestreitungslast: Bestreitet eine Partei eine Tatsachenbehauptung ihres Gegners nicht, gilt diese als unbestritten und die betreffende Tatsache kann dem Entscheid ohne weiteres zugrunde gelegt werden, da über nicht bestrittene Tatsachen kein Beweis geführt zu werden braucht (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO).³⁴ Art. 222 Abs. 2 ZPO verlangt von der beklagten Partei, darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. Es ist deshalb empfehlenswert, die Tatsachenbehauptungen der Klägerin detailliert, d.h. Punkt für Punkt zu bestreiten.³⁵ Bestreitungen sind dabei so konkret zu halten, dass sich bestimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen damit bestritten werden; die Bestreitung muss ihrem Zweck entsprechend so bestimmt sein, dass die Gegenpartei weiss, welche einzelne Tatsachenbehauptung sie beweisen muss. Pauschale Bestreitungen reichen indessen selbst dann nicht aus, wenn sie explizit erfolgen. Erforderlich ist eine klare Äusserung, dass der Wahrheitsgehalt einer

³⁰ BGE 144 III 519 E. 5.2.1.2; BGer 4A_535/2018 vom 3. Juni 2019 E. 4.2.1, 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2; eingehend BRUGGER (Fn. 27), S. 536 ff.

³¹ BGer 4A_535/2018 vom 3. Juni 2019 E. 4.4.2, 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2, 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5.2 f.

³² BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2, 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5.3; eingehend BRUGGER (Fn. 27), S. 538 ff.

³³ BK ZPO I-HURNI (Fn. 4), Art. 55 N. 21 m.w.N.; BRUGGER (Fn. 27), S. 540 Fn. 50 m.w.N.

³⁴ BK ZPO I-HURNI (Fn. 4), Art. 55 N. 37 mit Verweis auf Art. 150 Abs. 1 ZPO; Josi (Fn. 24), S. 57.

³⁵ Ähnlich DROESE, Bestreitungsbedürftige Beilagen – ein Hinweis zur bundesgerichtlichen Speisekarte, Note zu Urteil 4A_11/2018, SZZP 2019, S. 19.

bestimmten gegnerischen Behauptung infrage gestellt wird.³⁶ Auch ein implizites Bestreiten genügt unter diesen Voraussetzungen den Anforderungen der rechtsgenügenden Bestreitung.³⁷

3.3. Substantiierungslast

Bestreitet aber der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei in rechtsgenügender Weise, so greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann.³⁸ Das Beweisverfahren darf nicht dazu dienen, ein ungenügendes Parteivorbringen zu vervollständigen.³⁹ Der nicht oder nicht substantiiert vorgebrachte Sachverhalt ist im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime dem nicht bewiesenen Sachverhalt gleichzusetzen.⁴⁰

3.4. Bezeichnung der Beweismittel

Die Parteien haben im Rahmen der Verhandlungsmaxime die einzelnen Beweismittel zu bezeichnen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO, wonach die Klage die Tatsachenbehauptungen sowie die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen zu enthalten hat). Dazu gehört auch, dass aus dem Zusammenhang klar wird, inwiefern die angerufenen Beweismittel den angestrebten Beweis erbringen sollen. Es genügt nicht, in der Klage Behauptungen aufzustellen und pauschal auf die Klagebeilagen zu verweisen.⁴¹ Ein Beweismittel ist nur dann formgerecht angeboten, wenn sich die Beweisofferte eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lässt und umgekehrt.⁴² Deshalb sind die einzelnen Beweisofferten unmittelbar im Anschluss an die entsprechenden Tatsachenbehauptungen aufzuführen, welche durch sie bewiesen werden sollen ("Prinzip der sog. Beweismittelverbindung").⁴³ Es ist hingegen unzureichend, einen ganzen Sachverhaltskomplex zu behaupten und lediglich

³⁶ BGE 141 III 433 E. 2.6; BGer 4A_9/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 2.3; SCHNEUWLY (Fn. 19), S. 445 f.

³⁷ SCHMID/HOFER, Bestreitung von neuen Tatsachenbehauptungen in der schriftlichen Duplik, ZZZ 2016, S. 285 m.w.N.

³⁸ BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1; BGer 4A_280/2019 vom 14. Oktober 2019 E. 4.1.

³⁹ DOLGE, Anforderungen an die Substanziierung, in: Dolge (Hrsg.), Substantiieren und Beweisen, 2013, S. 21; JOSI (Fn. 24), S. 86; vgl. auch BGE 108 II 337 E. 3.

⁴⁰ BGer 4A_210/2009 vom 7. April 2010 E. 3.2; KUKO ZPO-OBERHAMMER/WEBER, 3. Aufl. 2021, Art. 55 N. 12; ähnlich JOSI (Fn. 24), S. 62.

⁴¹ BGer 4A_195/2014 und 4A_197/2014 vom 27. November 2014 E. 7.3.3 m.w.N. (nicht publ. in BGE 140 III 602).

⁴² BGer 4A_291/2018 vom 10. Januar 2019 E. 4.4.2, 4A_370/2016 vom 13. Dezember 2016 E. 3.3 m.w.N.

⁴³ BK ZPO II-KILLIAS, 2012, Art. 221 N. 29; PAHUD, in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 221 N. 16 ff.; BRUGGER (Fn. 27), S. 537.

pauschal auf eine Vielzahl von Urkunden oder eine Anzahl Zeugen zu verweisen.⁴⁴ Bei umfangreichen Urkunden ist zudem die für die Beweisführung erhebliche Stelle zu bezeichnen (Art. 180 Abs. 2 ZPO).⁴⁵

4. Beweiswert der demoskopischen Gutachten

Bevor mit der Prüfung der markenschutz- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüche begonnen werden kann, ist der Beweiswert der von der Klägerin ins Recht gelegten demoskopischen Gutachten zu bestimmen, die von G. erstellt wurden. Die Klägerin offeriert G. überdies als sachverständige Zeugin.

4.1. Ausgangslage

Die Klägerin bringt insgesamt vier Gutachten ins Verfahren ein, die von ihr in Auftrag gegeben wurden, von G. vom *Institut C.* erstellt wurden und in denen die Ergebnisse von Umfragen präsentiert werden, die vom *D. Institut* durchgeführt wurden. Das erste Gutachten datiert vom 4. September 2015 und hat die Ergebnisse einer Befragung im Juni 2015 zur Berühmtheit des A.-Hasen (farbig) zum Gegenstand (KB 25). Das Gutachten zur Berühmtheit des A.-Hasen (schwarz-weiss)" stützt sich auf eine Befragung im Juli 2015 und datiert ebenfalls vom 4. September 2015 (KB 26). Im Mai 2017 wurde eine weitere Befragung durchgeführt, bei der den Teilnehmern eine Abbildung des B.-Hasen in Schwarz-Weiss gezeigt wurde. Die Ergebnisse fanden Eingang in das Gutachten "Freie Assoziationen angesichts eines Schokoladenhasen von B." vom 20. Juni 2018 (KB 30). Schliesslich werden im Gutachten vom 5. Juli 2017 die Ergebnisse der im April/Mai 2017 durchgeführten Umfrage zu den freien Assoziationen angesichts eines Schokoladenhasen von B. (farbig) zusammengefasst (KB 31).

4.2. Parteibehauptungen

Die Beklagten 1 und 2 sprechen den Gutachten aus verschiedenen Gründen jeglichen Beweiswert ab. Sie bringen zum einen vor, G. sei aufgrund ihrer langjährigen partnerschaftlichen Beziehung zu F., einem Rechtsanwalt und Partner am Zürcher Standort der klägerischen Rechtsvertretung, befangen. F. werde von der Klägerin zwar nicht als ihr Rechtsvertreter genannt. Gleichwohl falle F. unter den Tatbestand der "Vertretung" im Sinne von Art. 47 Abs. 1 lit. f ZPO. Sowohl die Klägerin als auch der hier zu beurteilende Fall sei für die Kanzlei der klägerischen Rechtsvertretung durchaus bedeutend. Auf dem kanzleieigenen Internetauftritt sei Folgendes vermerkt: "*F. heads Meyerlustenberger Lachenal's _____*", wohingegen Dr. Schramm als "*member of MLL's _____*" vorgestellt werde (Beilagen 4 - 6 zur prozessualen Eingabe vom 31. Januar 2019). Es lasse sich somit

⁴⁴ BK ZPO II-KILLIAS (Fn.43), Art. 221 N. 29; JOSI (Fn. 24), S. 86; ähnlich BGer 4A_360/2017 vom 30. November 2017 E. 4.

⁴⁵ BK ZPO II-RÜETSCHI, 2012, Art. 180 N. 17 ff.; WEIBEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 8), Art. 180 N. 10 ff., je m.w.N.

nicht ernsthaft behaupten, dass F. aufgrund seiner Stellung im vorliegenden Fall in keiner Weise mitwirke, ja diesen gar nicht erst kenne. Zusammenfassend sei die für die Erstellung der Parteigutachten verantwortliche G. befangen, weshalb die Gutachten als blosser Parteibehauptungen ohne irgendeinen Beweiswert dienen könnten und eine gerichtliche Ernennung von G. als Sachverständige aufgrund der gesetzlichen Ausstandsgründe nicht möglich sei (prozessuale Eingabe der Beklagten 1 und 2 vom 31. Januar 2019; Klageantwort Rz. 22 ff.; Duplik Rz. 23 ff.).

Die Klägerin erwidert, gegen (sachverständige) Zeugen könnten keine Ausstandsgründe geltend gemacht werden. Eine allfällige Befangenheit eines sachverständigen Zeugen wäre ausschliesslich im Rahmen der Beweiswürdigung zu diskutieren. Im Übrigen habe die Klägerin nicht die Ernennung von G. als gerichtlich bestellte Sachverständige beantragt. Zudem sei F. weder kanzleiintern noch gegenüber der Klientschaft auf irgendeine Weise in den Fall involviert. G. sei nicht befangen. Schliesslich komme einem Parteigutachten in Form von demoskopischen Gutachten in markenrechtlichen Zivil- und Verwaltungsverfahren grundsätzlich derselbe Beweiswert zu wie gerichtlichen Gutachten. Vom beschränkten Beweiswert eines Parteivorbringens sei nur dann auszugehen, wenn das Gericht im betroffenen Bereich über keine eigene Sachkunde verfüge oder wenn konkrete Indizien die Zuverlässigkeit des Gutachtens in Zweifel zögen, namentlich wenn das Gutachten nicht vollständig, nachvollziehbar und schlüssig sei. Vorliegend sei nicht von einem beschränkten Beweiswert der Gutachten auszugehen (Stellungnahme der Klägerin vom 12. Februar 2019; Replik Rz. 26 ff.).

4.3. Rechtliches und Würdigung

Die Parteien sind sich somit insbesondere über den Beweiswert der Gutachten uneinig. Während die Beklagten 1 und 2 die Gutachten als reine Parteigutachten, mithin als blosser Parteibehauptungen ohne irgendeinen Beweiswert einstufen, geht die Klägerin von einem Beweiswert aus, der jenem eines gerichtlichen Gutachtens entspricht. Die Klägerin verweist hierbei insbesondere auf das Urteil des Handelsgerichts Aargau vom 19. Januar 2015 "Keytrader/Keytrade", wonach einer als Parteigutachten eingereichten demoskopischen Umfrage kein geringerer Beweiswert als einem gerichtlichen Gutachten zukomme, soweit keine konkreten Indizien die Zuverlässigkeit des Gutachtens in Zweifel zögen.⁴⁶

Ob diese von den Beklagten 1 und 2 kritisierte Rechtsprechung Bestand hat, kann offenbleiben (prozessuale Eingabe der Beklagten 1 und 2 vom 31. Januar 2019 Rz. 12). Vorliegend bestehen konkrete Indizien, die die Zuverlässigkeit der Gutachten in Zweifel ziehen, weshalb diesen selbst bei Geltung der "Keytrader/Keytrade"-Rechtsprechung nicht der Beweiswert

⁴⁶ "Keytrader/Keytrade", Handelsgericht Aargau vom 19. Januar 2015, sic! 2015, S. 400 ff. E. 9.4.

eines gerichtlichen Gutachtens zukommen kann. Soll ein demoskopisches Gutachten tatsächlich den Beweiswert eines Sachverständigengutachtens i.S.v. Art. 183 ff. ZPO haben, müssen die Ausstandsgründe gemäss Art. 47 ZPO berücksichtigt werden, die auch für die sachverständige Person gelten (Art. 183 Abs. 2 ZPO). Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die Gutachten unter der Leitung von Dr. Anne Niedermann erstellt wurden (vgl. Stellungnahme der Klägerin vom 12. Februar 2019 Rz. 2). Weiter hat die Klägerin die Ausführungen der Beklagten 1 und 2 nicht bestritten, G. führe eine Lebensgemeinschaft mit F., der Rechtsanwalt und Partner am Zürcher Standort jener Anwaltskanzlei sei, der auch die Rechtsvertretung der Klägerin angehöre, und der die Immaterialgüterrechtsabteilung dieser Kanzlei führe (prozessuale Eingabe der Beklagten 1 und 2 vom 31. Januar 2019 Rz. 17 ff.; Stellungnahme der Klägerin vom 12. Februar 2019 Rz. 1 ff.). Die Klägerin führt zwar zu Recht aus, dass F. im vorliegenden Verfahren nicht direkt als Rechtsvertreter aufgetreten ist und dass G. nicht mit den im Verfahren auftretenden Anwälten i.S.v. Art. 47 Abs. 1 lit. c ZPO verheiratet ist oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt. Gemäss der Generalklausel von Art. 47 Abs. 1 lit. f ZPO hat eine Gerichtsperson – und damit auch eine sachverständige Person – aber in den Ausstand zu treten, wenn sie aus anderen als den in lit. a - e derselben Bestimmung genannten Gründen befangen sein könnte. Die vorliegende Konstellation fällt unter diesen Auffangtatbestand. Bei objektiver Betrachtung erweckt die Lebensgemeinschaft der sachverständigen Person mit einem Anwalt, der als Partner derselben Kanzlei angehört wie die Rechtsvertretung der Klägerin, und der überdies die Immaterialgüterrechtsabteilung dieser Kanzlei leitet, den Anschein der Befangenheit. Dass F. weder kanzleiintern noch gegenüber der Klientschaft auf irgendeine Weise in den Fall involviert sein soll, ändert an dieser Einschätzung nichts (vgl. Stellungnahme der Klägerin vom 12. Februar 2019 Rz. 7). Ob die sachverständige Person *tatsächlich* befangen ist, ist nicht von Belang, da der Anschein der Befangenheit für die Annahme eines Ausstandsgrunds ausreicht.⁴⁷

Zusammenfassend kommt den von der Klägerin ins Recht gelegten und zuvor in E. 4.1 aufgezählten demoskopischen Gutachten nicht der Beweiswert eines gerichtlichen Gutachtens zu. Es sind vielmehr Privatgutachten, die als blosser Bestandteil der Parteivorbringen anzusehen sind, sofern deren Inhalt in den Rechtsschriften behauptet wird.⁴⁸ Parteibehauptungen, denen ein Privatgutachten zugrunde liegt, können unter Umständen besonders substantiiert sein. Diesfalls würde eine pauschale Bestreitung nicht genügen; die Gegenpartei wäre vielmehr gehalten, zu substantiieren, welche einzelnen Tatsachen sie konkret bestreitet. Wird eine solche Tatsachenbehauptung von der Gegenpartei substantiiert bestritten, so vermögen

⁴⁷ BK ZPO I-RÜETSCHI, 2012, Art. 47 N. 37; BSK ZPO-WEBER, 3. Aufl. 2017, Art. 47 N. 3.

⁴⁸ MÜLLER, in: Brunner/Gasser/Schwander (Fn. 43), Art. 183 N. 28; vgl. auch BGE 141 III 433 E. 2.5.2 f. und E. 2.6 je m.w.N.; BGer 4A_138/2021 vom 6. August 2021 E. 6.3.2.

Parteigutachten als reine Parteibehauptungen diese allein nicht zu beweisen. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Privatgutachten zusammen mit durch weitere Beweismittel nachgewiesenen Indizien den Beweis einer Tatsache zu erbringen vermag.⁴⁹ Ob dies vorliegend der Fall ist, gilt es nachfolgend bei der Würdigung der einzelnen von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche zu prüfen.

Die Klägerin beantragt für den Fall, dass das Gericht Zweifel an der Beweistauglichkeit der von ihr eingereichten Gutachten haben sollte, die Durchführung von gerichtlichen Gutachten (etwa Beweisofferten zu Rz. 47, 91 und 99 der Klage). Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, erübrigt sich die Einholung von gerichtlichen Gutachten. Dasselbe gilt auch für die von der Klägerin beantragte Befragung von G. als sachverständige Zeugin.

5. Markenschutzrechtliche Ansprüche

5.1. Allgemeines

Die Klägerin behauptet, der von ihr produzierte Schokoladenhase sei durch mehrere nationale und internationale Marken geschützt (Klage Rz. 27 ff.). Für das vorliegende Verfahren seien die Schweizer Marken Nr. 696955 und Nr. P-536640 relevant. Die Beklagten 1 und 2 hätten mit dem Vertrieb der beanstandeten Schokoladenhasen die klägerischen Rechte an diesen Marken verletzt. Aufgrund dieser Markenrechtsverletzung habe die Klägerin einen Unterlassungs- und einen Beseitigungsanspruch sowie einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung. Überdies handle es sich bei den Zeichen um berühmte Marken i.S.v. Art. 15 MSchG.

Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann die in Art. 55 MSchG aufgelisteten Ansprüche geltend machen. Dies setzt voraus, dass es sich bei der von der klagenden Partei behaupteten Marke um eine solche i.S.v. Art. 1 MSchG handelt, dass diese Marke rechtsbeständig ist und dass eine Verletzungshandlung durch einen an der Marke Nichtberechtigten vorliegt.

Nachfolgend gilt es, die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche für jede der behaupteten Marken und Verletzungshandlungen einzeln zu prüfen.

5.2. Ansprüche wegen Verletzung der Marke Nr. 696955

5.2.1. Marke

Die Klägerin macht geltend, die nachfolgend abgebildete Marke Nr. 696955 beanspruche die Form des A.-Hasen ohne Wortelement und ohne Farbanspruch, d.h. in beliebiger Farbe von Umhüllung, Schleife und Anhänger (Klage Rz. 29).

⁴⁹ BGE 141 III 433 E. 2.6; vgl. auch HARTMANN, Arztzeugnisse und medizinische Gutachten im Zivilprozess, AJP 2018, S. 1348 ff.



Nach Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farbe sein (Art. 1 Abs. 2 MSchG).

Vorliegend handelt es sich bei der von der Klägerin hinterlegten Marke Nr. 696955 um eine kombinierte Formmarke, d.h. eine Kombination einer dreidimensionalen Form mit figurativen Elementen. Die Form entspricht derjenigen eines sitzenden Hasen. Die figurativen Elemente sind das Halsband in Plisseeoptik, das daran befestigte Glöckchen sowie das aufgemalte Auge, die aufgemalte Ohrmuschel, die aufgemalten Schnurrhaare, die (aus dem Registereintrag nur schlecht erkennbare) aufgemalte Nase sowie die mittels kurzer Striche (Krallen) angedeuteten Pfoten des Hasen.

5.2.2. Rechtsbeständigkeit der Marke

Nach Art. 2 lit. a MSchG ist der Schutz von Zeichen, die gemäss Art. 1 MSchG als Marke zu qualifizieren sind, ausgeschlossen, wenn sie Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Ein Zeichen des Gemeinguts ist folglich vom Markenschutz nicht erfasst, ausser es habe sich im Verkehr durchgesetzt.

5.2.2.1. Parteibehauptungen

Gemäss den Ausführungen der Klägerin ist die Marke Nr. 696955 rechtsbeständig. Die Marke sei im Markenregister eingetragen, weshalb die Gültigkeit der Marke zu vermuten sei (Replik Rz. 39 ff.). Zudem sei die Marke originär unterscheidungskräftig, weil sie sich wegen ihrer durchgängigen Farbgebung in ihrem Gesamteindruck von allen anderen sich auf dem

Markt befindlichen Schokoladenhasen derart auffällig abhebe, dass der Durchschnittsverbraucher in ihr einen Herkunftshinweis sehe. Die Marktübersichten im Bereich Schokoladenhasen (Klage Rz. 100 ff.; KB 32 f.) zeigten, dass kein einziger der auf dem Schweizer Markt erhältlichen Hasen die Kombination der Grundform des A.-Hasen mit sämtlichen prägenden Ausstattungselementen aufweise (Klage Rz. 112). Die Marke habe aber infolge Verkehrsdurchsetzung auch derivative Kennzeichnungskraft. Bei der Marke bestehe kein absolutes Freihaltebedürfnis. Bei den von der Klägerin in Auftrag gegebenen demoskopischen Umfragen hätten 95 % der Befragten angegeben, dass sie den A.-Hasen in Schwarz-Weiss kennen. Sodann hätten 89 % der Befragten den A.-Hasen in Schwarz-Weiss der Klägerin zugeordnet. Dabei hätten sogar 80 % das Zeichen ausdrücklich "A." zugeordnet. Diese Umfrageergebnisse sowie die langjährigen bedeutenden Vertriebszahlen (fünf bis beinahe acht Millionen in den letzten zehn Jahren), Umsätze (stets über Fr. 5,7 Mio. seit dem Jahr 2007, ab dem Jahr 2011 stets gar über Fr. 9,5 Mio.) und intensiven Werbeanstrengungen für den A.-Hasen (je rund eine Million Franken in den letzten zehn Jahren) liessen keinen Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung der klägerischen Marke (Klage Rz. 113 ff. m.V.a. Rz. 43 ff.).

Die Beklagten 1 und 2 bestreiten die Rechtsbeständigkeit der Marke Nr. 696955. Sie erheben Nichtigkeitseinrede wegen Gemeingutzugehörigkeit (Klageantwort Rz. 72). Sie widersprechen auch den Ausführungen der Klägerin, der Eintrag im Markenregister führe zur Vermutung der Rechtsbeständigkeit einer Marke (Duplik Rz. 48 ff. und 209 f.). Sie führen aus, die Marke sei bei originärer Betrachtung mangels hinreichender Unterscheidungskraft sowie wegen relativer Freihaltebedürftigkeit dem Gemeingut zuzuweisen. Die Marke sei nicht absolut Freihaltebedürftig. Die Marke sei aber auch nicht derivativ unterscheidungskräftig. Die Verkehrsdurchsetzung der Marke sei nicht bewiesen und werde bestritten. Das von der Klägerin in diesem Zusammenhang angerufene Parteigutachten von G., welches vor fünf Jahren erstellt worden sei, reiche als Beweis für die Verkehrsdurchsetzung nicht aus, weil G. befangen sei und ihre Aussagen somit blosser Parteibehauptungen darstellten, weil sich das Parteigutachten allein auf eine Online-Umfrage stütze, die nicht ausreiche, und weil eine vor fünf Jahren durchgeführte Umfrage zu alt sei, um für die zum Urteilszeitpunkt zu beantwortende Frage der Verkehrsdurchsetzung beigezogen zu werden. Überdies wiesen die Umfragen auch inhaltlich und in methodischer Hinsicht schwerwiegende Mängel auf (Klageantwort Rz. 149 ff. m.V.a. Rz. 99 ff.).

5.2.2.2. Rechtliches

5.2.2.2.1. Zeichen des Gemeinguts

Unter den Begriff des Gemeinguts nach Art. 2 lit. a MSchG fallen einerseits nicht unterscheidungskräftige und andererseits freihaltebedürftige Zeichen.⁵⁰

Die erforderliche Unterscheidungskraft einer Marke hat ein Zeichen nur, wenn es derart vom Gewohnten und Erwarteten abweicht und somit so im Gedächtnis des Abnehmers haften bleibt, dass dieser die damit gekennzeichneten Produkte eines bestimmten Unternehmens in der Fülle des Angebots jederzeit wieder finden kann.⁵¹ Dabei ist zu beachten, dass Warenformen primär anderen Funktionen als dem Hinweis auf eine betriebliche Herkunft dienen. Entsprechend nimmt das Publikum konkrete Formen von Waren in der Regel nicht als Hinweis auf ein Unternehmen, sondern lediglich als besondere Gestaltung wahr. Damit eine Warenform als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden wird, muss sie sich von sämtlichen im beanspruchten Warenssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung üblichen Formen auffällig unterscheiden.⁵² Für die Annahme einer originären Unterscheidungskraft reicht es nicht aus, dass sich die Warenform lediglich nach ihrer gefälligen Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen, was nach der Praxis des Bundesgerichts insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Warenssegment regelmässig zu verneinen ist, sofern sich die als Marke beanspruchte dreidimensionale Form nicht deutlich von den üblicherweise verwendeten Formen abhebt.⁵³ Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist dabei nicht abstrakt, sondern stets im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und die davon angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen.⁵⁴

Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich (relativ freihaltebedürftig) oder gar unentbehrlich (absolut freihaltebedürftig) sind. Ein relatives Freihaltebedürfnis besteht, wenn das Zeichen trotz seiner Banalität in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht absolut erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann.⁵⁵ Absolut freihaltebedürftig sind hingegen jene Zeichen, die

⁵⁰ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34; SHK MSchG-ASCHMANN, 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a N. 1 ff.

⁵¹ BGE 140 III 109 E. 5.3.2, 137 III 403 E. 3.3.2 m.w.N.

⁵² BGE 137 III 403 E. 3.3.3 m.w.N.

⁵³ BGE 137 III 403 E. 3.3.3 m.w.N.

⁵⁴ BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3, 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4.

⁵⁵ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 2 N. 50.

für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für den Geschäftsverkehr unentbehrlich und den Mitbewerbern mangels gleichwertiger Alternativen deshalb zur freien Verfügung stehen müssen.⁵⁶

5.2.2.2. Verkehrsdurchsetzung

Ein Zeichen, das zum Gemeingut gehört und an sich nicht schutzfähig ist, kann indes infolge Verkehrsdurchsetzung derivativ Kennzeichnungskraft erlangen und somit als durchgesetzte Marke dennoch geschützt werden (Art. 2 lit. a MSchG, zweiter Halbsatz).⁵⁷

Die Verkehrsdurchsetzung ist erreicht, wenn die Marke in allen Landesteilen von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird.⁵⁸ Nur wenn die Form als solche effektiv als Herkunftsmerkmal aufgefasst wird, ist sie nach Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig.⁵⁹ Der massgebliche Verkehrskreis beurteilt sich nach den potentiellen Abnehmern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen.⁶⁰

Die Durchsetzung einer Formgebung als Kennzeichen kann ebenso wie diejenige eines Wortes oder einer bildlichen Darstellung aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung eines Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen.⁶¹ Darüber hinaus kann die Verkehrsdurchsetzung direkt anhand von demoskopischen Umfragen belegt werden.⁶² Der dadurch ermittelte Kennzeichnungsgrad gibt Aufschluss darüber, ob ein erheblicher Teil der Adressaten ein bestimmtes Zeichen als Marke versteht. Ein fixer Kennzeichnungsgrad, ab welchem eine Marke als im Verkehr durchgesetzt zu gelten hat, lässt sich nicht generell-abstrakt bestimmen.⁶³ Gemäss Bundesgericht ist nach allgemeiner Lebenserfahrung immerhin davon auszugehen, dass sich eine Marke im Verkehr durchgesetzt hat, wenn mehr als zwei Drittel der repräsentativ Befragten ein Zeichen in einer bestimmten Weise zuordnen.⁶⁴ Die erforderliche Intensität der Verkehrsdurchsetzung variiert indes mit dem Ausmass

⁵⁶ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 2 N. 58.

⁵⁷ BGE 140 III 109 E. 5.3.2; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 2 N. 204; SHK MSchG-ASCHMANN (Fn. 50), Art. 2 lit. a N. 251.

⁵⁸ BGE 130 III 328 E. 3.1, 128 III 441 E. 1.2; SHK MSchG-ASCHMANN (Fn. 50), Art. 2 lit. a N. 278.

⁵⁹ BGE 130 III 328 E. 3.1.

⁶⁰ BGer 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 4.4; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 2 N. 208.

⁶¹ BGE 130 III 328 E. 3.1 m.w.N.

⁶² BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 2 N. 219, 221 f.

⁶³ Vgl. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 98.

⁶⁴ BGE 128 III 441 E. 1.2; vgl. dazu auch WYSS (Fn. 63), S. 89 ff.

der schutzhindernden Unterscheidungsschwäche und des Freihaltebedürfnisses. Die Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung sind umso höher, je unterscheidungsschwächer oder Freihaltebedürftiger das Zeichen ist.⁶⁵

5.2.2.3. Würdigung

5.2.2.3.1. Wirkung des Registereintrags

Die Marke Nr. 696955 wurde im Januar 2016 hinterlegt und im Dezember 2016 als durchgesetzte Marke ins Markenregister eingetragen (KB 14). Entgegen den Ausführungen der Klägerin schafft die Registrierung einer Marke keine Vermutung der Rechtsbeständigkeit. Bei der Anmeldung von Marken mit gemeinfreien Zeichen lässt das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung genügen. Der Vermerk "durchgesetzte Marke" bezeugt daher bloss, dass das IGE die Verkehrsdurchsetzung des Freizeichens bei der Anmeldung der Marke als glaubhaft erachtete.⁶⁶ Gemäss der einschlägigen bundesgerichtlichen Praxis besteht nach der Eintragung einer Marke im Register daher kein wohl-erworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch. Der Anspruch steht unter dem Vorbehalt anderer Beurteilung durch den Zivilrichter. An die Eintragungsentscheide des IGE ist der Zivilrichter dabei nicht gebunden. Wird die Schutzunfähigkeit einer registrierten Marke im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise geltend gemacht, reicht die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht mehr. Vielmehr ist die Schutzfähigkeit der Marke von deren Inhaber zu beweisen.⁶⁷

5.2.2.3.2. Zeichen des Gemeinguts

Die Schutzfähigkeit der Marke Nr. 696955 ist im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und auf die davon angesprochenen Abnehmerkreise zu untersuchen (vgl. oben E. 5.2.2.2.1). Vorliegend ist das Warensegment der Schokoladenhasen betroffen. Der massgebliche Abnehmerkreis entspricht dem Schweizer Durchschnittskonsumenten, da Schokoladenhasen in der Osterzeit von zahlreichen Detailhändlern, Schokoladenfabriken, Konditoreien und dergleichen vertrieben werden.

Das Warensegment der Schokoladenhasen zeichnet sich durch eine grosse Vielfalt aus. Dies dürfte notorisch sein, zeigt sich aber anschaulich an den Klagebeilagen 32 und 33. Überdies gehen auch die Parteien von einer Vielzahl von verschiedenen Formen aus (Klage Rz. 97 ff. und 112; Klageantwort Rz. 266 f.). Im Bereich der Schokoladenhasen ist somit von einer relativ grossen Formenvielfalt auszugehen, weshalb es sich schwieriger gestaltet, eine ungewohnte, unterscheidungskräftige Form zu schaffen, die wie vorausgesetzt von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird.⁶⁸ Die hier zu beurteilende Marke hebt sich

⁶⁵ BGE 134 III 314 E. 2.3.5 m.w.N.; SHK MSchG-ASCHMANN (Fn. 50), Art. 2 lit. a N. 264.

⁶⁶ BGE 130 III 478 E. 3.3.

⁶⁷ BGE 140 III 297 E. 5.1 m.w.N., 130 III 478 E. 3.3.

⁶⁸ Vgl. SHK MSchG-NOTH, 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. b N. 71 m.w.N.

nicht derart auffällig von den übrigen auf dem Markt erhältlichen Schokoladenhasen ab, dass der relevante Abnehmerkreis sie aufgrund ihrer Gestaltung als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts versteht. Den Beklagten 1 und 2 ist zuzustimmen, dass sich in der von der Klägerin eingereichten Übersicht über das entsprechende Warenssegment (KB 32 f.) zahlreiche Schokoladenhasen in Sitzposition und mehrere mit einem Halsband und/oder mit Aluminiumfolienverpackung befinden (Klageantwort Rz. 130 f.). Die Argumentation der Klägerin mag zwar zutreffen, dass kein einziger der auf dem Schweizer Markt erhältlichen Hasen die Kombination der Grundform des A.-Hasen mit sämtlichen prägenden Ausstattungselementen aufweist (Klage Rz. 112). Dennoch weicht die streitgegenständliche Marke nicht derart vom Gewohnten und Erwarteten ab, dass das Zielpublikum sie allein aufgrund ihrer Ausstattung als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts versteht. Dass die Marke Gestaltungsmerkmale aufweist, die bei den Produkten der anderen Hersteller nicht zu finden sind, reicht für sich alleine noch nicht aus. Im Ergebnis ist die Marke Nr. 696955 nicht originär unterscheidungskräftig.

Weiter ist die Marke (unstreitig) nicht absolut freihaltebedürftig, was sich bereits an der erwähnten grossen Formenvielfalt im entsprechenden Warenssegment zeigt (Klage Rz. 114; Klageantwort Rz. 151). Den Konkurrenten der Klägerin ist es offenbar möglich, ein von der strittigen Marke abweichendes Produkt zu gestalten und anzubieten. Aufgrund der naturbedingten Körperhaltung des Hasen bestehen bei der Nachbildung in Form eines Schokoladenhasen aber gewisse evolutionsbedingte Vorgaben. Aus diesem Grund ist von einem relativen Freihaltebedürfnis an einem auf allen vier Pfoten sitzenden Hasen aus Schokolade auszugehen.

Zusammenfassend ist die Marke Nr. 696955 einerseits nicht originär unterscheidungskräftig. Andererseits besteht ein relatives Freihaltebedürfnis an auf allen Vieren sitzenden Hasen aus Schokolade. Die Marke Nr. 696955 ist somit grundsätzlich dem Gemeingut i.S.v. Art. 2 MSchG zuzuordnen. Zu prüfen ist daher im Folgenden, ob die Marke infolge Verkehrsdurchsetzung trotz der fehlenden originären Unterscheidungskraft und dem relativen Freihaltebedürfnis schutzfähig ist.

5.2.2.3.3. Verkehrsdurchsetzung

Anders als im Massnahmenverfahren HSU.2017.44, welches diesem Verfahren vorausgegangen ist, ist die Verkehrsdurchsetzung nicht mehr nur glaubhaft zu machen, sondern von der Klägerin zu beweisen. Dies kann anhand von demoskopischen Umfragen oder gestützt auf Tatsachen geschehen, die einen Rückschluss auf die Wahrnehmung eines Zeichens durch das Publikum erlauben, wie etwa langjährige bedeutsame Umsätze oder intensive Werbeanstrengungen (vgl. oben E. 5.2.2.2.2).

Die Klägerin will die Verkehrsdurchsetzung anhand einer im Juli 2015 durchgeführten demoskopischen Umfrage belegen, bei der 1'209 Schweizerinnen und Schweizer im Alter von 15 bis 74 Jahren mittels eines Online-Fragebogens zur Berühmtheit des Bildzeichens "A. Hase (schwarz-weiss)" befragt worden sind (KB 26). Dieses Bildzeichen entspreche der Marke Nr. 696955 (Klage Rz. 65 ff., insb. Rz. 69). Die Umfrage sei in allen drei Sprachregionen der Schweiz durchgeführt worden. Die Stichprobe der befragten Personen sei repräsentativ für die Bevölkerung, die mindestens einmal wöchentlich zu privaten Zwecken im Internet sei. Diese Bevölkerungsgruppe nähere sich der Gesamtbevölkerung zunehmend an und komme dieser sehr nahe, was auch die dem Gutachten angefügte Gegenüberstellung von amtlichen Bevölkerungsdaten und der Stichprobenstruktur bestätige (Klage Rz. 73; Replik Rz. 67 und 84 ff.). Die Umfrage habe ergeben, dass 95 % der Befragten auf die Vorlage des schwarz-weissen Bildzeichens mit "*kenne ich*" geantwortet hätten. 89 % der Befragten hätten das Bildzeichen aktiv der Klägerin zugeordnet, d.h. ohne dass die Klägerin aus einer Liste von Möglichkeiten ausgewählt worden sei, sondern direkt auf die Frage hin "*Und was ist das, um was handelt es sich? Bitte beschreiben Sie das möglichst ausführlich in dem Feld unter dieser Frage.*". Dabei hätten 80 % der Befragten das Zeichen ausdrücklich "A." zugeordnet (Klage Rz. 118 f.). Die Klägerin schliesst aus den Umfrageresultaten, die Bekanntheit des A.-Hasen hänge nicht primär von der Farbe der Umhüllung oder der Schleife ab, sondern vor allem von der Form des Hasen (Klage Rz. 70). Selbst wenn man den Basiswechsel vermeide und die 95 % der Befragten, die angegeben hätten, die Form des A.-Hasen zu kennen, mit den 89 % multipliziere, die ihn mit der Klägerin in Verbindung brächten, erreiche die Form des A.-Hasen eine aktive Bekanntheit als Hinweis auf die Klägerin von 85 %. Das sei ein kaum mehr zu übertreffender Wert (Klage Rz. 71). Demnach habe auch das *Institut für Demoskopie Allensbach*, Deutschland, welches die Umfrage konzipiert und ausgewertet habe, der Form des A.-Hasen in seinem Gutachten vom 4. September 2015 "*eine kaum mehr steigungsfähige, selten hohe und durch freie Angaben erhärtete Berühmtheit*" attestiert (Klage Rz. 65 und 72).

Neben den bereits in E. 4 beurteilten Einwänden gegen die für die Erstellung des Privatgutachtens verantwortliche Person wenden die Beklagten 1 und 2 ein, das Gutachten sei auch hinsichtlich der Methodik untauglich, da es sich um eine Online-Umfrage gehandelt habe (Klageantwort Rz. 90, 154 m.V.a. Rz. 113 f. sowie Rz. 156 m.V.a. Rz. 99 ff.; Duplik Rz. 118 f. und 156 ff.). Zudem berücksichtige das Parteigutachten nicht, dass zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden sei (Klageantwort Rz. 92). Dem ist entgegenzuhalten, dass immerhin 80 % der Befragten bei der Beschreibung des Zeichens auf "A." hinwiesen und diesbezüglich somit eine Zuordnung des Zeichens zu einem bestimmten Unternehmen erfolgte (vgl. hierzu Rep-

lik Rz. 134). Den Beklagten 1 und 2 ist aber zuzustimmen, dass gegen Online-Befragungen zumindest gegenwärtig gewisse Vorbehalte bestehen.⁶⁹ Ob es der Klägerin gelungen ist, die im Zusammenhang mit Online-Umfragen thematisierten Bedenken vorliegend auszuräumen und damit die Verkehrsdurchsetzung mit dem eingereichten Gutachten zu beweisen, kann letztlich – wie in E. 5.2.3 zu zeigen sein wird – offenbleiben.

Immerhin bleibt anzumerken, dass es der Klägerin nicht gelungen ist, die Verkehrsdurchsetzung mit den von ihr behaupteten, aber nicht weiter belegten Vertriebs- und Umsatzzahlen zu beweisen (Klage Rz. 43 ff.). Eine entsprechende Substantiierung nach Bestreitung durch die Beklagten 1 und 2 ist unterblieben (Klageantwort Rz. 81 f.; Replik Rz. 62 f.). Auch auf die Einreichung von Beweismitteln verzichtete die Klägerin. Die Anrufung von Zeugen ist nicht geeignet, die behaupteten Vertriebszahlen und Umsätze zu beweisen; vielmehr wären diese mittels Urkunden, namentlich entsprechenden Auszügen aus den Geschäftsbüchern, zu belegen gewesen. Dasselbe gilt für die von der Klägerin behaupteten, von den Beklagten 1 und 2 aber ebenfalls bestrittenen und von der Klägerin nicht weiter substantiierten oder belegten Werbekosten (Klage Rz. 50 f.; Klageantwort Rz. 83; Replik Rz. 64 f.). Weiter bringen die Beklagten 1 und 2 zu Recht vor, aus den von der Klägerin ins Recht gelegten Werbespots und den dazugehörigen Ausführungen in der Rechtsschrift gehe nicht hervor, wann, zu welcher Sendezeit und wie oft die Werbespots gezeigt wurden (Klage Rz. 52 ff.; Klageantwort Rz. 84 ff.; Replik Rz. 64 f.). Immerhin gelang es der Klägerin, darzulegen und zu beweisen, dass im Jahr 2018 eine Werbekampagne über Facebook und in den Jahren 2004 bis 2011 weitere Werbeaktionen lanciert worden sind (Klage Rz. 58 ff.; KB 20 und 22 - 24). Dies alleine reicht jedoch nicht aus, um die Verkehrsdurchsetzung zu beweisen.

5.2.2.4. Zwischenergebnis zur Rechtsbeständigkeit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Marke Nr. 696955 nicht originär unterscheidungskräftig ist und ein relatives Freihaltebedürfnis an auf allen Vieren sitzenden Hasen aus Schokolade besteht. Ob der Klägerin der Beweis der Verkehrsdurchsetzung gelungen ist und die Marke damit derivative Kennzeichnungskraft erlangt hat, ist fraglich, kann aber – wie in E. 5.2.3 zu zeigen sein wird – offenbleiben.

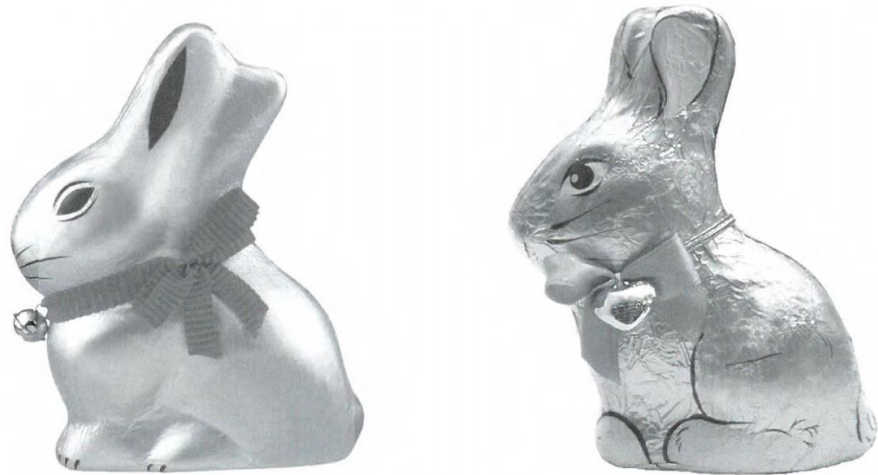
5.2.3. Verwechslungsgefahr

5.2.3.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin behauptet, der von den Beklagten 1 und 2 vertriebene Hase weise im Gesamteindruck eine grosse Ähnlichkeit zur klägerischen Marke

⁶⁹ Vgl. SHK MSchG-KAISER/RÜETSCHI, 2. Aufl. 2017, Beweisrecht N. 48 m.w.N.; vgl. WYSS (Fn. 63), S. 224 f.; vgl. IGE, Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2019 (Anpassungen: 1. Januar 2021), S. 230 (abrufbar unter: <https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019_Anpassung_2021.pdf> [letztmals besucht am 16. September 2021]).

auf, weshalb die Beklagten 1 und 2 eine Verwechslungsgefahr geschaffen hätten (Klage Rz. 122 ff.; Replik Rz. 69 ff.). Zur Illustration stellt die Klägerin die beiden in Schwarz-Weiss abgedruckten Hasen in der Klageschrift folgendermassen einander gegenüber (Klage Rz. 133):



Nach Ansicht der Klägerin änderten die geringen Unterschiede zwischen den Hasen, wie etwa in der Gestaltung der Schleife und des Anhängers, nichts an der Verwechslungsgefahr. Massgeblich für deren Beurteilung sei das Erinnerungsbild des Durchschnittsverbrauchers. In der Erinnerung verschwänden die geringfügigen Unterschiede und es bestehe die erhebliche Gefahr von Fehlzurechnungen, weshalb von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen sei (Klage Rz. 142 f.). Selbst wenn die Abnehmer die minimalen Unterschiede zwischen den Zeichen bemerkten, liege die Vermutung nahe, dass sie die Hasen der Beklagten 1 und 2 aufgrund der Übernahme der Formen sowie der Ausstattungselemente als Teil der Markenserie der Klägerin auffassten, womit auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr vorliege (Klage Rz. 144 f.). Ferner sei eine assoziative Verwechslungsgefahr gegeben, weil sich die Beklagten 1 und 2 gezielt an den Marktauftritt der Klägerin anlehnten, sodass der B.-Hase unmissverständlich die Botschaft vermittele, er stelle einen Ersatz dar für den klägerischen Hasen oder sei gleich gut wie dieser (Klage Rz. 146; Replik Rz. 124 f.). Dass eine Verwechslungsgefahr vorliege, werde durch das "Umfragegutachten Fehlzurechnungen und Assoziationen der B.-Hasen in schwarz-weiss" eindrucksvoll aufgezeigt (KB 30). Beim Anblick des B.-Hasen in Schwarz-Weiss hätten 58 Prozent von sich aus und ohne jede Hilfe an A. gedacht. 28 Prozent hätten das Testobjekt sogar noch weiter als "Kopie von A." spezifiziert (Klage Rz. 147 ff. m.V.a. Rz. 80 ff.; Replik Rz. 78 ff. und Rz. 93 ff.).

Gemäss Auffassung der Beklagten 1 und 2 sind sich die Zeichen nicht ähnlich, weshalb die von der Klägerin behauptete Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen sei (Klageantwort Rz. 168 ff., Duplik

Rz. 121 ff.). Ein Vergleich der im Gesamteindruck wesentlichen Merkmale offenbare eindrücklich die Unähnlichkeit zwischen der Marke der Klägerin einerseits und den B.-Hasen andererseits (insbes. Klageantwort Rz. 181). Die beim Osterhasenkauf gesteigert aufmerksame Käuferschaft verwechsle in ihrem Erinnerungsbild die A.-Hasen einerseits und die B.-Hasen andererseits nicht miteinander (keine unmittelbare Verwechslungsgefahr), und sie erkenne auch, dass die A.-Hasen und die B.-Hasen aus voneinander unabhängigen Quellen stammten (keine mittelbare Verwechslungsgefahr). Die Unterschiede seien evident (Klageantwort Rz. 195 f. m.V.a. Rz. 188 ff.). Wenn sich die Klägerin als "Ausweg" auf eine assoziative Verwechslungsgefahr berufe, verkenne sie, dass Art. 3 Abs. 1 MSchG nicht vor blossen Assoziationen ohne jede Gefahr von Fehlzurechnungen schütze (Klageantwort Rz. 198; Duplik Rz. 154 f.). Zu dem von der Klägerin angerufenen Gutachten in KB 30 führen die Beklagten 1 und 2 aus, das Vorliegen von Verwechslungsgefahr sei eine Rechtsfrage, welche keinem Beweis zugänglich sei (Klageantwort Rz. 199). Das Parteigutachten weise nicht bloss erhebliche methodische Mängel auf, sondern werde von der Klägerin auch noch gleich zu ihren Gunsten zu einer Verwechslungsstudie uminterpretiert, obwohl die Umfrage einzig darauf ausgerichtet gewesen sei, etwaige Assoziationen zu ermitteln. Erst-Assoziationen zu A. sagten aber noch nichts über etwaige tatsächliche Fehlzuordnungen bzw. Herkunftstäuschungen oder (mittelbare) Verwechslungen aus (Klageantwort Rz. 200 ff. m.V.a. Rz. 99 ff.; Duplik Rz. 152 f. und Rz. 187 f.).

5.2.3.2. Rechtliches und Würdigung

5.2.3.2.1. Allgemeines

Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Vom Markenschutz sind unter anderem Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, wenn die kollidierenden Zeichen nicht unterschieden werden können und das eine Zeichen irrtümlicherweise für das andere gehalten wird, womit es zu einer direkten Täuschung über die Herkunft der Produkte kommt. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Abnehmer die kollidierenden Zeichen zwar zu unterscheiden vermögen, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber vermuten, dass die entsprechend gekennzeichneten Waren vom gleichen Unternehmen stammen.⁷⁰ Schliesslich kann sich nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr daraus ergeben, dass das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Durch eine derartige Anlehnung an die Kennzeichnungs- und

⁷⁰ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 26 f.; SHK MSchG-JOLLER, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 22 ff.

Werbekraft der älteren Marke könne deren Unterscheidungsfunktion gestört werden, selbst wenn Fehlzurechnungen im eigentlichen Sinn unwahrscheinlich seien.⁷¹

Die Verwechslungsgefahr hängt von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren ab.⁷² Entscheidend ist der Gesamteindruck, den die Marke in der Erinnerung der Adressaten hinterlässt. Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. 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.⁷³ Um im Rahmen der Gesamtbewertung die Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss vorab der Verkehrskreis definiert werden, an den sich die betreffenden Waren richten.⁷⁴

5.2.3.2.2. Massgeblicher Verkehrskreis

Die Zeichenähnlichkeit und damit die Verwechslungsgefahr hängen insbesondere von der Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise ab: Je aufmerksamer Marken betrachtet werden, desto geringere Unterschiede zwischen den Zeichen können eine Verwechslungsgefahr ausschliessen.⁷⁵ Daher gilt es in einem ersten Schritt, die massgeblichen Verkehrskreise und im Anschluss deren Grad an Aufmerksamkeit zu bestimmen.

Ausgangspunkt ist die konkret erfolgte Einteilung der älteren Marke in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Die hier zu beurteilende Marke Nr. 696955 ist laut Swissreg-Auszug für Waren und Dienstleistungen der Klasse 30 "Schokolade, Schokoladewaren, Schokoladefiguren" hinterlegt (KB 14). Die Marke ist somit für Lebensmittel eingetragen, die das allgemeine Publikum, d.h. den/die Schweizer Durchschnittskonsumenten/-in, ansprechen. Im Grundsatz ist in solchen Fällen von einer geringeren Aufmerksamkeit der Konsumenten auszugehen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt.⁷⁶ Es ist aber zu berücksichtigen, dass das Alltagspublikum Abweichungen bei der Warenform weniger leicht übersieht

⁷¹ BGE 126 III 315 E. 6b.aa, 122 III 382 E. 1; ebenso BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.5.

⁷² SHK MSchG-JOLLER (Fn. 70), Art. 3 N. 46.

⁷³ BGE 122 III 382 E. 3a.

⁷⁴ SHK MSchG-JOLLER (Fn. 70), Art. 3 N. 49 ff.

⁷⁵ SHK MSchG-JOLLER (Fn. 70), Art. 3 N. 50 und 54 ff.

⁷⁶ BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.6 m.w.N.; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 70), Art. 3 N. 55 m.w.N.

als bei Bildmarken.⁷⁷ Zudem dürfte die Aufmerksamkeit des Durchschnittskonsumenten vorliegend auch deshalb erhöht sein, weil das Aussehen des Schokoladenhasen für den Konsumenten eine wichtigere Rolle spielt als bei vergleichbaren Alltagsprodukten wie z.B. Schokolade in Tafelform. Schliesslich ist der Kauf eines im Vergleich zu Tafelschokolade teureren Osterhasen insofern etwas Besonderes, als solche nur in einem engen zeitlichen Rahmen – nämlich einzig zur Osterzeit – angeboten werden (vgl. hierzu Klageantwort Rz. 191; Duplik Rz. 228). Insgesamt ist somit von einem erhöht aufmerksamen Adressatenkreis auszugehen.

5.2.3.2.3. Gleichartigkeit

Zur Voraussetzung der Gleichartigkeit der in Konflikt stehenden Waren äusserten sich die Parteien nicht weiter (Klage Rz. 126; Klageantwort Rz. 167). Die strittigen Waren von Klägerin und Beklagten 1 und 2 sind gleichartig.

5.2.3.2.4. Kennzeichnungskraft

Im Markenschutzrecht wird zwischen stark, normal und schwach kennzeichnungsfähigen Marken unterschieden. Je höher die Kennzeichnungskraft einer Marke ist, desto grösser ist der Schutzzumfang.⁷⁸ Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingepägt hat. 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 beschreibende Zeichen anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts besonders auffallen.⁷⁹ In der Lehre und Rechtsprechung herrscht Uneinigkeit, ob eine ursprünglich nicht unterscheidungskräftige dreidimensionale Warenausstattung, die sich für bestimmte Produkte im Verkehr als Marke durchgesetzt hat, "automatisch" als starke Marke zu qualifizieren ist.⁸⁰ Ein solcher Automatismus ist abzulehnen. Vielmehr ist die Kennzeichnungskraft im Einzelfall zu prüfen.⁸¹ Auszugehen ist grundsätzlich von einer ursprünglich normalen Kennzeichnungskraft. Sofern besondere Umstände vorliegen, kann es sich auch um ein ursprünglich schwaches oder starkes Zeichen handeln. Der ursprüngliche Grad an Kennzeichnungskraft kann sich in der Folge aufgrund einer durch Benutzung erlangten hohen Bekanntheit stärken oder aber durch ähnliche Drittzeichen reduzieren.⁸²

⁷⁷ Vgl. hierzu ASCHMANN, Wie werden Formmarken verwechselt?, sic! 2000, S. 571 ff., 583.

⁷⁸ SHK MSchG-JOLLER (Fn. 70), Art. 3 N. 46 f.

⁷⁹ BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.1 m.w.N.

⁸⁰ Vgl. die Übersicht bei WYSS (Fn. 63), S. 261 ff. mit diversen weiteren Hinweisen.

⁸¹ SHK MSchG-JOLLER (Fn. 70), Art. 3 N. 116 ff.

⁸² SHK MSchG-JOLLER (Fn. 70), Art. 3 N. 84 ff.

Die Klägerin qualifiziert ihre Marke als stark, weil sie sich im Verkehr durchgesetzt habe und weil sie – wie die demoskopische Umfrage gezeigt habe – in hohem Masse bekannt sei. Da sich die Marke durch eine starke Kennzeichnungskraft auszeichne und einen hohen Bekanntheitsgrad aufweise, verdiene sie Schutz in einem erweiterten Ähnlichkeitsbereich (Klage Rz. 122 ff.; Replik Rz. 114 ff.). Die Beklagten 1 und 2 sprechen der klägerischen Marke unter Bezugnahme auf Lehre und Rechtsprechung lediglich eine schwache Kennzeichnungskraft zu. Sie verfüge nur über eine bescheidene ursprüngliche Unterscheidungskraft. Die Klägerin unterliege einem "Kurzschluss", wenn sie aus allfälligen hohen Umfragewerten auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen erweiterten Schutzzumfang schliesse (Klageantwort Rz. 158 ff.; Duplik Rz. 213 ff.).

Den Beklagten 1 und 2 ist zuzustimmen, dass die Marke über eine ursprünglich eher schwache Unterscheidungskraft verfügt. Einerseits ist sie nicht originär unterscheidungskräftig. Andererseits besteht an einem auf allen vier Pfoten sitzenden Hasen aus Schokolade ein relatives Freihaltebedürfnis (vgl. oben E. 5.2.2.3.2). Sind die wesentlichen Bestandteile einer Marke gemeinfrei oder lehnen sie sich eng an gemeinfreie Bestandteile an, ist von einem ursprünglich schwachen Zeichen auszugehen. Dies gilt etwa im Falle von Bildmarken, wenn sie sich in der naturgetreuen Wiedergabe des Objekts erschöpfen.⁸³ Ob sich die originär eher schwache Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 696955 durch ihre Benutzung gesteigert hat, lässt sich nicht abschliessend beurteilen, weil an der Aussagekraft des von der Klägerin ins Recht gelegten Privatgutachtens zur Bekanntheit der Marke gewisse Vorbehalte bestehen und weil der Klägerin der Beweis einer intensiven Bewerbung sowie der behaupteten Umsatzzahlen nicht gelungen ist (vgl. oben E. 5.2.2.3.3). Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, ist selbst bei Annahme eines starken Zeichens nicht von einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Die Frage des Kennzeichnungsgrads kann daher letztlich offenbleiben.

5.2.3.2.5. Zeichenähnlichkeit

Beim Vergleich von dreidimensionalen Zeichen ist zunächst zu bestimmen, welches die den Gesamteindruck prägenden kennzeichnungskräftigen zwei- und dreidimensionalen Elemente der Marke sind. Werden diese starken Elemente in einer den Gesamteindruck dominierenden Weise im jüngeren Zeichen übernommen, liegt eine rechtlich relevante Ähnlichkeit vor.⁸⁴ Zusätzliche Elemente einer als Form eingetragenen Marke wie Wort, Bild oder Farbe beeinflussen den Schutzzumfang der daraus resultierenden kombinierten Formmarke. Denn reine Formmarken haben bezüglich der

⁸³ "Pfotenabdruck (fig.)/Tuc Tuc (fig.)", Bundesverwaltungsgericht vom 27. November 2007, sic! 2008, S. 438 ff., S. 440; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 50 m.w.N.

⁸⁴ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 5050), Art. 3 N. 100.

Form einen weiteren Schutzzumfang als kombinierte Formmarken. Bei kombinierten Formmarken wie der hier zu beurteilenden wird der Gesamteindruck regelmässig auch nicht allein durch die Form geprägt. Vielmehr müssen im Einzelfall alle Bestandteile kennzeichenrechtlich analysiert und ihr Einfluss auf den Gesamteindruck bestimmt werden.⁸⁵

In der Lehre umstritten ist die Frage, wie sich zusätzliche Wort- und Bildbestandteile, die Teil des jüngeren (angegriffenen) Zeichens bilden, auf die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auswirken.⁸⁶ Massgeblich muss auch hier die Gegenüberstellung der Gesamteindrücke der zu vergleichenden Zeichen sein: Soweit die zusätzlichen Wort- und Bildbestandteile der jüngeren Marke einen den Gesamteindruck beeinflussenden rechtlich relevanten Unterschied schaffen, beeinflussen sie auch die Frage der Zeichenähnlichkeit.

Nach der Rechtsprechung ist eine in Schwarz-Weiss und ohne Farbanspruch hinterlegte Marke in allen Farbkombinationen geschützt. Sie sperrt entsprechend die Wiedergabe aller möglichen Farbkombinationen.⁸⁷ Ist zu beurteilen, ob ein jüngeres farbiges Zeichen eine ältere Marke ohne Farbanspruch verletzt, so lässt sich dies methodisch nur so umsetzen, indem auch bezüglich des jüngeren Zeichens nur die schwarz-weiße Wiedergabe in Betracht gezogen wird.⁸⁸

Vorliegend kann in Bezug auf die Bestimmung der den Gesamteindruck prägenden kennzeichnungskräftigen zwei- und dreidimensionalen Elemente der Marke Nr. 696955 weitgehend auf die Erwägungen des Entscheids im vorangegangenen Massnahmenverfahren vom 12. April 2017 (HSU.2017.44, E. 6.1.2.3.3) verwiesen werden:

- a) Die Form des Hasen entspricht einer üblichen, d.h. nicht besonders originellen und vielmehr naturnahen Abbildung eines sitzenden, behäbigen Hasen. Obgleich diese Form vom Durchschnittskonsumenten von Schokoladenhasen nicht als Herkunftshinweis, sondern als Gestaltungsmerkmal wahrgenommen wird (vgl. oben E. 5.2.2.3.2), verleihen ihr die geschmeidige, leicht stilisierte Ausgestaltung und die glatt wirkende Oberfläche eine gewisse, allerdings schwache Kennzeichnungskraft.
- b) Stärker kennzeichnungskräftig ist dagegen das figurative Element des Halsbands in Plisseeoptik mit Glöckchen. Halsband und Glöckchen dürften besser im kurzfristigen Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise haften bleiben als die Form des Hasen. Sie

⁸⁵ SHK MSchG-JOLLER (Fn. 70), Art. 3 N. 239 f.

⁸⁶ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 5050), Art. 3 N. 101.

⁸⁷ BGE 134 III 406 E. 6.2.2 m.w.N.

⁸⁸ Vgl. BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 88.

heben sich optisch vom Hasenkörper ab und wirken im Vergleich mit der blossen Form des Hasen als deren Accessoire origineller.

- c) Der Gesamteindruck wird schliesslich auch von den auf den Hasen aufgemalten bzw. aufgedruckten Elementen geprägt. Zwar wird der Durchschnittskonsument kaum in der Lage sein, die einzelnen figurativen Elemente aus seiner kurzfristigen Erinnerung zu rekonstruieren. Jedoch verleiht die schlichte, in bloss einem Farbton gehaltene Andeutung von Ohren, Augen, Schnurrharren, Nase und Krallen dem Hasen einen besonderen, eher zurückhaltenden, in sich ruhenden, edlen Ausdruck, der im Erinnerungsbild haften bleibt. Auch der figurativen Bemalung des Hasen kommt somit eine gewisse Kennzeichnungskraft zu.

Alles in allem ist in Bezug auf den Gesamteindruck, den die Marke Nr. 696955 beim massgeblichen Verkehrskreis hinterlässt, davon auszugehen, dass keines der drei genannten Elemente bezüglich seiner Kennzeichnungskraft die anderen Elemente in den Hintergrund zu drängen vermag. Entsprechend kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Erinnerungsbild der Marke Nr. 696955 alleine durch die Form des Hasen, das Halsband mit Glöckchen oder aber die figurative Bemalung dominiert wird. Selbst wenn davon ausgegangen würde, die figurative Bemalung fiel in puncto Kennzeichnungskraft hinter die anderen Elemente der Marke zurück, beeinflusste auch sie den massgeblichen Gesamteindruck. Dieser besteht somit in einem aufgrund seiner Form eher behäbig wirkenden Hasen, der um seinen Hals ein Band in Plisseeoptik mit Glöckchen trägt und der aufgrund der figurativen Elemente eher zurückhaltend und edel bzw. anmutig wirkt, was wiederum zu seiner behäbigen Form passt.

Nachdem nun die einzelnen kennzeichnungskräftigen Elemente der Marke Nr. 696955 bestimmt worden sind, ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, ob und inwieweit diese Elemente beim B.-Hasen übernommen worden sind und ob daraus ein ähnlicher Gesamteindruck resultiert:

- a) In Bezug auf die Form wirkt der B.-Hase aufgrund seiner Proportionen eher schlank, auf jeden Fall nicht behäbig. Im Gegensatz zum A.-Hasen stehen die Ohren beim B.-Hasen nahezu vertikal von seinem Kopf ab. Die Formgebung wirkt nicht geschmeidig, weich und ruhig, sondern eher aufmerksam, präsent und lebendig. Dieser Eindruck wird durch die im Gegensatz zum A.-Hasen strukturiert wirkende Oberfläche noch verstärkt. Insgesamt hinterlassen Form und Oberfläche der beiden Hasen in der Erinnerung des massgeblichen Verkehrskreises keinen identischen oder zumindest ähnlichen Eindruck.

- b) Das figurative Element des Halsbandes in Plisseeoptik mit Glöckchen wird vom angegriffenen Hasen nicht übernommen. Dieser trägt zwar ebenfalls ein Halsband mit Masche und Anhänger. Allerdings ist lediglich die Masche aus einem breiteren Kunststoffband und nicht in Plisseeoptik konzipiert, wohingegen das eigentliche Halsband aus einem dünnen Band besteht, das sich visuell nicht vom Körper abhebt. Schliesslich wird als Anhänger nicht ein Glöckchen, sondern ein kleines Herz verwendet, sodass erkennbar ein anderer Eindruck entsteht.

- c) Schliesslich ist auch hinsichtlich der Bemalung nicht von einer Ähnlichkeit der beiden Zeichen auszugehen. Es ergibt sich aus der Natur der Sache, dass der B.-Hase ebenfalls über grafisch hervorgehobene Ohren, Augen, Schnurrhaare, eine Nase sowie Pfoten verfügt. Abgesehen davon bewirken die auf dem angegriffenen Hasen verwendeten figurativen Bemalungen einen gänzlich anderen Ausdruck des Hasen. Bei der Marke Nr. 696955 sind die Bemalungen stark stilisiert in Kontrastfarbe zur Farbe der Form gehalten. Beim B.-Hasen hingegen sind die Augen dem menschlichen Auge nachempfunden. Sie sind geöffnet und haben die Form einer zugespitzten Ellipse, in deren heller Färbung sich eine dunkle Kreisfläche mit einem hellen Tupfer befindet. Auch die übrigen Bemalungen sind im Comicstil gehalten und detaillierter als bei der Marke Nr. 696955. So wird die Bein- und Schwanzpartie beim angegriffenen Hasen im Gegensatz zum A.-Hasen durch eine Linienführung in Kontrastfarbe vom übrigen Körper abgegrenzt. Die unterschiedliche Optik wird durch die jeweilige Form der Hasen noch verstärkt. Insgesamt wirkt der A.-Hase behäbig und ruhig, während der B.-Hase wach und aufmerksam erscheint.

Zusammenfassend kann nach Massgabe eines Vergleichs der beiden Gesamteindrücke selbst dann nicht von einer wesentlichen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden, wenn der klägerischen Marke eine grosse Kennzeichnungskraft zugesprochen würde. Der angegriffene Hase erscheint insgesamt als eher schlanker Hase mit comichaft anmutendem aufgewecktem und lebendigem Ausdruck. Dahingegen bleibt die unter der Nr. 696955 registrierte kombinierte Formmarke als eher stilisierter und behäbiger Hase mit zurückhaltendem und edlem bzw. anmutigem Ausdruck in Erinnerung. Auch die unterschiedlichen Halsbänder und Anhänger bleiben als Blickfänger im Erinnerungsbild haften und verstärken so den Unterschied zwischen dem Gesamteindruck des klägerischen und demjenigen des beklagten Hasen. Endlich kommt hinzu, dass entgegen der Ansicht der Klägerin auch das von ihr in der Klage (Rz. 133) wegretuschierte, auf dem B.-Hasen aufgedruckte Wortbildzeichen "FAVORINA" bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht ausser Acht gelassen werden darf (vgl. hierzu die Abbil-

dung in den klägerischen Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2). Vielmehr beeinflusst auch das Wortbildzeichen den Gesamteindruck, da es sich gestalterisch deutlich von der Hasenfigur abhebt und aufgrund seiner Grösse und Position gut erkennbar ist. Dadurch wird eine weitere Differenz zur klägerischen Marke geschaffen. Die verbleibende Ähnlichkeit liegt darin begründet, dass beide Zeichen das Motiv eines auf allen Vieren sitzenden Hasen als dreidimensionale Form wiedergeben. So weit reicht der Schutzbereich der klägerischen Marke indes nicht, zumal sich diese Form aus der naturbedingten Körperhaltung des Hasen ergibt.

5.2.3.3. Zwischenergebnis zur Verwechslungsgefahr

Zusammenfassend besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke Nr. 696955 und dem angegriffenen Hasen, weil sich dessen Gesamteindruck wesentlich vom Gesamteindruck der Marke Nr. 696955 unterscheidet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der vorliegend erhöhte aufmerksame Adressatenkreis den Hasen der Klägerin den Beklagten 1 und 2 zuordnet oder dass der Durchschnittskonsument aufgrund des von den Beklagten 1 und 2 vertriebenen Hasen von falschen wirtschaftlichen Zusammenhängen ausgeht. Zu guter Letzt vermittelt der angegriffene Hase auch nicht die Botschaft, er sei "Ersatz für" oder "gleich gut wie" der unter der Marke Nr. 696955 registrierte Hase, da er aufgrund des von letzterem klar abweichenden Gesamteindrucks auch keine entsprechende gedankliche Assoziation hervorruft.

Eine Verwechslungsgefahr vermag die Klägerin im Übrigen auch nicht mit dem von ihr in Auftrag gegebenen Gutachten "Freie Assoziationen angesichts eines Schokoladenhasen von B. – Ergebnisse einer landesweiten Befragung in der Schweiz" vom Mai 2017 (KB 30) nachzuweisen. Zum einen handelt es sich hierbei lediglich um Parteibehauptungen, die sich auf ein Privatgutachten abstützen und die damit höchstens besonders substantiiert sind, aber denen nicht der Beweiswert eines gerichtlichen Gutachtens zukommt (vgl. hierzu oben E. 4.3). Zum anderen wurden die klägerischen Behauptungen in Bezug auf die Fehlzurechnungen bzw. Assoziationen der B.-Hasen in Schwarz-Weiss von den Beklagten 1 und 2 substantiiert bestritten (Klage Rz. 79 ff. und 147 ff.; Replik Rz. 75 ff.; Klageantwort Rz. 101 ff. und Rz. 199 ff.; Duplik Rz. 145 ff.). Neben Mängeln inhaltlicher Natur zeigen die Beklagten 1 und 2 auch solche in methodischer Hinsicht auf. Den Beklagten 1 und 2 ist insbesondere darin zuzustimmen, dass eine Online-Umfrage vorliegend nicht geeignet ist, die von der Klägerin behauptete Verwechslung bzw. Assoziation nachzuweisen. Die Beklagten 1 und 2 bringen zu Recht vor, dass mit dem gewählten Vorgehen nicht sichergestellt werden konnte, dass die Teilnehmenden die Abbildung des Schokoladenhasen tatsächlich in Originalgrösse bzw. in ausreichender Grösse wahrgenommen haben (Duplik Rz. 182). Die Befragten hatten zwar zu Beginn der Umfrage die Frage zu beantworten, ob sie das Bild vollständig sehen (vgl. Frage 1 der Umfragen in KB 30 f.). Damit ist jedoch noch nicht

garantiert, dass die Abbildung auch in ausreichender Grösse dargestellt wurde. Dies gilt umso mehr, als an der Umfrage auch mit dem Smartphone teilgenommen werden konnte (vgl. Klageantwort Rz. 155; Replik Rz. 90). Ob diesfalls jeweils von der Vergrösserung über die Zoomfunktion Gebrauch gemacht wurde, ist unklar. Und selbst dann bleibt fraglich, ob die Dimensionen eines Smartphone-Displays eine genügend grosse Darstellung des Zeichens erlauben. Gerade bei kombinierten Formmarken ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Teilnehmenden das Objekt in Originalgrösse oder zumindest in ausreichender Grösse wahrnehmen können. Andernfalls kann nicht sichergestellt werden, dass die Befragten die einzelnen kennzeichnungskräftigen Elemente einer Marke erkennen. Vorliegend gilt dies insbesondere in Bezug auf die Masche, den Anhänger in Herzform, die aufgemalten Elemente und das aufgedruckte Wortbildzeichen "FAVORINA". Im Ergebnis ist die durchgeführte Online-Befragung insbesondere aufgrund der Tatsache, dass eine kombinierte Formmarke zu beurteilen war, nicht geeignet, verwertbare Ergebnisse zu Verwechslungen zwischen den Marken oder zu Assoziationen zu den klägerischen Marken zu erzeugen.

Die Anordnung eines gerichtlichen Gutachtens zur Frage der Verwechslungsgefahr oder die Befragung von G., was von der Klägerin beantragt wurde, erübrigt sich, weil es sich hierbei um eine Rechtsfrage handelt, die keinem Beweis zugänglich ist.⁸⁹ Zwar sind beim Entscheid über die Verwechslungsgefahr rechtliche und tatsächliche Aspekte zu berücksichtigen. In tatsächlicher Hinsicht ist insbesondere der Bekanntheitsgrad einer Marke von Bedeutung. Derartige vorgelagerte Tatsachenfeststellungen sind als Tatfragen dem Beweis zugänglich. Vorliegend ist die Verwechslungsgefahr jedoch selbst bei Annahme einer bekannten Marke zu verneinen, weshalb hierzu auch kein Gutachten anzuordnen ist. Weiter wäre die Frage dem Beweis zugänglich, ob es zu tatsächlichen Verwechslungen gekommen ist. Solche sind für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr aber nicht notwendig. Und selbst tatsächlich vorgefallene Verwechslungen vermögen nicht zwingend eine Verwechslungsgefahr zu begründen.⁹⁰ Des Weiteren hat der oben vorgenommene Vergleich der Gesamteindrücke beider Schokoladenhasen zum klaren Ergebnis geführt, dass nicht von einer wesentlichen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden kann. Die Anordnung eines gerichtlichen Gutachtens oder die Befragung von G. zur Frage der Verwechslungsgefahr erübrigt sich demnach.

⁸⁹ BGE 126 III 315 E. 4.

⁹⁰ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 5050), Art. 3 N. 33; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 70), Art. 3 N 44.

5.2.4. Ergebnis zur Marke Nr. 696955

Zusammenfassend ist eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Marke Nr. 696955 zu verneinen. Damit kommt der Klägerin kein Unterlassungsanspruch gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG, kein Beseitigungsanspruch gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. b und Art. 57 MSchG jeweils i.V.m. Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG und kein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung gestützt auf Art. 2 ZGB zu.

5.3. Ansprüche wegen Verletzung der Marke Nr. P-536640

5.3.1. Marke

Die Klägerin macht weiter geltend, die nachfolgend abgebildete Marke Nr. P-536640 beanspruche die Form des A.-Hasen in Goldfarbe, mit roter Schleife und Anhänger, aber ohne Wortelement "A." (Klage Rz. 30). Sie sei farbig mit dem Farbanspruch "gold, braun, rot" eingetragen (Klage Rz. 155).



Es handelt sich ebenfalls um eine kombinierte Formmarke, d.h. einer Kombination einer dreidimensionalen Form mit figurativen Elementen. Die Form entspricht derjenigen eines sitzenden Hasen, der in Goldfolie eingeschlagen ist. Die figurativen Elemente sind das farbige Halsband in Plisseeoptik, das daran befestigte Glöckchen sowie das aufgemalte Auge, die aufgemalte Ohrmuschel, die aufgemalten Schnurrhaare, die aufgemalte Nase sowie die mittels kurzer Striche (Krallen) angedeuteten Pfoten des Hasen.

5.3.2. Rechtsbeständigkeit der Marke

In Bezug auf die Rechtsbeständigkeit der Marke Nr. P-536640 kann weitestgehend auf die Ausführungen zur Marke Nr. 696955 unter E. 5.2.2 verwiesen werden.

Im Unterschied zur Marke Nr. 696955 ist der unter der Marke Nr. P-536640 hinterlegte Schokoladenhase farbig mit dem Farbanspruch "gold, braun,

rot" eingetragen. Die Klägerin ist der Ansicht, die Marke hebe sich aufgrund der durchgängigen goldenen Farbgebung noch intensiver von allen anderen sich auf dem Markt befindlichen Schokoladenhasen ab und sei daher originär unterscheidungskräftig (Klage Rz. 155). Dies erscheint zumindest fraglich (vgl. hierzu Klageantwort Rz. 210), kann aber – wie in E. 5.3.3 zu zeigen sein wird – letztlich offenbleiben. Wie bereits zur Marke Nr. 696955 ausgeführt, ist die Marke Nr. P-536640 zwar nicht absolut Freihaltebedürftig. Aufgrund der naturbedingten Körperhaltung eines Hasen bestehen bei der Nachbildung in Form eines Schokoladenhasen aber evolutionsbedingte Vorgaben, weshalb von einem relativen Freihaltebedürfnis an einem auf allen vier Pfoten sitzenden Hasen aus Schokolade auszugehen ist. Die Marke Nr. P-536640 ist somit grundsätzlich dem Gemeingut i.S.v. Art. 2 MSchG zuzuordnen.

Die Rechtsbeständigkeit der Marke wäre folglich nur gegeben, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hätte. Die Klägerin will dies anhand einer im Juni 2015 durchgeführten demoskopischen Umfrage belegen, bei der 1'223 Schweizerinnen und Schweizer im Alter von 15 bis 74 Jahren mittels eines Online-Fragebogens zur Berühmtheit des Bildzeichens "A. Hase (farbig)" befragt worden seien (KB 25). Die Klägerin führt hierzu aus, dieses Bildzeichen entspreche der Marke Nr. P-536640 (Klage Rz. 65 ff.). Die Umfrage habe ergeben, dass 94 % der befragten Personen das Zeichen kennen. Ohne auf bestimmte Waren hingewiesen worden zu sein, hätten 87 % der Befragten geantwortet, es handle sich um den "A. Hasen", "Goldhasen" oder sie hätten andere Marken der Klägerin genannt. Diese aktive Bekanntheit spreche für eine kaum mehr steigerungsfähige, selten hohe und durch freie Angaben erhärtete Berühmtheit des getesteten farbigen Bildzeichens "A. Hase" (Klage Rz. 67 f.). Gegen dieses von der Klägerin eingereichte Gutachten brachten die Beklagten 1 und 2 dieselben Einwände vor wie gegen das Privatgutachten zur Berühmtheit des "A. Hasen (schwarz-weiss)" (vgl. oben E. 4 und E. 5.2.2.3.3). Wie gleich zu zeigen sein wird, kann letztlich offenbleiben, ob sich die Marke Nr. P-536640 im Verkehr durchgesetzt hat. Festzuhalten ist jedenfalls, dass es der Klägerin nicht gelingt, die Verkehrsdurchsetzung anhand von Vertriebs- und Umsatzzahlen oder von vorgenommenen Werbeanstrengungen zu beweisen (vgl. oben E. 5.2.2.3.3).

5.3.3. Verwechslungsgefahr

Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, der Vertrieb der zwei in Goldfolie eingeschlagenen sitzenden Osterhasen gemäss den Abbildungen in Rechtsbegehren Ziff. 2 verletze ihre Rechte an der Marke Nr. P-536640. Diese Marke beanspruche neben der Form und Ausstattung des Hasen auch Schutz für die farbige Gestaltung, was die Zeichenähnlichkeit zusätzlich akzentuiere, da die B.-Hasen auch den kennzeichnungskräftigen und den Gesamteindruck prägenden Goldton der Marke annähernd übernahmen. Die Farbtöne der beiden B.-Hasen seien nur minim heller bzw. dunkler, der Farbton des originalen "Goldhasen" liege dazwischen. Es liege eine

hohe Zeichenähnlichkeit vor (Klage Rz. 162 ff.; Replik Rz. 128 ff.). Die Beklagten 1 und 2 ihrerseits verneinen die Zeichenähnlichkeit und führen an, dass die dem Gemeingut angehörenden Elemente, insbesondere die Hasenform sowie die gold- oder andersfarbigen Folien als solche, den Gesamteindruck nicht in entscheidender Weise zu prägen vermöchten (Klageantwort Rz. 224 ff.; Duplik Rz. 236 ff.).

Auch bezüglich der Verwechslungsgefahr kann weitestgehend auf die entsprechenden Ausführungen zur Marke Nr. 696955 unter E. 5.2.3 des vorliegenden Entscheids verwiesen werden. Es ist aber zusätzlich zu prüfen, inwiefern sich die farbliche Ausgestaltung der Marke auf deren Gesamteindruck auswirkt. Überdies ist die farbliche Komponente auch beim Vergleich zwischen den sich konkurrierenden Hasen zu berücksichtigen.

Im Vergleich zur in Schwarz-Weiss und ohne Farbanspruch hinterlegten Marke Nr. 696955 weist die Marke Nr. P-536640 zusätzlich eine farbliche Ausgestaltung des Hasen in den Farben Gold (Grundfarbe des Hasen sowie Farbe des Glöckchens), Rot (Farbe des Halsbands) und Braun (Schnurrhaare, Nase, Augen, Ohren und Krallen der Pfoten des Hasen) auf. Die unter E. 5.2.3.2.5 gemachten Ausführungen zur Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente der Marke gelten sinngemäss auch bezüglich der Marke Nr. P-536640. Es ist weiter davon auszugehen, dass die figurativen Elemente auch in ihrer konkreten farblichen Ausgestaltung weiterhin kennzeichnungskräftig bleiben. Die goldene Grundfarbe des Zeichens hat Kennzeichnungskraft. Diese wird durch das rote Halsband in Plisseeoptik erhöht, weil nicht nur die beiden Farben für sich, sondern insbesondere der Kontrast der beiden Farben stärker ins Auge springt, als bei der in Schwarz-Weiss gehaltenen Marke Nr. 696955. Hinsichtlich des relevanten Gesamteindrucks, den die Marke Nr. P-536640 beim massgeblichen Verkehrskreis hinterlässt, ist aber festzuhalten, dass keines der erwähnten Zeichenelemente – d.h. insbesondere auch nicht seine goldene Grundfarbe – bezüglich seiner Kennzeichnungskraft die anderen Elemente in den Hintergrund zu drängen vermag, sodass es auf diese nicht mehr ankäme. Das gilt auch für eine Kombination der Elemente Form und goldene Grundfarbe. Von einer grossen Kennzeichnungskraft ist bezüglich dieser Elemente in isolierter Form nicht auszugehen. Dementsprechend besteht der massgebliche Gesamteindruck in einem aufgrund seiner Form eher behäbig wirkenden gelbgoldenen Hasen, der um seinen Hals ein rotes Band in Plisseeoptik mit gelbgoldenem Glöckchen trägt und der aufgrund der (braunen) figurativen Elemente eher zurückhaltend und edel bzw. anmutig wirkt, was wiederum zu seiner behäbigen Form passt.

Nachdem die einzelnen kennzeichnungskräftigen Elemente der Marke Nr. P-536640 bestimmt worden sind, ist in einem nächsten Schritt nun zu

prüfen, ob und inwieweit diese Elemente bei den im klägerischen Rechtsbegehren Ziff. 2 abgebildeten B.-Hasen übernommen worden sind und ob daraus ein ähnlicher Gesamteindruck resultiert:

- a) Mit Bezug auf die Form des Hasen, das Halsband in Plisseeoptik mit Glöckchen sowie die aufgemalten figurativen Elemente kann auf die bereits unter E. 5.2.3.2.5 gemachten Ausführungen verwiesen werden.
- b) Die konkrete farbliche Ausgestaltung des im klägerischen Rechtsbegehren Ziff. 2 links aufgeführten Hasen unterscheidet sich deutlich von jener des unter der Marke Nr. P-536640 eingetragenen Hasen: Erstens ist die Grundfarbe der Oberfläche des Hasen ein Mischton zwischen Gelbgold und Weissgold, diejenige des unter der Marke Nr. P-536640 eingetragenen Hasen hingegen gelbgolden. Zweitens sind die Masche bzw. das Halsband mit der Masche beim angegriffenen Zeichen gelb und beim anderen klägerischen rot. Und drittens ist der herzförmige Anhänger nicht golden, sondern silbrig. Schliesslich sind Pfoten-, Schwanz-, Innenohr- und Brustpartie (vgl. hierzu Klage Rz. 77) weiss gefärbt. Dies fehlt beim A.-Hasen vollständig.
- c) Auch die Oberflächenfarbe des im klägerischen Rechtsbegehren Ziff. 2 rechts aufgeführten Hasen unterscheidet sich erkennbar von jener des unter der Marke Nr. P-536640 eingetragenen Hasen. Ersterer weist einen leichten Kupferstich auf, während letzterer gelbgolden ist. Es ist allerdings zweifelhaft, ob dieser Unterschied im Erinnerungsbild rekonstruiert werden kann. Daneben ist beim angegriffenen Hasen die Masche nicht rot, sondern hellgrün. Mit Bezug auf den herzförmigen Anhänger und die Pfoten-, Schwanz- und Innenohrpartie gilt das bereits zuvor unter b) Ausgeführte.

Entgegen der Ansicht der Klägerin erhöhen diese zusätzlichen farblichen Elemente die Zeichenähnlichkeit nicht. Selbst wenn der massgebende Verkehrskreis die Oberflächenfarbe in der Erinnerung nicht mehr unterscheiden könnte, ist aufgrund der eindeutig abweichenden Farbe der Masche als Blickfänger, dem auf einem weinroten Rechteck abgedruckten Zeichen "FAVORINA" sowie den bereits unter E. 5.2.3.2.5 erwähnten Unterschieden dennoch von einem anderen Gesamteindruck auszugehen, sodass sich bezüglich der Zeichenähnlichkeit an der Beurteilung nichts ändert. Die verbleibende Ähnlichkeit liegt darin begründet, dass beide Zeichen das Motiv eines auf allen Vieren sitzenden, goldfarbenen Hasen als dreidimensionale Form wiedergeben. So weit reicht der Schutzbereich der klägerischen Marke indes nicht, zumal sich diese Form aus der naturbedingten Erscheinungsform des Hasen ergibt.

Dem Gesagten zufolge kann die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht anders ausfallen als in Bezug auf die Marke Nr. 696955. Auf die bereits unter E. 5.2.3.3 gemachten Ausführungen kann verwiesen werden, auch betreffend das von der Klägerin in Auftrag gegebene Gutachten "Freie Assoziationen angesichts eines Schokoladenhasen von B. – Ergebnisse einer landesweiten Befragung in der Schweiz " vom April/Mai 2017 (KB 31).

5.3.4. Ergebnis zur Marke Nr. P-536640

Im Ergebnis ist eine Verwechslungsgefahr auch in Bezug auf die Marke Nr. P-536640 zu verneinen. Folglich hat die Klägerin wiederum keinen Unterlassungsanspruch nach Art. 55 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG und auch keinen Beseitigungsanspruch nach Art. 55 Abs. 1 lit. b und Art. 57 MSchG, jeweils i.V.m. Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG. Mangels Verletzung der klägerischen Rechte aus der Marke Nr. P-536640 fehlt auch einem Anspruch auf finanzielle Wiedergutmachung die Grundlage. Damit entfällt auch ein diesbezüglicher Hilfsanspruch auf Auskunft und Rechnungslegung gestützt auf Art. 2 Abs. 1 ZGB.

5.4. Ansprüche aus Art. 15 MSchG (berühmte Marke)

Ein Recht an einer Marke wird nicht nur durch Schaffung einer Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 MSchG verletzt. Sofern die Marke als berühmt i.S.v. Art. 15 MSchG zu qualifizieren ist, liegt auch eine Verletzungshandlung vor, wenn der Gebrauch eines Drittzeichens zur Gefährdung der Kennzeichnungskraft oder zur Ausnutzung oder Beeinträchtigung des guten Rufs einer berühmten Marke führt.⁹¹

5.4.1. Parteibehauptung

Die Klägerin verweist auf die von ihr ins Recht gelegten Privatgutachten zur Berühmtheit der A.-Hasen in Schwarz-Weiss und in Farbe, wonach über 80 % der Befragten die beiden Marken Nr. 696955 und Nr. P-536639 kennen und sogar namentlich ihrem Hersteller zuordneten. Damit attestierten die Gutachten den Marken "eine kaum mehr steigerungsfähige, selten hohe und durch freie Angabe erhärtete Berühmtheit" (Klage Rz. 181 f.; KB 25 f.; Replik Rz. 130 ff.). Die Umfragen hätten auch aufgezeigt, dass 67 % bzw. 66 % der Befragten das Produkt "Goldhase" als hochwertig bezeichneten, womit das Erfordernis der allgemeinen Wertschätzung erfüllt sei (Klage Rz. 184 f.; KB 25 f.). Schliesslich ergebe sich aus der eingereichten Marktübersicht, dass die klägerischen Marken auf dem Schweizer Schokoladenhasenmarkt eine relative Alleinstellung genossen (Klage Rz. 187 m.V.a. Rz. 100 f.; KB 32 f.; Replik Rz. 137 f.). Damit seien beide Marken berühmt i.S.v. Art. 15 MSchG. Die Klägerin wirft den Beklagten 1 und 2 vor, sie nützten bzw. beeinträchtigten den guten Ruf der klägerischen Marken. Die beiden eingereichten Umfragen hätten ergeben, dass 58 % der Befragten beim Anblick der beklagten Hasen von sich aus und ohne

⁹¹ SHK MSchG-THOUVENIN, 2. Aufl. 2017, Art. 15 N. 11.

jede Hilfe durch irgendwelche angebotenen Antwortmöglichkeiten an die A.-Hasen gedacht hätten (Klage Rz. 191 ff.; KB 30 f.). Sodann gefährdeten die Beklagten 1 und 2 durch die Verwendung eines ähnlichen Zeichens die Unterscheidungskraft der berühmten klägerischen Marken (Klage Rz. 196 ff.).

Die Beklagten 1 und 2 führen aus, der Tatbestand von Art. 15 MSchG setze Zeichenähnlichkeit voraus. Da diese vorliegend fehle, scheidet der Tatbestand von Art. 15 MSchG von vornherein aus (Klageantwort Rz. 235 ff.; Duplik Rz. 242). Überdies seien die von der Klägerin im Zusammenhang mit der Anwendung von Art. 15 MSchG angerufenen Parteigutachten unbeachtlich und zeitlich überholt (Klageantwort Rz. 244 ff., 259 und 261; Duplik Rz. 243 ff.). Weiter komme den klägerischen Marken weder eine überragende Verkehrsgeltung noch eine allgemeine Wertschätzung zu (Klageantwort Rz. 244 ff.; Duplik Rz. 246 ff.). Auch an der relativen Alleinstellung fehle es. Sowohl beim klägerischen Hasen als auch beim beklagten Hasen sowie bei einigen der Sitzhasen in der Marktübersicht gemäss KB 32 f. handle es sich um blosse Varianten des Motivs "natürlicher Hase in Sitzstellung". Sie seien mithin in ihrer Gestaltung blosse "Dutzendprodukte", denen keine Berühmtheit zukomme (Klageantwort Rz. 252 ff.; Duplik Rz. 249 ff.). Insgesamt handle es sich somit nicht um berühmte Marken i.S.v. Art. 15 MSchG. Schliesslich hätten sich die Beklagten 1 und 2 auch keiner Verletzungshandlung schuldig gemacht. Weder liege eine Rufausnutzung oder -beeinträchtigung noch eine Gefährdung der Unterscheidungskraft vor (Klageantwort Rz. 256 ff.). Die Beklagten 1 und 2 bestreiten jede Annäherung an die klägerischen Marken sowie eine Assoziationsgefahr und führen aus, vielmehr grenzten sich ihre Produkte klar und hinreichend von den A.-Hasen ab (Klageantwort Rz. 258 und 260 f.).

5.4.2. Rechtliches

Der erweiterte Schutz von Art. 15 MSchG setzt zum einen voraus, dass eine berühmte Marke vorliegt. Zum anderen muss das Verhalten des Dritten mindestens eine der drei Tatbestandsvarianten gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchG erfüllen: Der Gebrauch der berühmten Marke muss entweder deren Unterscheidungskraft gefährden, deren Ruf ausnützen oder deren Ruf beeinträchtigen.⁹²

5.4.2.1. Berühmtheit der Marke

Das Gesetz bestimmt nicht, wann eine Marke als berühmt zu gelten hat. Berühmtheit einer Marke ist dort anzunehmen, wo sich der in Art. 15 MSchG umschriebene erweiterte Schutz sachlich rechtfertigt. Das ist dann der Fall, wenn es dem Inhaber gelungen ist, seiner Marke eine derart überragende Verkehrsgeltung zu verschaffen, dass ihre durchschlagende Wer-

⁹² SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 91), Art. 15 N. 11.

bekraft sich nicht nur im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbe-
reich nutzen lässt, sondern darüber hinaus geeignet ist, auch den Absatz
anderer Waren oder Dienstleistungen erheblich zu erleichtern.⁹³ Neben der
überragenden Verkehrsgeltung sind die Einmaligkeit sowie die allgemeine
Wertschätzung einer Marke weitere Indizien für deren Berühmtheit.⁹⁴ Bei
der überragenden Verkehrsgeltung handelt es sich um ein quantitatives
Kriterium, bei welchem nach dem Bekanntheitsgrad der Marke gefragt
wird.⁹⁵ Hingegen handelt es sich bei der allgemeinen Wertschätzung und
der Einmaligkeit um qualitative Kriterien. Zwischen dem quantitativen Kri-
terium und den qualitativen Kriterien besteht eine Wechselwirkung: Je be-
kannter eine Marke ist, umso geringer sind die Anforderungen an die allge-
meine Wertschätzung und Alleinstellung, und umgekehrt.⁹⁶

5.4.2.2. Verletzungshandlungen

Die Verletzungshandlung kann zum einen in der Rufausnützung liegen. Die
berühmte Marke wird davor geschützt, dass ein anderer deren Ruf ausnützt
(Rufausbeutung). Verpönt wird damit das sogenannte Trittbrettfahren. Der-
jenige, der für seine Marke durch grossen Aufwand einen untadeligen Ruf
geschaffen hat, muss nicht hinnehmen, dass dieser Ruf von Dritten für ei-
gene Zwecke genutzt wird.⁹⁷ Inhaltlich deckt sich das Verbot der Rufaus-
nützung mit dem wettbewerbsrechtlichen Verbot der Rufausbeutung bzw.
der unlauteren Anlehnung gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG. Gemäss dieser
Bestimmung gelten Verhaltensweisen als unlauter, mit denen sich ein Mit-
bewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder dessen Ruf
ausbeutet, sodass es zu einem Imagetransfer von Waren des Dritten auf
das eigene Angebot kommt. Dieser Imagetransfer setzt keine Verwechslungs-
gefahr voraus, sondern kann schon beim Wecken von Gedankenasso-
ziationen gegeben sein.⁹⁸

Anders als bei der Rufausbeutung steht bei der Rufbeeinträchtigung nicht
der eigene Vorteil im Vordergrund, sondern vorab die Beeinträchtigung der
Marke des Gegners, meistens durch deren Herabsetzung oder Verächtlich-
machung.⁹⁹ Der Ruf einer berühmten Marke kann ferner durch deren Ver-
wendung für minderwertige Produkte oder einen Zweckgebrauch, der mit
der berühmten Marke inkompatible Assoziationen weckt, beeinträchtigt
werden.¹⁰⁰

⁹³ BGer 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 3.2; BGE 124 III 277 E. 1; SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 91), Art. 15 N. 1 m.w.N.

⁹⁴ BSK MSchG-DAVID/FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 15 N. 28; SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 91), Art. 15 N. 14 f.

⁹⁵ BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 94), Art. 15 N. 31.

⁹⁶ SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 91), Art. 15 N. 15.

⁹⁷ BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 94), Art. 15 N. 53 f.

⁹⁸ Vgl. BGE 135 III 446 E. 7.1.

⁹⁹ BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 94), Art. 15 N. 60.

¹⁰⁰ BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 94), Art. 15 N. 62 f.; SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 91), Art. 15 N. 48 ff.

Die dritte Verletzungsvariante besteht in der Gefährdung der Unterscheidungskraft. Dieser Tatbestand knüpft nicht am Ruf der berühmten Marke an, sondern an die Gefahr, dass eine berühmte Marke durch ein bestimmtes Verhalten an Wirksamkeit als Herkunftshinweis für bestimmte Waren und Dienstleistungen einbüsst.¹⁰¹ Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dann gefährdet, wenn eine Gedankenverbindung zur Originalmarke vorliegt und diese geeignet ist, die Unterscheidungskraft der berühmten Marke zu gefährden.¹⁰²

Aus dem Wortlaut von Art. 15 MSchG ergibt sich nicht, ob der erweiterte Schutz berühmter Marken auf identische Zeichen beschränkt ist oder auch ähnliche Zeichen umfasst. Lehre und Rechtsprechung lassen Zeichenähnlichkeit genügen, womit sich der erweiterte Schutz nach Art. 15 MSchG bei allen drei Tatbeständen auf hinreichend ähnliche Zeichen erstreckt.¹⁰³ Zeichenähnlichkeit ist gegeben, wenn der Gebrauch des Drittzeichens bei den massgeblichen Verkehrskreisen Assoziationen mit der berühmten Marke hervorruft. Anders als bei der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 MSchG genügt ein verminderter, vergleichsweise geringerer Ähnlichkeitsgrad.¹⁰⁴ Im Rahmen von Art. 15 MSchG ist die Zeichenähnlichkeit in Abhängigkeit zur Berühmtheit der Marke zu setzen. Je berühmter die Marke ist, umso eher ist auch bei geringeren Zeichenübereinstimmungen von Ähnlichkeit auszugehen.¹⁰⁵

Ob eine der drei alternativen Tatbestandsvoraussetzungen der Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Gefährdung der Unterscheidungskraft vorliegt, ist eine Rechtsfrage, die der freien richterlichen Überprüfung unterliegt.¹⁰⁶

5.4.3. Würdigung

5.4.3.1. Berühmtheit der Marke

Wie bereits oben im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung ausgeführt, kann die Frage der Berühmtheit der Marken gestützt auf die eingereichten Parteigutachten (KB 25 f.) nicht abschliessend beurteilt werden (vgl. oben E. 5.2.2.3.3). Ob von berühmten Marken auszugehen ist, kann indes offenbleiben, da – wie nachfolgend zu zeigen ist – keine der drei Tatbestandsvarianten von Art. 15 MSchG erfüllt ist.

¹⁰¹ SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 91), Art. 15 N. 55 ff.

¹⁰² Vgl. LAREDO, Der Sonderschutz der berühmten Marke, sic! 2006, S. 71 ff., 78 f.

¹⁰³ HEINZELMANN, Der Schutz berühmter Marken, AJP 1993, S. 536; LÖTSCHER, Die Markenparodie, 2017, Rz. 399; SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 91), Art. 15 N. 39 m.w.N.

¹⁰⁴ LÖTSCHER (Fn. 103), Rz. 401; SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 91), Art. 15 N. 39 f., 46 und 62 ff.

¹⁰⁵ LAREDO, Der markenrechtliche Schutz berühmter Marken in der Schweiz, 2006, S. 152 f.; LÖTSCHER (Fn. 103), Rz. 401.

¹⁰⁶ SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 91), Art. 15 N. 72.

5.4.3.2. Verletzungshandlungen

Bei sämtlichen drei Tatbestandsvarianten gemäss Art. 15 MSchG muss eine gewisse Zeichenähnlichkeit gegeben sein, die beim massgeblichen Verkehrskreis Assoziationen mit der berühmten Marke hervorruft.

Wie bereits im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr ausgeführt (vgl. oben E. 5.2.3.2 und E. 5.3.3), unterscheiden sich die Hasen der Parteien erheblich in ihrem Erscheinungsbild. Während der klägerische Hase als stilisierter, geruhsamer und behäbiger Hase mit zurückhaltendem und anmutigem Ausdruck in Erinnerung bleibt, erscheint der beklagte Hase eher schlank, aufgeweckt und lebendig. Ein deutlicher Unterschied ist auch zwischen den Halsbändern und den Glöckchen auszumachen. Weiter sticht das nur auf dem B.-Hasen aufgedruckte Wortbildzeichen "FAVORINA" aufgrund seiner Grösse und Gestaltung klar hervor, was die Nähe des angegriffenen Hasen zur Marke der Klägerin erheblich reduziert. Die verbleibende Ähnlichkeit ist dem Umstand geschuldet, dass beide Zeichen das Motiv eines auf allen Vieren sitzenden Hasen als dreidimensionale Form wiedergeben und dass der Schokoladenhase im Falle der Marke Nr. P-536640 in goldener Farbe gehalten ist. Die Gestaltung der beklagten Schokoladenhasen ist somit nicht geeignet, ausreichend starke Assoziationen zu den klägerischen Marken hervorzurufen, sodass der erweiterte Schutzzumfang von Art. 15 MSchG tangiert würde.

Die von der Klägerin ins Recht gelegten Gutachten "Freie Assoziationen angesichts eines Schokoladenhasen von B." vom Mai 2017 (schwarz-weiße Abbildung der Marke; KB 30) und vom April/Mai 2017 (farbige Abbildung der Marke; KB 31) vermögen an diesem Resultat nichts zu ändern. Hierbei handelt es sich lediglich um – immerhin substantiierte – Parteibehauptungen, die von den Beklagten 1 und 2 aber sowohl in methodischer als auch in inhaltlicher Hinsicht substantiiert und teilweise zu Recht bestritten worden sind (vgl. hierzu bereits oben E. 5.2.3.3 und E. 5.3.3). Die Anordnung eines gerichtlichen Gutachtens sowie die Befragung von G. erübrigen sich, weil die Frage, ob eine der drei Tatbestandsvarianten vorliegt, eine Rechtsfrage darstellt und weil die erforderliche – im Vergleich zur Verwechslungsgefahr geringere – Zeichenähnlichkeit zwischen den konkurrierenden Produkten klar zu verneinen ist, selbst wenn vom Vorliegen von berühmten Marken ausgegangen würde.

5.4.4. Ergebnis

Zusammenfassend wurde durch den Vertrieb der angegriffenen Schokoladenhasen keine der drei in Art. 15 MSchG normierten Tatbestandsvarianten erfüllt. Damit kommt der Klägerin kein Unterlassungsanspruch gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 15 MSchG, kein Beseitigungsanspruch gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. b und Art. 57 MSchG jeweils i.V.m. Art. 15 MSchG und kein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung gestützt auf Art. 2 ZGB zu.

6. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche

6.1. Allgemeines

Die Klägerin macht neben markenschutzrechtlichen auch lauterkeitsrechtliche Ansprüche geltend. Sie wirft den Beklagten 1 und 2 zum einen die Schaffung einer Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG und zum anderen eine unnötige Anlehnung an die klägerischen Hasen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG vor.

Die Anwendbarkeit des UWG sowie die Aktiv- und Passivlegitimation gaben zwischen den Parteien zu keinen Ausführungen Anlass und sind ohne Weiteres gegeben.

Das UWG enthält in den Art. 3 ff. diverse Sondertatbestände unlauteren Verhaltens. Die Aufzählung ist nicht abschliessend, sodass als unlauter i.S.v. Art. 2 UWG (Generalklausel) auch ein Verhalten in Betracht fällt, das keinen der Tatbestände nach Art. 3 - 8 UWG erfüllt. Erfüllt die Handlung einen der Spezialtatbestände, bedarf es des Rückgriffs auf die Generalklausel nicht. Die Anwendbarkeit der Sondernormen ist daher im Folgenden zuerst zu prüfen.¹⁰⁷

6.2. Ansprüche aus Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG

6.2.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin führt aus, sie verwende die Ausstattung ihres Produkts in praktisch unveränderter Weise seit 1952. Seither sei die Produktausstattung nahezu in Alleinstellung intensiv gebraucht und aufwendig beworben worden, wodurch die Unterscheidungskraft zusätzlich bedeutend gesteigert worden sei. Eine solche im Verkehr durchgesetzte Ausstattung sei als stark zu qualifizieren und geniesse aufgrund ihrer Bekanntheit auch nach Lauterkeitsrecht eine erhöhte Schutzwirkung (Klage Rz. 209 ff.; Replik Rz. 148). In Bezug auf die Schaffung von Verwechslungsgefahr verweist die Klägerin weitgehend auf ihre im Rahmen des Markenschutzes gemachten Ausführungen. Sie ergänzt, die Verwechslungsgefahr werde durch das unterschiedliche Wortzeichen "FAVORINA" nicht aufgehoben. Zudem übernahmen die Beklagten 1 und 2 auch die von der Klägerin verwendete Warenpräsentation (Klage Rz. 213 ff.). Die Beklagten 1 und 2 hätten es nicht bloss unterlassen, das beanstandete Produkt ausreichend von demjenigen der Klägerin zu unterscheiden, vielmehr hätten die Beklagten 1 und 2 ihren Hasen unnötig an jenen der Klägerin angeglichen, was zu einer Verwechslungsgefahr führe (Replik Rz. 153). Schliesslich könne auch die Nachahmungsabsicht als Indiz für die Verwechslungsgefahr sprechen. Der Gestaltungsspielraum der Hersteller für Schokoladenosterhasen sei unendlich. Das von den Beklagten 1 und 2 praktizierte Nachahmen der Ausstattung der Klägerin lege es einzig darauf an, Verwechslungen mit der

¹⁰⁷ BGE 131 III 388 E. 3.

Ausstattung der Klägerin zu provozieren und durch die Irreführung der Abnehmer vom Ruf der A.-Hasen zu profitieren (Klage Rz. 223 ff.; Replik Rz. 160 ff.).

Die Beklagten 1 und 2 bestreiten die von der Klägerin behauptete kennzeichnungsstarke Ausstattung der A.-Hasen (Klageantwort Rz. 281 ff.). Weiter verneinen sie das Vorliegen einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungs- oder Assoziationsgefahr, weil sich die Beklagten 1 und 2 mit Erfolg bemüht hätten, im Rahmen der nicht monopolisierbaren Verwendung von Sitzhasen in Aluminiumfolien eine hinreichende Abgrenzung zum A.-Hasen zu schaffen (Klageantwort Rz. 288 ff.; Duplik Rz. 274 ff.). Überdies sei auch kein Verschulden auszumachen (Klageantwort Rz. 309 f.; Duplik Rz. 288 ff.). Zusammenfassend liege keine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor (Klageantwort Rz. 311).

6.2.2. Rechtliches

6.2.2.1. Allgemeines

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Der auch als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichnete Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr setzt neben einem unterscheidungskräftigen Marktauftritt auf Seiten der Klägerin die Kennzeichnungskraft der nachgeahmten Ausstattung und die Schaffung einer Verwechslungsgefahr voraus.¹⁰⁸

6.2.2.2. Kennzeichnungskraft

Die Kennzeichnungskraft ist die Fähigkeit eines für den Marktauftritt verwendeten Elements oder Merkmals, dem Verkehr entweder kraft Originalität oder infolge Verkehrsdurchsetzung Hinweise auf die betriebliche Herkunft eines Produkts zu geben.¹⁰⁹

Originäre Kennzeichnungskraft liegt vor, wenn ein Zeichen von Anfang an ein ausreichendes Mass an Originalität, Eigenart oder Ungewöhnlichkeit aufweist. An die Originalität von Kennzeichen werden hohe Anforderungen gestellt.¹¹⁰

¹⁰⁸ BSK UWG-ARPAGAUS, 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 41 ff.; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 11 f.

¹⁰⁹ BGE 135 III 446 E. 6.2; BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 108), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 44 m.w.N.

¹¹⁰ BGE 135 III 446 E. 6.3.1.; DIKE UWG-HEINEMANN, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 32 f.

Fehlt es einem Zeichen an Originalität, kann es durch Verkehrsdurchsetzung Kennzeichnungskraft erlangen. Vorausgesetzt ist, dass ein erheblicher Teil der massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen tatsächlich als Hinweis auf dessen betriebliche Herkunft versteht.¹¹¹

6.2.2.3. Verwechslungsgefahr

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist im ganzen Kennzeichenrecht derselbe, sodass die markenschutzrechtlichen Grundsätze auch im Lauterkeitsrecht Anwendung finden (vgl. hierzu oben E. 5.2.3.2). Massgebend ist jeweils, ob ein verwendetes Zeichen einem anderen derart ähnlich ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise Gefahr laufen, die damit gekennzeichneten Gegenstände zu verwechseln oder falsche Zusammenhänge zu vermuten.¹¹² Je nach Rechts- und Anspruchsgrundlage unterscheiden sich jedoch die Bezugspunkte und Blickwinkel für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Anders als beispielsweise im Markenschutzrecht ist für das Lauterkeitsrecht der Gesamtauftritt am Markt entscheidend, weshalb auch ausserhalb des Kennzeichens liegende Begleitumstände von Bedeutung sind.¹¹³ Folglich ist die Gefahr einer Verwechslung anhand der tatsächlichen Warenpräsentation in Würdigung sämtlicher Umstände in Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen.¹¹⁴ Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist eine Rechtsfrage.¹¹⁵

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwischen den betreffenden Zeichen nicht unterscheiden können bzw. wenn sie diese Zeichen demselben Unternehmen zuordnen. Ebenfalls unzulässig ist die Schaffung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Diesfalls schliessen die massgeblichen Verkehrskreise nicht unmittelbar auf die Herkunft des Produkts aus demselben Unternehmen, sondern sie gehen davon aus, dass die entsprechenden Produkte aus Betrieben stammen, die wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind, sodass ein falscher betrieblicher Zusammenhang vermutet wird.¹¹⁶ Das Bundesgericht ging in der Vergangenheit schliesslich von einer Verwechslungsgefahr aus, wenn das jüngere Kennzeichen eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt, eine eigentliche Fehlzurechnung aber unwahrscheinlich

¹¹¹ BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 108), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 46 m.w.N.; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 110), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 34 f.

¹¹² BGE 134 I 83 E. 4.2.3; BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 108), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 64 m.w.N.

¹¹³ BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 108), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 64 f. m.w.N.; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 110), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 40 f.

¹¹⁴ BGE 135 III 446 E. 6.1.

¹¹⁵ BGE 135 III 446 E. 6.4.

¹¹⁶ BGE 135 III 446 E. 6.1; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 110), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 47 ff.

ist.¹¹⁷ In BGE 135 III 446 E. 7.1 ordnete das Bundesgericht diese Konstellation jedoch Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu, was von einem Teil der Lehre begrüsst wird.¹¹⁸

6.2.3. Würdigung

In Bezug auf die Kennzeichnungskraft kann grundsätzlich auf die entsprechenden Ausführungen beim Markenschutz verwiesen werden (vgl. oben E. 5.2.2.3). Die Klägerin bringt zur lauterkeitsrechtlichen Kennzeichnungskraft ihres Schokoladenhasen denn auch keine zusätzlichen Argumente vor, die es rechtfertigen würden, vom Ergebnis der markenschutzrechtlichen Prüfung abzuweichen. Somit ist nicht von einer originären Kennzeichnungskraft des klägerischen Schokoladenhasen auszugehen. Ob sich dessen Ausstattung im Verkehr durchgesetzt hat, kann auch hier offenbleiben.

Eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr ist nicht auszumachen. Auch hierzu kann auf die Ausführungen zur markenschutzrechtlichen Verwechslungsgefahr verwiesen werden (vgl. oben E. 5.2.3.2). Selbst die hier zusätzlich zu berücksichtigenden Begleitumstände vermögen keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Den Beklagten 1 und 2 ist zuzustimmen, dass sich insbesondere die Wort- bzw. Wort-/Bildzeichen der Parteien ("A." [fig.] / "FAVORINA" [fig.]) sowohl im Schriftbild als auch in der Farbgebung deutlich voneinander unterscheiden, was die lauterkeitsrechtliche Zeichenähnlichkeit im Vergleich zu jener gemäss MSchG noch zusätzlich verringert (Klageantwort Rz. 302). Den Beklagten 1 und 2 ist weiter zuzustimmen, dass die Klägerin auch in Bezug auf die jeweils gewählte Warenpräsentation nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Den in der Klage in Rz. 219 und Rz. 221 abgedruckten Fotografien lässt sich in der Tat nicht entnehmen, wo und wann diese entstanden sind (Klageantwort Rz. 304 f.). Die Klägerin hat es im Verlauf des weiteren Verfahrens unterlassen, ihre Behauptungen zur Warenpräsentation zu substantiieren und zu belegen (vgl. Replik Rz. 157). Im Übrigen unterscheidet sich die Warenpräsentation erheblich. Einzig der grüne Farbton der Kartonschachtel scheint vergleichbar. Dies reicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG aber nicht aus. Zudem lässt sich die Farbwahl sachlich begründen: Hasen sitzen im Gras, welches grün ist (Klageantwort Rz. 306).

6.2.4. Ergebnis

Zusammenfassend liegt keine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr vor. Die von der Klägerin behaupteten Ansprüche (Unterlassungsanspruch gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG; Beseitigungs-

¹¹⁷ BGE 122 III 382 E. 1, 126 III 315 E. 6b/aa.

¹¹⁸ DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 110), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 48; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 108), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 30.

anspruch gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sowie Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung gestützt auf Art. 2 ZGB) bestehen nicht.

6.3. Ansprüche aus Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG

6.3.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin ist der Ansicht, die Gestaltung der Produktausstattung der beklaglichen Schokoladenhasen sei eine unnötige Anlehnung an die Ausstattung der A.-Hasen i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG. Die Beklagten 1 und 2 hätten sämtliche wesentlichen Elemente des ikonischen "Goldhasen" in sehr ähnlicher Form übernommen. Der dadurch resultierende Gesamteindruck der Verletzerhasen wecke sofort Assoziationen zum Originalprodukt der Klägerin, was durch die in Auftrag gegebenen Umfragen belegt werde. Diese Assoziationsgefahr werde auch nicht durch den Aufdruck des Wortzeichens "FAVORINA" gebannt, da dieses im Gesamteindruck keinen dominierenden Einfluss hinterlasse (Klage Rz. 227 ff.; Replik Rz. 163 ff.). Für die anlehrende Produktausstattung existierten auch keine sachlichen Gründe und sie könne sich nicht auf objektiv rechtfertigende Gründe abstützen. Aus der Formenvielfalt auf dem Osterhasenmarkt sei ersichtlich, dass zumutbare Massnahmen zur Verfügung stünden, um eine abweichende Ausstattung zu kreieren. Es wäre den Beklagten 1 und 2 ein leichtes gewesen, ihre Produktgestaltung abzuändern und damit Fehlassoziationen entgegenzuwirken. Dies hätten sie unterlassen, um sich an die Ausstattung des klägerischen Osterhasen anzulehnen und dadurch von dessen gutem Ruf profitieren zu können (Klage Rz. 236 ff.; Replik Rz. 177). Die Beklagten 1 und 2 hätten sich auch bei den Verpackungskartons in der Gestaltung, der Form und der Farbwahl offensichtlich stark an die bekannten Qualitätsprodukte der Klägerin angelehnt (Replik Rz. 179).

Die Beklagten 1 und 2 entgegnen, bei ihren Hasen finde sich weder eine ausdrückliche noch eine implizite Bezugnahme auf den A.-Hasen. Sie hätten bei ihrem Hasen Merkmale eingesetzt, welche gerade nicht Gedanken an den A.-Hasen hervorriefen. Der A.-Hase erlange höchstens durch die Kombination von goldener Farbe, rotem Halsband in Plissee-Optik und Glöckchen hinreichende Unterscheidungskraft. Die Beklagten 1 und 2 verwendeten diese Kombination gerade nicht. Eine Botschaft "Ersatz für" oder "gleich gut wie" werde nicht ausgestrahlt (Klageantwort Rz. 313 f., Duplik Rz. 303 ff.). Entgegen dem unzutreffenden Verständnis der Klägerin sei eine Gestaltung noch nicht "unnötig", "weil eine andere Gestaltung möglich und zumutbar wäre" (Klageantwort Rz. 315). Überdies gehörten die von den Parteien verwendeten Gestaltungselemente zum Gemeingut. Die Beklagten 1 und 2 übernahmen die bei den A.-Hasen gewählte Kombination gemeinfreier Merkmale gerade nicht, sondern kombinierten die unstrittig banale Schokoladenhasenform, die ebenso unstrittig in Folie verpackt werden dürfe, mit Merkmalen, die sich bei den klägerischen Hasen nicht fänden. Zudem wählten die Beklagten 1 und 2 andere Folienfarben, welche

die Käuferschaft ausserdem über die Farbe der eingewickelten Schokolade informierten. Das müsse möglich sein und sei offensichtlich nicht unlauter. Das Vorgehen der Beklagten 1 und 2 sei also auch in dieser Hinsicht nicht unnötig, sondern sachlich sinnvoll. Es diene der Information der Kundschaft (Klageantwort Rz. 316 f.; Duplik Rz. 323). In Bezug auf die von der Klägerin monierte Vergleichbarkeit der Verpackungskartons bringen die Beklagten 1 und 2 erneut vor, die Fotografien seien örtlich und zeitlich undatiert. Zudem sei die verwendete Kartonfarbe unterschiedlich und überdies dem Gemeingut zuzuordnen (Duplik Rz. 325). Zusammenfassend liege kein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG vor (Klageantwort Rz. 318).

6.3.2. Rechtliches

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG handelt unlauter, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt. Die Bestimmung erfasst den Vergleich im Rahmen der Werbung, wobei sowohl der Begriff des Vergleichs als auch jener der Werbung weit zu verstehen sind. Dies gilt insbesondere für die von der Klägerin monierte unnötige Anlehnung, die sich auch auf die Präsentation oder Ausstattung der Waren Dritter beziehen kann.¹¹⁹

Als unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG gelten unter anderem Verhaltensweisen, mit denen sich ein Konkurrent unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder dessen Ruf ausbeutet, unabhängig von der Gefahr einer allfälligen Verwechslung. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image der fremden Ware auf die eigenen Angebote transferiert wird. Dies erfolgt insbesondere durch das Erwecken von Gedankenassoziationen zur fremden Ware.¹²⁰ Verdeckt ist die Rufausbeutung, wenn die Gestaltung eines fremden Produkts übernommen und das eigene Produkt an die Merkmale der anderen Ware angenähert wird.¹²¹ Einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr wie beim wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG bedarf es nicht. Die Anforderungen an die Ähnlichkeit der Ausstattungen sind damit bei der Schaffung einer Gedankenassoziation geringer als bei der Verwechslungsgefahr. Allerdings genügt nicht schon jede noch so geringfügige Ähnlichkeit einer Ausstattung mit derjenigen eines Mitbewerbers, um eine unlautere Anlehnung zu bejahen. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass die Ausstattung in einer Weise verwendet wird, dass es

¹¹⁹ BSK UWG-SCHMID, 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 30 f.; SHK UWG-OETIKER, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 12; DIKE UWG-STAUER/ISKIC, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 7 ff.

¹²⁰ BGE 135 III 446 E. 7.1; BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6, 4A_467/2007 und 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3 je m.w.N.

¹²¹ HGer SG vom 6. Januar 2009 E. 3e (GVP 2009, S. 139 f.); BSK UWG-SCHMID (Fn. 119), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 94 und 105 je m.w.N.

nicht anders denn als Anlehnung an diejenige eines Dritten gedeutet werden kann, und diese objektiv geeignet ist, beim Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit gekennzeichneten Produkten zu wecken. Das Verbot der unlauteren Anlehnung an eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfassen, die nicht durch ein Informationsbedürfnis oder sonst einen sachlichen Grund zu rechtfertigen sind. Gleichzeitig ist umso mehr von einer Rufausbeutung durch Imagetransfer auszugehen, je ähnlicher sich die Ausstattungen nach ihrem Gesamteindruck und je näher sich die Produkte sind.¹²² Unter Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG fällt somit die sogenannte assoziative "Verwechslungsgefahr", wonach die spätere Ausstattung unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" das ältere Produkt vermittelt.¹²³

6.3.3. Würdigung

Eine unlautere Anlehnung der angegriffenen Schokoladenhasen an diejenige der Klägerin ist nicht auszumachen. Die von den Beklagten 1 und 2 gewählte Produktausstattung ist jener der Klägerin zwar nicht völlig unähnlich. Dies ist zur Negierung einer unlauteren Anlehnung i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG aber auch nicht erforderlich. Es liegt keine Verwendung der B.-Produktausstattung in der Weise vor, dass diese nicht anders denn als Anlehnung an die klägerische Ausstattung gedeutet werden kann. Wie bereits im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr und dem Schutz berühmter Marken ausgeführt (vgl. oben E. 5.2.3.2, E. 5.3.3 und E. 5.4.3), unterscheiden sich die Hasen der Parteien erheblich in ihrem Erscheinungsbild. Die verbleibende Ähnlichkeit ist dem Umstand geschuldet, dass beide Zeichen das Motiv eines auf allen Vieren sitzenden Hasen als dreidimensionale Form wiedergeben und dass der B.-Hase in der Variante "Edel Vollmilch Schokolade" in goldfarbener (wenn auch etwas dunklerer) Folie eingepackt ist. Die weiteren Elemente der jeweiligen Schokoladenhasen – die Bemalung, die Halsbänder mit Anhänger, die aufgedruckten Wortbildmarken und im Fall des B.-Hasen in der Version "Weisse Schokolade" zusätzlich die Folienfarbe – unterscheiden sich deutlich. Während der klägerische Hase als stilisierter, geruhsamer und behäbiger Hase mit zurückhaltendem und anmutigem Ausdruck in Erinnerung bleibt, erscheint der beklagte Hase eher schlank, aufgeweckt und lebendig. Dadurch verbleibt ein anderer Gesamteindruck in der Erinnerung haften. Es liegt weder eine ausdrückliche noch eine offene oder eine verdeckte unnötige Anlehnung an die klägerische Produktausstattung vor. Die Ausstattungen der B.-Hasen vermit-

¹²² BGE 135 III 446 E. 7.1 und 7.5; BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6, 4A_467/2007 und 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.1, 4.3 und 6.2; BSK UWG-SCHMID (Fn. 119), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 86, 89 und 109; SHK UWG-OETIKER (Fn. 119), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 36 und 39; STAUBER/ISKIC (Fn. 119), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 36 je m.w.N.

¹²³ Vgl. etwa BGE 135 III 446 E. 7.1; BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6; SHK UWG-OETIKER (Fn. 119), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 40.

teln nicht die Botschaft, sie seien "gleich gut wie der A.-Hase" oder ein "Ersatz für den A.-Hasen". An diesem Ergebnis vermögen auch die von der Klägerin eingereichten Gutachten nichts zu ändern (vgl. hierzu bereits oben E. 5.2.3.3, E. 5.3.3 und E. 5.4.3.2).

Die verbleibenden Übereinstimmungen zwischen den konkurrierenden Schokoladenhasen sind schliesslich auch nicht unnötig i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG, weil für die Verwendung der entsprechenden Elemente sachliche Gründe bestehen. Die gewählte Form eines auf allen Vieren sitzenden Hasen entspricht der natürlichen Haltung von Hasen. Die Nichtberücksichtigung einer anderen Gestaltungsmöglichkeit ist für sich genommen nicht unlauter, zumal eine naturbedingt begrenzte Möglichkeit an Körperformen von Hasen zur Verfügung steht. Auch die Verpackung eines Schokoladenhasen in enganliegender Alufolie ist sachlich begründet. Zum einen kann Schokolade regelmässig nur verpackt verkauft werden. Zum anderen ist Alufolie ein übliches Verpackungsmaterial für Schokoladenprodukte, die – wie den Aufstellungen in KB 32 f. entnommen werden kann – auch von anderen Anbietern verwendet wird. Was die Farbe der Folie betrifft, dienen die unterschiedlich gewählten Farbtöne der beklagten Hasen gemäss Ausführungen der Beklagten 1 und 2 der Information der Käuferschaft über die jeweilige Schokoladenart (Duplik Rz. 312 m.V.a. Klageantwort Rz. 65 f.). Im Übrigen entspricht es einer Erfahrungstatsache, dass goldfarbene Folie im Zusammenhang mit der Verpackung von Lebens- bzw. Genussmitteln häufig dann zum Einsatz kommt, wenn bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck erweckt werden soll, es handle sich um ein edles Produkt. Es erscheint wesentlich naheliegender, darin den Grund für die Verwendung von goldfarbener Folie zur Verpackung des angegriffenen Hasen in der Variante "Edel Vollmilch Schokolade" zu sehen, als in einer angestrebten Anlehnung an das klägerische Produkt.

Hinsichtlich der Warenpräsentation kann auf die vorherigen Ausführungen in E. 6.2.3 verwiesen werden. Die Klägerin hat es nach den entsprechenden Bestreitungen durch die Gegenpartei unterlassen, die Fotografien in Rz. 178 f. der Replik zeitlich und örtlich einzuordnen und entsprechend zu belegen (Duplik Rz. 324 f.). Im Übrigen gibt es für die Verwendung von grüner Kartonverpackung – wie bereits an erwähnter Stelle ausgeführt – sachliche Gründe.

6.3.4. Ergebnis

Zusammenfassend liegt keine unlautere Anlehnung i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG vor. Der Klägerin stehen folglich weder ein Unterlassungsanspruch gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG noch ein Beseitigungsanspruch gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu. Mangels Verletzung lauterkeitsrechtlicher Bestimmungen fehlt auch einem Anspruch auf finanzielle Wiedergutmachung die Grundlage.

Damit entfällt auch ein diesbezüglicher Hilfsanspruch auf Auskunft und Rechnungslegung gestützt auf Art. 2 Abs. 1 ZGB.

6.4. Ansprüche aus Art. 2 UWG

Inwieweit über das bisher Gesagte hinaus ein unlauteres Handeln gemäss Art. 2 UWG vorliegen soll, bringt die Klägerin nicht vor und ist auch nicht ersichtlich.

7. Ergebnis

Zusammenfassend stehen der Klägerin keine markenschutz- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, Auskunft bzw. Rechnungslegung und Wiedergutmachung zu. Die Rechtsbegehren Ziff. 1 - 4 sind abzuweisen.

8. Aufhebung der Verfahrensbeschränkung / Rechtsbegehren Ziff. 5

Da der Klägerin weder markenschutz- noch lauterkeitsrechtliche Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, Auskunft bzw. Rechnungslegung und Wiedergutmachung zustehen und die Rechtsbegehren Ziff. 1 - 4 folglich abzuweisen sind, ist die mit Verfügung vom 4. Februar 2019 vorgenommene Verfahrensbeschränkung aufzuheben und über Rechtsbegehren Ziff. 5 zu befinden.

Die Beklagten 1 und 2 fordern, auf Rechtsbegehren Ziff. 5 sei mangels Angabe eines Mindeststreitwerts nicht einzutreten. Die Klägerin entgegnet, sie habe für den ersten Verfahrensabschnitt einen Mindeststreitwert von Fr. 200'000.00 angegeben, was die (sachliche) Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Aargau begründe. Eine Benennung des Mindeststreitwerts für den anschliessenden zweiten Verfahrensabschnitt erweise sich als nicht notwendig, da die Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Aargau aufgrund der thematischen Einordnung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. d ZPO sowie aufgrund der Qualifikation der Stufenklage als objektive Klagenhäufung und der sachlichen Konnexität der Ansprüche unabhängig vom Streitwert von Rechtsbegehren Ziff. 5 erhalten bleibe. Unter diesen Umständen erübrige sich die vorübergehende Mindestangabe zum Streitwert (Replik Rz. 25).

Der Klägerin ist zuzustimmen, dass die Angabe eines Mindeststreitwerts für Rechtsbegehren Ziff. 5 für die Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Aargau nicht notwendig ist. Die sachliche Zuständigkeit bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum – so auch Klagen auf Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe nach Art. 55 MSchG¹²⁴ – ist nach Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO streitwertunabhängig. Streitigkeiten nach dem UWG fallen zwar nur bei einem

¹²⁴ BK ZPO I-BERGER, 2012, Art. 5 N. 7.

Streitwert von mehr als Fr. 30'000.00 in die Zuständigkeit des Handelsgerichts. Diese Schwelle ist vorliegend aber ohne Weiteres überschritten, da bei der objektiven Klagenhäufung zur Bestimmung des zuständigkeits- und verfahrensrelevanten Streitwerts die Werte der gemeinsam eingeklagten Ansprüche zusammenzurechnen sind (vgl. hierzu oben E. 1.1 f.). Selbst wenn für das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 5 von einem Mindeststreitwert von weniger als Fr. 30'000.00 ausgegangen würde, würde dies an der Zuständigkeit und der Verfahrensart aufgrund der Zusammenrechnung mit den Streitwerten der übrigen Rechtsbegehren nichts ändern, zumal der sachliche Zusammenhang zwischen den einzelnen Begehren auf der Hand liegt. Der Angabe eines Mindeststreitwerts für Rechtsbegehren Ziff. 5 kommt bei der Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit bzw. der Verfahrensart somit keine eigenständige Bedeutung zu.

Zu beachten ist aber, dass die allgemeinen Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 ZPO für alle Klagen und somit auch für die von der Klägerin mit Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 erhobene Stufenklage gelten.¹²⁵ Zu den allgemeinen Prozessvoraussetzungen gehört insbesondere auch, dass ein Begehren um Zahlung eines Geldbetrags zu beziffern ist (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Hiervon kann abgesehen werden, wenn es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar ist, bereits zu Beginn des Prozesses ihre Forderung zu beziffern. In diesem Fall kann eine unbezifferte Forderungsklage erhoben werden, wobei jedoch ein Mindestwert angegeben werden muss, der als vorläufiger Streitwert gilt (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Dies gilt auch bei einer unbezifferten Forderungsklage im Rahmen einer Stufenklage.

Die Klägerin gab für den ersten Verfahrensabschnitt, d.h. für Rechtsbegehren Ziff. 1 - 4, einen Streitwert von Fr. 200'000.00 an. Für den zweiten Verfahrensabschnitt, d.h. für die unbezifferte Forderungsklage nach Rechtsbegehren Ziff. 5, verzichtete die Klägerin trotz des klaren Wortlauts von Art. 85 Abs. 1 ZPO auf die Angabe eines Mindestwerts. Zwar wird in der Literatur vereinzelt die Ansicht vertreten, auf die Bekanntgabe eines Mindestwerts könne verzichtet werden, wenn dies für die Bestimmung der Zuständigkeit und der Verfahrensart nicht notwendig sei.¹²⁶ Zu beachten gilt aber, dass die Angabe eines Mindeststreitwerts nicht nur für die Bestimmung der Zuständigkeit und der Verfahrensart, sondern auch für den Prozesskostenvorschuss sowie die Höhe einer allfälligen Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung von Bedeutung ist. Überdies wäre eine Klägerin in einem Verfahren, in dem der anzugebende Mindeststreitwert aufgrund einer objektiven Klagenhäufung irrelevant ist, gegenüber einer Klägerin von selbständig eingereichten Stufenklagen oder selbständig einge-

¹²⁵ BGE 139 III 67 E. 2.4.

¹²⁶ BSK ZPO-DORSCHNER, 3. Aufl. 2017, Art. 85 N. 9 m.w.N.; offengelassen in BGer 4A_502/2019 vom 15. Juni 2020 E. 5.1 und 5.1.1.

reichten unbezifferten Forderungsklagen bevorteilt, müsste sie keinen Mindestwert angeben. Angesichts dieser Überlegungen und des klaren Wortlauts von Art. 85 Abs. 1 ZPO hätte die Klägerin für Rechtsbegehren Ziff. 5 einen Mindeststreitwert angeben müssen, auch wenn dies aufgrund der mangelnden Informationen, die aus dem Herrschaftsbereich der Beklagten 1 und 2 stammen, Schwierigkeiten bereiten mag. Immerhin könnte sie sich hierbei auf Kennzahlen aus ihrem eigenen Vertrieb von Schokoladenhasen stützen, zumal der anzugebene Mindestwert lediglich als vorläufiger Streitwert gilt.

Zusammenfassend ist auf Rechtsbegehren Ziff. 5 mangels Angabe eines Mindestwerts i.S.v. Art. 85 Abs. 1 ZPO nicht einzutreten.

9. Prozesskosten

9.1. Verlegung und Streitwert

Abschliessend sind die Prozesskosten zu verlegen, die aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung bestehen (Art. 95 Abs. 1 und Art. 104 Abs. 1 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Die Klägerin unterliegt vollständig, weshalb sie die ganzen Prozesskosten zu tragen hat.

Als Ausgangspunkt für die Berechnung der Prozesskosten dient der Streitwert (§ 4 und 7 VKD [SAR 221.150]; § 3 f. AnwT [SAR 291.150]). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen können oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin geht für die in einem ersten Schritt zu beurteilenden Rechtsbegehren Ziff. 1 - 4 von einem Streitwert von Fr. 200'000.00 aus. Sie stützt sich auf das vorsorgliche Massnahmenverfahren HSU.2017.44, bei welchem die Parteien übereinstimmend von einem Streitwert von Fr. 100'000.00 ausgegangen sind. Weil die Verletzung der Markenrechte der Klägerin nun in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erfolgt sei, sei für das vorliegende Verfahren von einem Streitwert von Fr. 200'000.00 auszugehen (Klage Rz. 15 f.; Replik Rz. 21 ff.). Die Beklagten 1 und 2 geben einen Streitwert von Fr. 100'000.00 an. Sie argumentieren, die Streitwertangabe der Klägerin im vorsorglichen Massnahmenverfahren von Fr. 100'000.00 habe sich auf den Unterlassungsanspruch, nicht aber auf einen Anspruch auf monetären Ersatz bezogen. Die Klägerin verdoppele den damaligen Streitwert einfach, ohne aufzuzeigen, weshalb sich der Streitwert für den Unterlassungsanspruch wegen eines weiteren Jahres verzweifacht haben soll.

Die Gesuchsbegehren Ziff. 1 (Hauptantrag) und Ziff. 2 (Eventualantrag) in dem der Klage vorangegangenen Massnahmenverfahren HSU.2017.44 decken sich inhaltlich weitgehend mit den Klagebegehren Ziff. 1 und Ziff. 2. Die Parteien stimmten im Massnahmenverfahren darin überein, dass deren

Streitwert auf Fr. 100'000.00 festzusetzen sei. Es ist in der Tat nicht ersichtlich, inwiefern sich der Streitwert des Unterlassungsanspruchs gemäss Haupt- und Eventualantrag des Gesuchs im Massnahmenverfahren inzwischen verdoppelt haben sollte. Demgemäss ist der Streitwert für die Klagebegehren Ziff. 1 und Ziff. 2 mit Fr. 100'000.00 einzusetzen. Neu dazugekommen sind in der Klage der geltend gemachte Beseitigungsanspruch gemäss Klagebegehren Ziff. 3 sowie der Schadenersatzanspruch gemäss Klagebegehren Ziff. 5 und der zugehörige Hilfsanspruch auf Auskunft und Rechnungslegung gemäss Klagebegehren Ziff. 4. Deren Streitwert dürfte insgesamt mindestens weitere Fr. 100'000.00 betragen. Der Streitwert der Klage ist daher auf Fr. 200'000.00 festzusetzen.

9.2. Gerichtskosten

Die Gerichtskosten bestehen vorliegend einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO). Sie beträgt bei einem Streitwert von Fr. 200'000.00 gemäss § 7 Abs. 1 Zeile 5 VKD Fr. 11'270.00 und ist ausgangsgemäss von der Klägerin zu tragen. Die Gerichtskosten werden mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

9.3. Parteientschädigung

Die Parteientschädigung besteht vorliegend aus den Kosten der berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Bei ihrer Festsetzung ist von den kantonalen Tarifen auszugehen (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Bei einem Streitwert von Fr. 200'000.00 beträgt die Grundentschädigung Fr. 19'030.00 (§ 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 6 AnwT). Dadurch sind Instruktion, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen, Korrespondenz und Telefongespräche sowie eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten (§ 6 Abs. 1 AnwT). Für die zusätzlichen Eingaben der Beklagten 1 und 2 rechtfertigt sich eine Erhöhung der Grundentschädigung um 35 % auf Fr. 25'690.50 (§ 6 Abs. 3 AnwT; prozessuale Eingabe vom 31. Januar 2019: 5 %; insgesamt sieben Eingaben zur Verfahrenssistierung und in Hinblick auf die Hauptverhandlung: 5 %; Duplik: 20 %; Stellungnahme vom 8. Oktober 2020: 5 %). Nach Berücksichtigung der Auslagenpauschale von 3 % beträgt die Parteientschädigung gerundet Fr. 26'461.20 (§ 13 Abs. 1 AnwT). Dem Antrag der Beklagten 1 und 2 auf Zusprechung des Mehrwertsteuerzuschlags ist nicht zu entsprechen. Die Beklagten 1 und 2 sind gemäss UID-Register¹²⁷ selber mehrwertsteuerpflichtig. Sie können die ihrer Rechtsvertretung bezahlte Mehrwertsteuer als Vorsteuer von ihrer eigenen Mehrwertsteuerrechnung in Abzug bringen

¹²⁷ Vgl. <https://www.uid.admin.ch/Detail.aspx?uid_id=CHE-308.250.855> und <https://www.uid.admin.ch/Detail.aspx?uid_id=CHE-405.486.209> (letztmals besucht am 16. September 2021).

(Art. 28 MWSTG).¹²⁸ Die Mehrwertsteuer stellt somit keinen zusätzlichen Kostenfaktor dar und ist bei der Bemessung der Parteientschädigung deshalb nicht zu berücksichtigen.

Damit resultiert eine Parteientschädigung von Fr. 26'461.20, welche die Klägerin den Beklagten 1 und 2 zu entrichten hat.

Das Handelsgericht beschliesst:

Die mit Verfügung vom 4. Februar 2019 angeordnete Beschränkung des Verfahrens auf die Rechtsbegehren Ziff. 1 - 4 der Klage vom 19. Dezember 2018 wird aufgehoben.

Das Handelsgericht erkennt:

1.
Rechtsbegehren Ziff. 1 - 4 der Klage vom 19. Dezember 2018 werden **abgewiesen**.

2.
Auf **Rechtsbegehren Ziff. 5** der Klage vom 19. Dezember 2018 wird **nicht eingetreten**.

3.
Die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 11'270.00 werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

4.
Die Klägerin hat den Beklagten 1 und 2 deren Parteikosten in richterlich festgesetzter Höhe von Fr. 26'461.20 (exkl. MwSt.) zu ersetzen.

Zustellung an:

- die Klägerin (Vertreter; zweifach mit Abrechnung und mit Protokoll der Hauptverhandlung vom 16. September 2021)
- die Beklagten (Vertreter; dreifach mit Protokoll der Hauptverhandlung vom 16. September 2021)

¹²⁸ Vgl. Merkblatt zur Frage der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Bemessung der Parteientschädigung der Gerichte des Kantons Aargau vom 11. Januar 2016: <https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/obergerichte/handelsgericht/Merkblatt_MwSt.pdf> (letztmals besucht am 16. September 2021).

Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art. 90 ff. BGG)

Gegen diesen Entscheid kann **innert 30 Tagen**, von der schriftlichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheides an gerechnet, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden.

Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweizerischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).

Aarau, 16. September 2021

Handelsgericht des Kantons Aargau

1. Kammer

Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:

Dubs

Ruff
(i.V. Näf)

