



Fall-Nr.: HG.2013.206
Stelle: Kantonsgericht
Rubrik: Handelsgericht
Publikationsdatum: 18.02.2020
Entscheiddatum: 16.10.2013

Entscheid Handelsgericht, 16.10.2013

Superprovisorischer Massnahmeentscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 25. Oktober 2013 Art. 265 ZPO; Art. 3 lit. e UWG. Die Aufhebung einer verfügten superprovisorischen Massnahme kann ihrerseits superprovisorisch, das heisst ohne Anhörung der Gegenpartei erfolgen. Mit Entscheid vom 16. Oktober 2013 verbot der Handelsgerichtspräsident den Gesuchsgegnern vorläufig und ohne Anhörung der Gegenpartei den Vertrieb und die Bewerbung ihres Schoko-Bären, da der Vorwurf der Rufausbeutung glaubhaft erscheine. Mit vorliegendem superprovisorischen Entscheid wird der vorläufige Entscheid vom 16. Oktober 2013 vorläufig aufgehoben, da nach Eingang der Gesuchsantwort der Vorwurf der Rufausbeutung nicht mehr glaubhaft erscheint, namentlich weil der gesuchsgegnerische Schoko-Bär nicht in einer Goldfolienverpackung, sondern in einer PET-Verpackung angeboten wird, der Farbton sich wesentlich vom gesuchstellerischen unterscheidet und die Gesuchsgegner glaubhaft machen konnten, dass ihr Schoko-Bär bereits in früheren Jahren in ähnlicher Form verkauft wurde (Handelsgerichtspräsident St. Gallen, 25. Oktober 2013, HG.2013.206).

Erwägungen 1.

Mit ihrem Gesuch vom 8. Oktober 2013, welches am 9. Oktober 2013 beim Handelsgericht St. Gallen einging, beantragen die Gesuchstellerinnen die dringliche Anordnung vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige Anhörung der Gegenparteien. Sie machen geltend, dass der Gesuchsgegner 1 die streitgegenständlichen Produkte durch Kataloge in der ganzen Schweiz beworben habe und diese Produkte in seinen Geschäften im Kanton St. Gallen anbieten und verkaufen werde. Zudem sei zu befürchten, dass auch die Gesuchsgegnerin 2 diese Produkte auf ihrer Internetseite unter HG_2013_206.doc 2/9 der Rubrik Neuheiten bewerben werde. Die



Gesuchsgegner würden mit den streitgegenständlichen Produkten gegen das Gesetz über unlauteren Wettbewerb verstossen.

Die Gesuchstellerinnen haben glaubhaft gemacht, dass sich die befürchteten Wettbewerbshandlungen der Gesuchsgegner im Kanton St. Gallen auswirken werden. Damit ist die örtliche Zuständigkeit für das Hauptverfahren und dementsprechend auch für das Massnahmeverfahren gegeben (Art. 36 i.V.m. Art. 13 lit. a und Art. 5 Abs. 2 ZPO). Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO sowie Art. 11 Abs. 1 lit. a und Art. 17 lit. a EG ZPO.

2. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

a) Die Gesuchstellerinnen führen aus, sie hätten aufgrund des Weihnachtskatalogs 2013 der Gesuchsgegner den begründeten Verdacht, dass der Gesuchsgegner 1 in den nächsten Tagen den im Rechtsbegehren beschriebenen Schoko-Bären zum Verkauf anbieten werde. Der Schoko-Bär werde von der Gesuchsgegnerin 2 hergestellt und an den Gesuchsgegner 1 geliefert. Die Gesuchstellerinnen machen geltend, der Schoko-Bär der Gesuchsgegner übernehme sämtliche wesentlichen Merkmale des Lindt-Teddys, wie z.B. sitzender Bär, goldfarbene Verpackung, rotes Halsband sowie weitere Merkmale. Gleichzeitig kopiere die Aufmachung des Schoko-Bären der Gesuchsgegner die Gestaltungselemente des Lindt-Teddys. Zudem vermittele er den gleichen Gesamteindruck. Der Schoko-Bär der Gesuchsgegner sei eine ganz gezielte Anlehnung an die Ausstattung des Lindt-Teddys. Damit würden die Gesuchsgegner unmittelbare und mittelbare Verwechslungen mit dem Produkt der Gesuchstellerinnen provozieren. Zudem würden sie den exzellenten Ruf der Gesuchstellerinnen und deren Produkte, namentlich auch des Lindt-Teddys, ausbeuten.



b) Unlauter verhält sich insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG).

aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn das Publikum die Leistungen aufgrund eines Kennzeichens fälschlicherweise einem Dritten zuordnet, wobei sich die Verwechslungsgefahr auf die Leistung selbst oder den Leistungserbringer beziehen kann (SPITZ / BRAUCHBAR BIRKENHÄUSER, in: Jung / Spitz, Kommentar UWG, Bern 2010, N 28 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d). Eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn die Abnehmer zwar die Unterschiede zwischen den angebotenen Leistungen bemerken, aber aufgrund der ähnlichen Ausstattung einen falschen betrieblichen Zusammenhang vermuten, wie z.B. einen zweigleisigen Vertrieb oder das Vorliegen einer Erlaubnis des ursprünglichen Kennzeicheninhabers. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf das Gesamterscheinungsbild der Ausstattung abzustellen (SPITZ / BRAUCHBAR BIRKENHÄUSER, a.a.O., N 28 ff. und N 59 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d).

bb) Der Schoko-Bär der Gesuchsgegner weist gewisse Übereinstimmungen zum Lindt-Teddy auf. So handelt es sich ebenfalls um einen sitzenden Bären in goldfarbener Verpackung mit einem roten Halsband. Er unterscheidet sich jedoch vom Lindt-Teddy durch die unterschiedliche Form insbesondere des Gesichtes und der Beine. Sowohl die Gesichtsform als auch die Beine des Schoko-Bären der Gesuchsgegner weisen deutlich ausgeprägtere dreidimensionale Formen auf als der Lindt-Teddy. Zudem befindet sich auf der Brust des Schoko-Bären eine an einem Halsband befestigte rote, auffallende Etikette mit der Aufschrift "Frey", die einen grossen Teil des Oberkörpers des Schoko-Bären abdeckt. Demgegenüber ist beim Lindt-Teddy auf Höhe des Bauches der Schriftzug "Lindt Teddy Chocolat au lait" direkt auf der Goldverpackung in schwarzer Schrift angebracht. Auch erscheint die Goldverpackung beim Lindt-Teddy als matt, während sie beim Schoko-Bären der Gesuchsgegner glänzt.

Im Rahmen einer ersten provisorischen Prüfung erscheint unter Berücksichtigung dieser Unterschiede nicht ausreichend glaubhaft, dass zwischen den beiden Schoko-Bären eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehen soll. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr erscheint ebenfalls im Rahmen einer ersten provisorischen



Prüfung nicht ausreichend glaubhaft gemacht, weist der Schoko-Bär der Gesuchsgegner doch mit einer roten, auffallenden Etikette auf den Hersteller "Frey" hin, womit eine Fehlzurechnung durch das Publikum wenig wahrscheinlich erscheint.

c) Im Weiteren 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 (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG) .

HG_2013_206.doc 4/9 Verhaltensweisen, mit der sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder deren Ruf ausbeutet, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr im vorstehend beschriebenen Sinn bedarf. Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines Zeichens vorausgesetzt, das demjenigen des Mitbewerbers derart ähnlich ist, dass es damit in Alleinstellung verwechselbar wäre. Es genügt vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich ist, in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. zu den damit bezeichneten Produkten zu wecken (BGE 135 III 446 E. 7.1 mit Hinweisen). Je ähnlicher sich die Konkurrenzausstattungen nach ihrem Gesamteindruck und je näher sich die Produkte sind, desto eher ist von einer Rufausbeutung durch Image-Transfer auszugehen. Nicht jede geringfügige Ähnlichkeit der Ausstattungen mit derjenigen eines Konkurrenten reicht für sich alleine aus, um eine unlautere Anlehnung zu bejahen. Vielmehr ist erforderlich, dass die Ausstattung in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an diejenige eines Dritten gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, beim Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit gekennzeichneten Produkten zu wecken. Das Verbot der unlauteren Anlehnung an eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfassen, die nicht durch ein Informationsbedürfnis zu rechtfertigen sind (BGE 135 III 446 E. 7.5)



aa) Aufgrund der goldfarbenen Verpackung, der roten Schleife sowie der sitzenden Position des Bären ist glaubhaft gemacht, dass eine gewisse Ähnlichkeit der Ausstattung vorliegt. Die Ausstattung bzw. die Gestaltung des Bären muss jedoch entweder aufgrund originärer Kennzeichnungskraft oder durch Verkehrsdurchsetzung geschützt sein, damit die geltend gemachte Rufausbeutung überhaupt zu prüfen ist.

Originär kennzeichnungskräftig ist eine Ausstattung, wenn sie bestimmt und geeignet ist, die Ware aufgrund ihrer Originalität von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderen Ursprungs zu unterscheiden. Für die Originalität als Voraussetzung des Schutzes einer Ausstattung ist verlangt, dass sie infolge ihrer eigenartigen und einprägsamen Gestaltung eine charakteristische, individualisierende Wirkung entfaltet. Dies erfordert, dass sie sich insgesamt durch eine besondere Gestaltung von gewöhnlichen oder gebräuchlichen Ausstattungen für gleichartige Waren oder Dienstleistungen deutlich unterscheidet (BGE 135 III 446 E. 446 E. 6.3.1).

Eine Verkehrsdurchsetzung wird dann angenommen, wenn ein erheblicher Teil der Durchschnittsabnehmer ein Zeichen einem bestimmten Mitbewerber zuordnet (SPITZ / BRAUCHBAR BIRKENHÄUSER, a.a.O., N 15 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d). Dabei ist zu berücksichtigen, dass einfache Zeichen, Grundformen und Grundfarben vom kennzeichnungsrechtlichen Schutz ausgenommen sind. Diese dürfen nicht von einzelnen Mitbewerbern monopolisiert werden, sondern müssen jedem Mitbewerber frei zur Verfügung stehen. Solche gemeinfreien Zeichen können jedoch durch langen, intensiven Gebrauch mittels Verkehrsdurchsetzung zum Individualzeichen werden. Die Kombination von einfachen Zeichen und/oder Grundformen/Grundfarben kann unter Umständen fantasievoll bzw. originell sein und damit aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft schutzfähig sein (SPITZ / BRAUCHBAR BIRKENHÄUSER, a.a.O., N 16 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d).

bb) Es stellt sich vorliegend die Frage, ob der Ausstattung des Lindt-Teddys originär oder durch Verkehrsdurchsetzung überhaupt Kennzeichnungskraft zukommt.

Die Gesuchstellerinnen führen aus, der Lindt-Teddy sei im Jahr 2011 von den Gesuchstellerinnen als Pendant zum Lindt-Goldhasen für die Weihnachtszeit lanciert worden und sei ein sehr erfolgreiches Produkt. Er reihe sich nahtlos in die "Goldtiere"-



St.Galler Gerichte

Serie der Gesuchstellerinnen ein, wozu insbesondere der Lindt-Goldhase und das LindtGoldrentier gehöre. Im Gesuch befinden sich diesbezüglich nachfolgende Abbildungen:

Die Gesuchstellerinnen machen geltend, ein Bär aus Schokolade sei ungewöhnlich, womit der Bär für Schokolade eine originär unterscheidungskräftige Gestaltung sei. Die goldene Verpackung und ein rotes Halsband mit einem Anhänger gebe dem Bären zusätzliche Unterscheidungskraft, weil diese Elemente für Schokolade ebenfalls unerwartet und kreativ seien. Der Lindt-Teddy verfüge damit über originäre Kennzeichnungskraft. Zudem verfüge er über einen hohen Bekanntheitsgrad und eine hohe Verkehrsgeltung. Die Gesuchstellerinnen reichen diesbezüglich eine demoskopische Befragung vom August/September 2013 ein, gemäss welcher 69% der Befragten die Gestaltung des Lindt-Teddys gekannt und der Aussage zugestimmt haben sollen, dass "die Gestaltung der Figur typisch für ein ganz bestimmte Marke bzw. Herstellerfirma" sei (gest.act. 15). Es erscheint damit vorerst als glaubhaft, dass der Gestaltung des Lindt-Teddys durch Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich Kennzeichnungskraft zukommt. Ob der Ausstattung des Lindt-Teddy auch originäre Kennzeichnungskraft zukommt, erscheint unter Berücksichtigung des Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 24. Mai 2012 betreffend den Lindt-Goldhasen (C98/11P) als fraglich, hat doch der Gerichtshof festgehalten, dass der sitzenden Position des Hasen, der Goldfolie sowie dem roten Band keine Unterscheidungskraft zukomme. Nachdem jedoch die Verkehrsdurchsetzung ausreichend glaubhaft gemacht wurde, ist darauf zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter einzugehen.

cc) In Anbetracht des Umstandes, dass die Gesuchsgegner für ihren Schoko-Bären die wesentlichen Ausstattungselemente des Lindt-Teddys, die aus der goldfarbigen Verpackung, der roten Schleife sowie der sitzenden Position des Bären bestehen, verwenden, erscheint es vorerst als glaubhaft, dass eine unnötige Anlehnung an den Lindt-Teddy bestehe und diese Anlehnung objektiv geeignet sei, bei den Konsumenten eine gedankliche Verbindung zum Lindt-Teddy zu erwecken. Es erscheint damit in einer ersten kurzen summarischen Prüfung als glaubhaft gemacht, dass eine Rufausbeutung drohe.



d) Voraussetzung für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils. Dieser kann darin bestehen, dass sich ein nur schwer beziffer- und beweisbarer Schaden abzeichnet (Huber, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., Art. 161 N 21).

Vorliegend machen die Gesuchstellerinnen geltend, dass ihnen ein erheblicher finanzieller Schaden aus entgangenen Verkäufen entstehen würde, wenn das Produkt der Gesuchsgegner in der Schweiz ausgeliefert bzw. vertrieben würde, wobei der dadurch HG_2013_206.doc 7/9 entstehende Schaden nur schwer bezifferbar wäre. Zudem sei es praktisch unmöglich eine Marktverwirrung respektive eine Rufbeeinträchtigung und Rufausbeutung später durch Schadenersatz auszugleichen. Damit erscheint es vorerst als glaubhaft gemacht, dass den Gesuchstellerinnen ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil drohe.

e) Beim Erlass vorsorglicher Massnahmen sind die Interessen der Gesuchstellerinnen und der Gesuchsgegner gegeneinander abzuwägen. Die beantragte vorsorgliche Massnahme muss verhältnismässig und notwendig sein. Die vorsorglichen Massnahmen dürfen im Rahmen der Abwägung der Interessen der Gesuchstellerinnen und derjenigen der Gesuchsgegner nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch die Gesuchstellerinnen glaubhaft gemachten Anspruches notwendig ist (HUBER, a.a.O., Art. 261 N 23).

Die beantragten vorsorglichen Massnahmen erscheinen, abgesehen vom Verbot der Herstellung des Schoko-Bären, verhältnismässig und notwendig, um die drohende Rufausbeutung zu verhindern. Durch die Herstellung alleine besteht noch keine Gefahr einer Rufausbeutung. Die übrigen beantragten Verbote erscheinen zudem als verhältnismässig, bleibt es doch den Gesuchsgegnern überlassen bereits durch kleinere Anpassungen der Ausstattung ihres Schoko-Bären dem Vorwurf der Rufausbeutung zu entgehen, zum Beispiel durch Verwendung einer anderen Farbkombination.

f) Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265



Abs. 1 ZPO). Dabei hat der Gesuchsteller einerseits glaubhaft zu machen, dass eine Verletzung des behaupteten Anspruches unmittelbar bevorstehe und eine im Rahmen des ordentlichen Massnahmeverfahrens erlassene vorsorgliche Massnahme zu spät käme. Zudem hat der Gesuchsteller darzulegen, dass er sein Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme nicht offensichtlich hinausgezögert hat (HUBER, a.a.O., Art. 265 N 7 f.).

Die Gesuchstellerinnen legen dar, sie hätten erst am 3. Oktober 2013 aufgrund eines Weihnachtskatalogs der Gesuchsgegner sichere Kenntnis vom Aussehen des SchokoBären der Gesuchsgegner erhalten. Zudem sei mit der Auslieferung der Schoko-Bären der Gesuchsgegner in den nächsten Tagen zu rechnen, habe doch das Weihnachtsgeschäft für Schokoladenartikel bereits begonnen.

Das vorliegende Gesuch ging am 9. Oktober 2013 beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen ein. Die Gesuchstellerinnen haben glaubhaft dargelegt, dass sie nach Kenntnisnahme der drohenden Verletzung innert angemessener Frist das vorliegende Gesuch eingereicht haben und mit der baldigen Auslieferung der Schoko-Bären der Gesuchsgegner zu rechnen sei, wodurch die geltend gemachte Rufausbeutung unmittelbar drohe. Die besondere zeitliche Dringlichkeit ist damit gegeben.

3. Die Gesuchstellerinnen verlangen sowohl eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB gegenüber den Organen der Gesuchsgegnern wie auch die Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung.

Das Gericht, das die vorsorglichen Massnahmen anordnet, trifft auch die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen (Art. 267 ZPO). Ist der Inhalt der vorsorglichen Massnahme ein Verbot, so verbindet das Massnahmegericht seine Verbotsverfügung mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB oder allenfalls einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. a – c ZPO (HUBER, a.a.O., Art. 267 N 10), wobei eine Kombination ebenfalls zulässig ist (STAEHELIN, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., Art. 343 N 15).

Die Voraussetzungen für die beantragten Vollstreckungsmassnahmen sind somit gegeben. Die Höhe der beantragten Ordnungsbusse erscheint angemessen.



4. Die Kosten dieser Verfügung bleiben einstweilen beim Massnahmeverfahren.
5. Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass in diesem Verfahren der Friststillstand nicht gilt (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO).

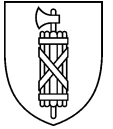
Demgemäss wird vorläufig und dringlich ohne Anhörung der Gegenpartei

verfügt:

1. Den Gesuchsgegnern wird vorsorglich verboten, Bären aus Schokolade in der folgenden Ausstattung zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben oder HG_2013_206.doc 9/9 sonst wie in Verkehr zu bringen bzw. an solchen Handlungen mitzuwirken oder solche Handlungen zu veranlassen:

Sitzende Bären aus Schokolade in einer goldfarbenen Verpackung mit einem roten Halsband, insbesondere gemäss folgender Abbildung:

2. Für den Fall der Widerhandlung gegen die Verbote gemäss Ziff. 1 dieser Verfügung wird den Organen der Gesuchsgegner eine Ordnungsbusse von Fr. 1'000.-- pro Tag der Nichterfüllung sowie eine Bestrafung gemäss Art. 292 StGB angedroht.
3. Dieser Entscheid tritt sofort in Kraft. Er kann jederzeit aufgehoben oder abgeändert werden (Art. 268 ZPO).
4. Die Gesuchstellerinnen werden aufgefordert, innert 10 Tagen einen Gerichtskostenvorschuss in Höhe von Fr. 20'000.-- zu bezahlen.
5. Die Gesuchsgegner werden aufgefordert, innert 10 Tagen zum vorliegenden Gesuch Stellung zu nehmen.
6. Die Entscheidgebühr bleibt einstweilen beim Massnahmeverfahren.



Kantonsgericht
Handelsgerichtspräsident

HG.2013.206-HGP

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG / Migros-Genossenschafts-Bund, Chocolat Frey AG betreffend Begehren um Erlass einer superprovisorischen Massnahme (unlauterer Wettbewerb)

Superprovisorischer Massnahmeentscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 16. Oktober 2013

Art. 3 lit. e UWG. Rufausbeutung durch ähnliche Gestaltung eines Produktes. Die Gesuchstellerinnen legen dar, dass sie ihre Schokoladenprodukte in Form von Tieren in einer goldenen Folienverpackung anbieten und mit einer roten Schlaufe um den Hals versehen, darunter auch einen sitzenden Bären ("Lindt-Teddy"). Es erscheint vorläufig glaubhaft, dass den Gestaltungselementen der goldenen Folienverpackung mit rotem Halsband für Schokoladenprodukte in Tierform aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung Kennzeichnungskraft zukommt, da die schweizerischen Konsumenten diese Gestaltungselemente mit den Gesuchstellerinnen in Verbindung bringen. Die Gesuchstellerinnen machen glaubhaft, dass die Gesuchgegner planen, einen Schoko-Bären in Form eines sitzenden Bären, in goldfarbener Folien Verpackung mit einem roten Halsband zu vertreiben und der Verkauf unmittelbar bevorsteht. Es erscheint vorläufig glaubhaft, dass die Gestaltung des gesuchsgegnerischen Produktes objektiv geeignet ist, bei den schweizerischen Konsumenten eine gedankliche Verbindung zu den Gesuchstellerinnen zu erwecken und eine unnötige Anlehnung an die Gestaltung der Produkte der Gesuchstellerinnen darstellt, namentlich an den Lindt-Teddy. Der Vorwurf der Rufausbeutung erscheint damit glaubhaft. Den Gesuchsgegnern werden der Vertrieb und die Bewerbung des Produktes vorläufig verboten. (Handelsgerichtspräsident St. Gallen, 16. Oktober 2013, HG.2013.206-HGP).

Erwägungen

1. Mit ihrem Gesuch vom 8. Oktober 2013, welches am 9. Oktober 2013 beim Handelsgericht St. Gallen einging, beantragen die Gesuchstellerinnen die dringliche Anordnung vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige Anhörung der Gegenparteien. Sie machen geltend, dass der Gesuchsgegner 1 die streitgegenständlichen Produkte durch Kataloge in der ganzen Schweiz beworben habe und diese Produkte in seinen Geschäften im Kanton St. Gallen anbieten und verkaufen werde. Zudem sei zu befürchten, dass auch die Gesuchsgegnerin 2 diese Produkte auf ihrer Internetseite unter



der Rubrik Neuheiten bewerben werde. Die Gesuchsgegner würden mit den streitgegenständlichen Produkten gegen das Gesetz über unlauteren Wettbewerb verstossen.

Die Gesuchstellerinnen haben glaubhaft gemacht, dass sich die befürchteten Wettbewerbshandlungen der Gesuchsgegner im Kanton St. Gallen auswirken werden. Damit ist die örtliche Zuständigkeit für das Hauptverfahren und dementsprechend auch für das Massnahmeverfahren gegeben (Art. 36 i.V.m. Art. 13 lit. a und Art. 5 Abs. 2 ZPO). Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO sowie Art. 11 Abs. 1 lit. a und Art. 17 lit. a EG ZPO.

2. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

a) Die Gesuchstellerinnen führen aus, sie hätten aufgrund des Weihnachtskatalogs 2013 der Gesuchsgegner den begründeten Verdacht, dass der Gesuchsgegner 1 in den nächsten Tagen den im Rechtsbegehren beschriebenen Schoko-Bären zum Verkauf anbieten werde. Der Schoko-Bär werde von der Gesuchsgegnerin 2 hergestellt und an den Gesuchsgegner 1 geliefert. Die Gesuchstellerinnen machen geltend, der Schoko-Bär der Gesuchsgegner übernehme sämtliche wesentlichen Merkmale des Lindt-Teddys, wie z.B. sitzender Bär, goldfarbene Verpackung, rotes Halsband sowie weitere Merkmale. Gleichzeitig kopiere die Aufmachung des Schoko-Bären der Gesuchsgegner die Gestaltungselemente des Lindt-Teddys. Zudem vermittele er den gleichen Gesamteindruck. Der Schoko-Bär der Gesuchsgegner sei eine ganz gezielte Anlehnung an die Ausstattung des Lindt-Teddys. Damit würden die Gesuchsgegner unmittelbare und mittelbare Verwechslungen mit dem Produkt der Gesuchstellerinnen provozieren. Zudem würden sie den exzellenten Ruf der Gesuchstellerinnen und deren Produkte, namentlich auch des Lindt-Teddys, ausbeuten.

b) Unlauter verhält sich insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG).



aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn das Publikum die Leistungen aufgrund eines Kennzeichens fälschlicherweise einem Dritten zuordnet, wobei sich die Verwechslungsgefahr auf die Leistung selbst oder den Leistungserbringer beziehen kann (SPITZ / BRAUCHBAR BIRKENHÄUSER, in: Jung / Spitz, Kommentar UWG, Bern 2010, N 28 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d). Eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn die Abnehmer zwar die Unterschiede zwischen den angebotenen Leistungen bemerken, aber aufgrund der ähnlichen Ausstattung einen falschen betrieblichen Zusammenhang vermuten, wie z.B. einen zweigleisigen Vertrieb oder das Vorliegen einer Erlaubnis des ursprünglichen Kennzeicheninhabers. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf das Gesamterscheinungsbild der Ausstattung abzustellen (SPITZ / BRAUCHBAR BIRKENHÄUSER, a.a.O., N 28 ff. und N 59 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d).

bb) Der Schoko-Bär der Gesuchsgegner weist gewisse Übereinstimmungen zum Lindt-Teddy auf. So handelt es sich ebenfalls um einen sitzenden Bären in goldfarbener Verpackung mit einem roten Halsband. Er unterscheidet sich jedoch vom Lindt-Teddy durch die unterschiedliche Form insbesondere des Gesichtes und der Beine. Sowohl die Gesichtsform als auch die Beine des Schoko-Bären der Gesuchsgegner weisen deutlich ausgeprägtere dreidimensionale Formen auf als der Lindt-Teddy. Zudem befindet sich auf der Brust des Schoko-Bären eine an einem Halsband befestigte rote, auffallende Etikette mit der Aufschrift "Frey", die einen grossen Teil des Oberkörpers des Schoko-Bären abdeckt. Demgegenüber ist beim Lindt-Teddy auf Höhe des Bauches der Schriftzug "Lindt Teddy Chocolat au lait" direkt auf der Goldverpackung in schwarzer Schrift angebracht. Auch erscheint die Goldverpackung beim Lindt-Teddy als matt, während sie beim Schoko-Bären der Gesuchsgegner glänzt.

Im Rahmen einer ersten provisorischen Prüfung erscheint unter Berücksichtigung dieser Unterschiede nicht ausreichend glaubhaft, dass zwischen den beiden Schoko-Bären eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehen soll.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr erscheint ebenfalls im Rahmen einer ersten provisorischen Prüfung nicht ausreichend glaubhaft gemacht, weist der Schoko-Bär der Gesuchsgegner doch mit einer roten, auffallenden Etikette auf den Hersteller "Frey" hin, womit eine Fehlzurechnung durch das Publikum wenig wahrscheinlich erscheint.

c) Im Weiteren handelt unlauter, wer sich seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehrender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG) .



Verhaltensweisen, mit der sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder deren Ruf ausbeutet, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr im vorstehend beschriebenen Sinn bedarf. Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines Zeichens vorausgesetzt, das demjenigen des Mitbewerbers derart ähnlich ist, dass es damit in Alleinstellung verwechselbar wäre. Es genügt vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich ist, in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. zu den damit bezeichneten Produkten zu wecken (BGE 135 III 446 E. 7.1 mit Hinweisen). Je ähnlicher sich die Konkurrenzausstattungen nach ihrem Gesamteindruck und je näher sich die Produkte sind, desto eher ist von einer Rufausbeutung durch Image-Transfer auszugehen. Nicht jede geringfügige Ähnlichkeit der Ausstattungen mit derjenigen eines Konkurrenten reicht für sich alleine aus, um eine unlautere Anlehnung zu bejahen. Vielmehr ist erforderlich, dass die Ausstattung in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an diejenige eines Dritten gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, beim Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit gekennzeichneten Produkten zu wecken. Das Verbot der unlauteren Anlehnung an eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfassen, die nicht durch ein Informationsbedürfnis zu rechtfertigen sind (BGE 135 III 446 E. 7.5)

aa) Aufgrund der goldfarbenen Verpackung, der roten Schleife sowie der sitzenden Position des Bären ist glaubhaft gemacht, dass eine gewisse Ähnlichkeit der Ausstattung vorliegt. Die Ausstattung bzw. die Gestaltung des Bären muss jedoch entweder aufgrund originärer Kennzeichnungskraft oder durch Verkehrsdurchsetzung geschützt sein, damit die geltend gemachte Rufausbeutung überhaupt zu prüfen ist.

Originär kennzeichnungskräftig ist eine Ausstattung, wenn sie bestimmt und geeignet ist, die Ware aufgrund ihrer Originalität von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderen Ursprungs zu unterscheiden. Für die Originalität als Voraussetzung des Schutzes

einer Ausstattung ist verlangt, dass sie infolge ihrer eigenartigen und einprägsamen Gestaltung eine charakteristische, individualisierende Wirkung entfaltet. Dies erfordert, dass sie sich insgesamt durch eine besondere Gestaltung von gewöhnlichen oder gebräuchlichen Ausstattungen für gleichartige Waren oder Dienstleistungen deutlich unterscheidet (BGE 135 III 446 E. 446 E. 6.3.1).

Eine Verkehrsdurchsetzung wird dann angenommen, wenn ein erheblicher Teil der Durchschnittsabnehmer ein Zeichen einem bestimmten Mitbewerber zuordnet (SPITZ / BRAUCHBAR BIRKENHÄUSER, a.a.O., N 15 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d). Dabei ist zu berücksichtigen, dass einfache Zeichen, Grundformen und Grundfarben vom kennzeichnungsrechtlichen Schutz ausgenommen sind. Diese dürfen nicht von einzelnen Mitbewerbern monopolisiert werden, sondern müssen jedem Mitbewerber frei zur Verfügung stehen. Solche gemeinfreien Zeichen können jedoch durch langen, intensiven Gebrauch mittels Verkehrsdurchsetzung zum Individualzeichen werden. Die Kombination von einfachen Zeichen und/oder Grundformen/Grundfarben kann unter Umständen fantasievoll bzw. originell sein und damit aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft schutzfähig sein (SPITZ / BRAUCHBAR BIRKENHÄUSER, a.a.O., N 16 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d).

bb) Es stellt sich vorliegend die Frage, ob der Ausstattung des Lindt-Teddys originär oder durch Verkehrsdurchsetzung überhaupt Kennzeichnungskraft zukommt.

Die Gesuchstellerinnen führen aus, der Lindt-Teddy sei im Jahr 2011 von den Gesuchstellerinnen als Pendant zum Lindt-Goldhasen für die Weihnachtszeit lanciert worden und sei ein sehr erfolgreiches Produkt. Er reihe sich nahtlos in die "Goldtiere"-Serie der Gesuchstellerinnen ein, wozu insbesondere der Lindt-Goldhase und das Lindt-Goldrentier gehöre. Im Gesuch befinden sich diesbezüglich nachfolgende Abbildungen:





Die Gesuchstellerinnen machen geltend, ein Bär aus Schokolade sei ungewöhnlich, womit der Bär für Schokolade eine originär unterscheidungskräftige Gestaltung sei. Die goldene Verpackung und ein rotes Halsband mit einem Anhänger gebe dem Bären zusätzliche Unterscheidungskraft, weil diese Elemente für Schokolade ebenfalls unerwartet und kreativ seien. Der Lindt-Teddy verfüge damit über originäre Kennzeichnungskraft. Zudem verfüge er über einen hohen Bekanntheitsgrad und eine hohe Verkehrsgeltung. Die Gesuchstellerinnen reichen diesbezüglich eine demoskopische Befragung vom August/September 2013 ein, gemäss welcher 69% der Befragten die Gestaltung des Lindt-Teddys gekannt und der Aussage zugestimmt haben sollen, dass "die Gestaltung der Figur typisch für ein ganz bestimmte Marke bzw. Herstellerfirma" sei (gest.act. 15). Es erscheint damit vorerst als glaubhaft, dass der Gestaltung des Lindt-Teddys durch Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich Kennzeichnungskraft zukommt. Ob der Ausstattung des Lindt-Teddy auch originäre Kennzeichnungskraft zukommt, erscheint unter Berücksichtigung des Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 24. Mai 2012 betreffend den Lindt-Goldhasen (C-98/11P) als fraglich, hat doch der Gerichtshof festgehalten, dass der sitzenden Position des Hasen, der Goldfolie sowie dem roten Band keine Unterscheidungskraft zukomme. Nachdem jedoch die Verkehrsdurchsetzung ausreichend glaubhaft gemacht wurde, ist darauf zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter einzugehen.

cc) In Anbetracht des Umstandes, dass die Gesuchsgegner für ihren Schoko-Bären die wesentlichen Ausstattungselemente des Lindt-Teddys, die aus der goldfarbigen Verpackung, der roten Schleife sowie der sitzenden Position des Bären bestehen, verwenden, erscheint es vorerst als glaubhaft, dass eine unnötige Anlehnung an den Lindt-Teddy bestehe und diese Anlehnung objektiv geeignet sei, bei den Konsumenten eine gedankliche Verbindung zum Lindt-Teddy zu erwecken. Es erscheint damit in einer ersten kurzen summarischen Prüfung als glaubhaft gemacht, dass eine Rufausbeutung drohe.

d) Voraussetzung für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils. Dieser kann darin bestehen, dass sich ein nur schwer beziffer- und beweisbarer Schaden abzeichnet (Huber, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., Art. 161 N 21).

Vorliegend machen die Gesuchstellerinnen geltend, dass ihnen ein erheblicher finanzieller Schaden aus entgangenen Verkäufen entstehen würde, wenn das Produkt der Gesuchsgegner in der Schweiz ausgeliefert bzw. vertrieben würde, wobei der dadurch



entstehende Schaden nur schwer bezifferbar wäre. Zudem sei es praktisch unmöglich eine Marktverwirrung respektive eine Rufbeeinträchtigung und Rufausbeutung später durch Schadenersatz auszugleichen. Damit erscheint es vorerst als glaubhaft gemacht, dass den Gesuchstellerinnen ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil drohe.

e) Beim Erlass vorsorglicher Massnahmen sind die Interessen der Gesuchstellerinnen und der Gesuchsgegner gegeneinander abzuwägen. Die beantragte vorsorgliche Massnahme muss verhältnismässig und notwendig sein. Die vorsorglichen Massnahmen dürfen im Rahmen der Abwägung der Interessen der Gesuchstellerinnen und derjenigen der Gesuchsgegner nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch die Gesuchstellerinnen glaubhaft gemachten Anspruches notwendig ist (HUBER, a.a.O., Art. 261 N 23).

Die beantragten vorsorglichen Massnahmen erscheinen, abgesehen vom Verbot der Herstellung des Schoko-Bären, verhältnismässig und notwendig, um die drohende Rufausbeutung zu verhindern. Durch die Herstellung alleine besteht noch keine Gefahr einer Rufausbeutung. Die übrigen beantragten Verbote erscheinen zudem als verhältnismässig, bleibt es doch den Gesuchsgegnern überlassen bereits durch kleinere Anpassungen der Ausstattung ihres Schoko-Bären dem Vorwurf der Rufausbeutung zu entgehen, zum Beispiel durch Verwendung einer anderen Farbkombination.

f) Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Dabei hat der Gesuchsteller einerseits glaubhaft zu machen, dass eine Verletzung des behaupteten Anspruches unmittelbar bevorstehe und eine im Rahmen des ordentlichen Massnahmeverfahrens erlassene vorsorgliche Massnahme zu spät käme. Zudem hat der Gesuchsteller darzulegen, dass er sein Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme nicht offensichtlich hinausgezögert hat (HUBER, a.a.O., Art. 265 N 7 f.).

Die Gesuchstellerinnen legen dar, sie hätten erst am 3. Oktober 2013 aufgrund eines Weihnachtskatalogs der Gesuchsgegner sichere Kenntnis vom Aussehen des Schoko-Bären der Gesuchsgegner erhalten. Zudem sei mit der Auslieferung der Schoko-Bären der Gesuchsgegner in den nächsten Tagen zu rechnen, habe doch das Weihnachtsgeschäft für Schokoladenartikel bereits begonnen.



Das vorliegende Gesuch ging am 9. Oktober 2013 beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen ein. Die Gesuchstellerinnen haben glaubhaft dargelegt, dass sie nach Kenntnisnahme der drohenden Verletzung innert angemessener Frist das vorliegende Gesuch eingereicht haben und mit der baldigen Auslieferung der Schoko-Bären der Gesuchsgegner zu rechnen sei, wodurch die geltend gemachte Rufausbeutung unmittelbar drohe. Die besondere zeitliche Dringlichkeit ist damit gegeben.

3. Die Gesuchstellerinnen verlangen sowohl eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB gegenüber den Organen der Gesuchsgegner wie auch die Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung.

Das Gericht, das die vorsorglichen Massnahmen anordnet, trifft auch die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen (Art. 267 ZPO). Ist der Inhalt der vorsorglichen Massnahme ein Verbot, so verbindet das Massnahmegericht seine Verbotsverfügung mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB oder allenfalls einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. a – c ZPO (HUBER, a.a.O., Art. 267 N 10), wobei eine Kombination ebenfalls zulässig ist (STAEHELIN, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., Art. 343 N 15).

Die Voraussetzungen für die beantragten Vollstreckungsmassnahmen sind somit gegeben. Die Höhe der beantragten Ordnungsbusse erscheint angemessen.

4. Die Kosten dieser Verfügung bleiben einstweilen beim Massnahmeverfahren.

5. Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass in diesem Verfahren der Friststillstand nicht gilt (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO).

Demgemäss wird vorläufig und dringlich ohne Anhörung der Gegenpartei

verfügt:

1. Den Gesuchsgegnern wird vorsorglich verboten, Bären aus Schokolade in der folgenden Ausstattung zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben oder

sonst wie in Verkehr zu bringen bzw. an solchen Handlungen mitzuwirken oder solche Handlungen zu veranlassen:

Sitzende Bären aus Schokolade in einer goldfarbenen Verpackung mit einem roten Halsband, insbesondere gemäss folgender Abbildung:



2. Für den Fall der Widerhandlung gegen die Verbote gemäss Ziff. 1 dieser Verfügung wird den Organen der Gesuchsgegner eine Ordnungsbusse von Fr. 1'000.-- pro Tag der Nichterfüllung sowie eine Bestrafung gemäss Art. 292 StGB angedroht.
3. Dieser Entscheid tritt sofort in Kraft. Er kann jederzeit aufgehoben oder abgeändert werden (Art. 268 ZPO).
4. Die Gesuchstellerinnen werden aufgefordert, innert 10 Tagen einen Gerichtskostenvorschuss in Höhe von Fr. 20'000.-- zu bezahlen.
5. Die Gesuchsgegner werden aufgefordert, innert 10 Tagen zum vorliegenden Gesuch Stellung zu nehmen.
6. Die Entscheidgebür bleibt einstweilen beim Massnahmeverfahren.