

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Gesetz, Rechtsprechung, Erfahrungssätzen, Dogmatik und Wirklichkeit

Bericht über den Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht vom 26. und 27. August 2022

JULIA WEBER^{*1}/ SEBASTIAN SUTER^{**2}

Der diesjährige Workshop des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) zum Kennzeichenrecht fand traditionsgemäss in der Kartause Ittingen statt. Geleitet wurde die von ihm auch konzipierte Tagung von MICHAEL RITSCHER und CHRISTOPH GASSER war für die Organisation verantwortlich.

I. Einleitung

In seinem Einleitungsreferat führt RITSCHER (Rechtsanwalt, Zürich) zunächst in einer "tour d'horizon" durch die Themen der vorherigen Ittinger Workshops. Das Thema der Verwechslungsgefahr ist nun bereits zum vierten Mal Tagungsthema, woraus zu schliessen ist, dass diesbezüglich schon lange und weiterhin grosser Redebedarf besteht.

Auslöser für die erneute Wahl der Thematik ist eine Studie von FLORENT THOUVENIN. Die Studie kommt mit empirischen Methoden zu überraschenden Ergebnissen, so etwa, dass die Abgrenzung von Verkehrskreisen in der Entscheidungsfindung der Gerichte und im Endergebnis keine erhebliche Rolle spielt. Daraus lässt sich wiederum die Schlussfolgerung ziehen, dass man die Verkehrskreise entweder abschaffen oder ihnen vermehrt Bedeutung zukommen lassen muss.

RITSCHER stellt fest, dass bei der Beurteilung des Verhältnisses zwischen Markenrecht und Markenwirklichkeit die Empirie eine wichtige Rolle spielt und auch spielen soll. Dabei gilt es die grundlegende Frage zu beantworten, was in den Bereich der Soziologie und was in den Bereich der Juristerei fällt. Dementsprechend sollten seiner Meinung nach Erfahrungssätze bekannt, nachprüfbar und nachgewiesen sein, da es sich ansonsten nicht um Erfahrungssätze, sondern um Spekulationen handelt.

II. Auslegeordnung

JÜRIG SIMON (Rechtsanwalt, Zürich) beginnt mit einer Auslegeordnung von 39 Kriterien, die gemäss SIMON vom BGer zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr herbeigezogen werden. Wie diese Kriterien jedoch zu bewerten sind, ist Aufgabe der nachfolgenden Referenten.

Er legt dar, dass die Verwechslungsgefahr nach herrschender Lehre eine Rechtsfrage darstellt, obwohl einige Komponenten dem Beweis offenstehen und somit Tatfragen darstellen. Als Beispiel nennt er die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, welche demoskopisch erfasst werden kann.

SIMON analysiert Schritt für Schritt die 39 Kriterien und unterscheidet zwischen der Herleitung der Kriterien von Gesetz, Rechtsprechung, Erfahrungssatz, Dogmatik und Wirklichkeit. Auffallend ist, dass 19 der 39 Kriterien nicht rein normativen Ursprungs sind, sondern anhand von Beobachtungen der Wirklichkeit abgeleitet werden. Diese stehen somit dem Beweis offen, weshalb SIMON hinterfragt, ob es sich bei der Verwechslungsgefahr effektiv um eine reine Rechtsfrage handelt.

III. Vorstellung der Studie

FLORENT THOUVENIN (ordentlicher Professor, Universität Zürich) und DANIEL GERBER (Doktorand, Universität Basel) stellen zusammen ihre Studie mit dem Titel "Trademark Opposition Proceedings in Switzerland: An Empirical Study of Legal Reasoning" vor, die sie 2021 zusammen mit Tilmann Altwicker publizierten. Die Forscher setzten sich zum Ziel, anhand eines Datensatzes von 2'456 Entscheiden des IGE,

¹ BLaw, Julia Weber, Zürich.

² MLaw, Sebastian Suter, Zürich.

Entscheidungsmuster und relevante Entscheidungsfaktoren zu analysieren, um so Übereinstimmungen und allfällige Diskrepanzen zwischen der markenrechtlichen Doktrin und den Entscheidungen im Widerspruchsverfahren aufzudecken. THOUVENIN weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man nicht die Absicht hatte, die Richtigkeit der Rechtsanwendung des IGE zu überprüfen, sondern nur allfällige Diskrepanzen zwischen dem «*law in the books*» und dem «*law in action*» aufzudecken.

Mit einem eigens dafür entwickelten Computerprogramm analysierten die Forscher die Entscheide auf 30 Variablen wie bspw. Informationen zu den Parteien und Marken, wie Hinterlegungsdatum oder beanspruchte Waren- bzw. Dienstleistungsklasse, sowie Kriterien die zur Beurteilung eines Widerspruchs standardmässig herangezogen werden. Diese automatisch erfassten Informationen wurden in einem zweiten Schritt von Hilfsassistenten überprüft und nötigenfalls manuell angepasst. Aus den gewonnenen Zahlen liessen sich im Anschluss beispielsweise Aussagen über die Häufigkeit von Widersprüchen nach Waren- und Dienstleistungsklassen oder nach Markenarten treffen, welche die Forscher in ihrer Studie abbilden und versuchen insbesondere vier Hypothesen zu verifizieren.

Die erste Hypothese lautet, dass je grösser die Aufmerksamkeit der beteiligten Verkehrskreise ist, umso höher die Rate der zurückgewiesenen Widersprüche ausfällt. Die Auswertung der Zahlen zeigt, dass die Unterschiede statistisch kaum wahrnehmbar sind, respektive eine erhöhte Aufmerksamkeit keinen Einfluss auf die Erfolgsrate der Widersprüche hat. THOUVENIN wirft deshalb die Frage auf, ob das Kriterium der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise relativiert oder allenfalls sogar aufgegeben werden muss.

Die zweite Hypothese lautet, dass je unterscheidungskräftiger die Widerspruchsmarke ist, umso höher die Rate der erfolgreichen Widersprüche ausfällt. Auch diese These konnte nicht bestätigt werden. THOUVENIN stellt fest, dass Unterscheidungskraft und Schutzbereich weitestgehend korrelieren. Als möglichen Erklärungsansatz nennt THOUVENIN, dass bekanntere Marken möglicherweise aggressiver verteidigt werden, weshalb es auch in heiklen Fällen zu Widerspruchsverfahren und somit auch zu mehr Abweisungen kommen könnte.

Als drittes nahm sich das Forschungsteam der Doktrin an, dass bei Wortmarken die Verwechslungsgefahr häufiger bejaht wird, wenn Wortanfang und/oder -ende von Widerspruchsmarke und angegriffener Marke übereinstimmen. Diese These konnte im Grundsatz bestätigt werden. Die Zahlen zeigen aber auch, dass die Rate der erfolgreichen Widersprüche signifikant ansteigt, wenn der erste oder der letzte Buchstabe der beiden Marken übereinstimmt. Übereinstimmungen bei weiteren Buchstaben des Wortanfangs und/oder -endes haben gemäss der Studie jedoch keinen signifikanten Einfluss auf den Erfolg des Widerspruchs.

Als vierte und letzte Hypothese überprüfte das Forscherteam, ob Wortmarken in einem Widerspruchsverfahren öfter obsiegen als andere Markenarten. Auch diese These konnte bestätigt werden. Die Zahlen zeigen, dass die Erfolgsrate bei Wortmarken tatsächlich am höchsten ist, insb. wenn gegen eine andere Wortmarke vorgegangen wird. THOUVENIN folgert daraus, dass je abstrakter eine (Wort-)Marke ist, umso grösser auch deren Erfolgchance ist; umgekehrt nimmt er an, dass je mehr kombinierte Elemente eine Marke aufweist, desto kleiner deren Schutzbereich wird,

Aus dem Publikum kommen diverse Fragen zur Methodik und zum Studienaufbau. SIMON möchte wissen, ob man bei der Frage, ob tatsächlich die Übereinstimmung des Wortanfangs relevant ist, berücksichtigt hat, ob es sich beim ersten Buchstaben um einen Vokal oder ein Konsonant handelt. GERBER verneint. THOUVENIN merkt an, dass man gerne das Wortbild analysiert hätte, dazu jedoch noch keine technische Lösung gefunden hat. BECHTOLD fragt nach Selektionseffekten und Kausalitätsproblemen, welche bei solchen empirischen Analysen auftreten können. GERBER erklärt, dass man sich dessen bewusst war, allerdings nicht gesondert habe berücksichtigen können.

IV. Die Verkehrskreise: Theorie und Praxis

RAPHAEL NUSSER (Rechtsanwalt, Zürich) beginnt sein Referat mit der Feststellung, dass bei der Bestimmung der Verkehrskreise grösstenteils unstrukturiert vorgegangen werde.

Zur Historie der Verkehrskreise führt NUSSER aus, dass das BGER bereits im Jahr 1881 zwischen "Sachkennern" und dem "Publikum" (BGE 7, 380, E. 4 – *liegender Tiger*) unterschieden hat. Der Ausdruck der Verkehrskreise hat sich in der Rechtsprechung des BGRs in den 1930er-Jahren etabliert und wurde lange Zeit uneinheitlich verwendet. Beispielsweise war im Entscheid *Kamillosan* (BGE 122 III 382, E. 1) lediglich von einem unbestimmten "Publikum" die Rede. Im Entscheid *Fructa/Fructaid* (BVGer B-7934/2007) stellte man hingegen auf die "beidseits beanspruchten Waren und Dienstleistungen" ab und im Fall *Levane/Levact* (BVGer B-4070/2007) war der Nachfragekreise der Verletzer-Marke massgeblich. NUSSER schliesst daraus, dass bei dieser Entwicklung in der Rechtsprechung die Theorie die Praxis massgeblich beeinflusst hat.

Seiner Meinung nach handelt es sich beim Verkehrskreis "Endabnehmer der älteren Marke" um eine fixe, normative Beurteilungsmenge, was sich informationsrechtlich (Marke als kodifizierte Information) und ökonomisch (Umsatzeinbussen durch Fehlzurechnung von Produkten) rechtfertigen lässt.

NUSSER fährt mit der Individualisierung der Endabnehmerkreise fort. Er stellt fest, dass es sich um eine etablierte Spruchpraxis handelt, wonach die Individualisierung der Endabnehmerkreise eine Rechtsfrage darstellt. Ebenfalls unbestritten ist, dass man von zwei normativen Beurteilungsmengen ausgeht: dem Durchschnittskonsumenten und den Fachkreisen. Es findet eine normativ-objektivierte Individualisierung der Endabnehmerkreise gestützt auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis statt. Der Rechtsfrage-Charakter verunmöglicht gleichzeitig aber auch eine tatsächliche Beweisführung. Es stellt sich deshalb die Frage, wie die Verkehrskreise individualisiert werden. Mögliche Rechtsanwendungshilfen sind gemäss NUSSER qualifizierte Erfahrungssätze, allgemeine Lebenserfahrung, richterliches Erfahrungswissen ("case law") und offenkundige Tatsachen.

Innerhalb der jeweiligen Abnehmerkreise gibt es Teilmengen. Bei absoluten Ausschlussgründen ist eine geteilte Verkehrsauffassung innerhalb der individualisierten Endabnehmerkreise möglich. Eine geteilte Verkehrsauffassung ist jedoch nur zwischen "Fachkreisen" und "Durchschnittskonsumenten", nicht aber innerhalb der jeweiligen Gruppen "Durchschnittskonsumenten" oder "Fachkreisen" möglich. Hingegen wird bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf die einheitliche und damit ungeteilte Verkehrsauffassung innerhalb eines Endabnehmerkreises abgestellt.

NUSSER folgert daraus, dass die Rechtsprechung im vergangenen Jahrzehnt an Kontur und Systematik dazugewonnen hat, was zu erhöhter Voraussehbarkeit und Rechtssicherheit geführt hat. Dabei ist er der Meinung, dass vordefinierte normative Leitbilder eine bessere Struktur und Orientierung für die Ist-Kennzeichenbeurteilung schaffen.

Es ergeben sich aber weitergehende Frage- und Problemstellungen. Beispielsweise wurde aus dem Publikum die Frage aufgeworfen, ob die Verkehrskreise überhaupt individualisiert werden müssen oder ob "normative Floskeln" reichen würden. Zudem würde das IGE den Oberbegriffen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis grosse Bedeutung beimessen, was zu überschüssenden Abwehransprüchen führen könne. Zuletzt wird die Frage angesprochen, ob "Ist"-Verkehrskreise und die "Ist"-Verkehrsauffassung massgeblich sind, oder ob nicht vielmehr auf eine "abstrakte Prüfungsart" (d.h. einer "Soll"-Verkehrsauffassung) abgestellt werden müsste.

V. Die Wahrnehmung der Verkehrskreise in der modernen, digitalen Welt

SENTA BINGENER (DPMA, München) setzt sich in ihrem Vortrag mit der Wahrnehmung der Verkehrskreise in der modernen, digitalen Welt auseinander.

BINGENER führt aus, dass die prognostizierte Wahrnehmung des von den beanspruchten Produkten angesprochenen Verkehrskreis die zentrale Grösse für die meisten Fragestellungen im Markenrecht ist.

Dabei wird auf das Verständnis der Adressaten abgestellt. Das Verständnis hängt jedoch von einer vorgelagerten Frage ab, nämlich nach der Wahrnehmung des jeweiligen Adressaten.

Nach dem zentralen Verbraucherleitbild des EuGH kommt es für die Bewertung massgeblich auf die Auffassung der Kunstfigur des "normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Produkte" an. Diese Bild ist jedoch stark im Wandel. Tatsächlich handelt es sich gemäss BINGENER dabei immer mehr um einen Online-Konsumenten. 2021 nutzten 88% der über 14-jährigen Smartphones und mehr als 70% shoppen online, weshalb sie von einem "Aussterben der Offline-Shopper" spricht. Wer jedoch zu den massgeblichen Verkehrskreisen zählt, wird oft mit tradierten Rechtsgrundsätzen und Erfahrungssätzen der Rechtsprechung eruiert. BINGENER wirft die Frage auf, ob diese Rechtsgrundsätze und Erfahrungssätze überhaupt noch zur aktuellen Realität passen, denn sie gelten seit Jahrzehnten weitgehend unverändert, während sich die Konsumrealität in der digitalen Welt massiv verändert hat.

Die Digitalisierung hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Verkehrskreise, insbesondere durch die Omnipräsenz smarterer Geräte und der künstlichen Intelligenz (KI). Smartphones ermöglichen uns eine ständige Recherche und Informationsgewinnung und bauen die begrenzte Merkfähigkeit des Menschen aus. Als weiterer Faktor kommt hinzu, dass unsere Suchergebnisse der Onlinerecherchen und damit die angezeigten Ergebnisse bereits durch integrierte Algorithmen und die KI dahinter beeinflusst werden. Der "Blick in die Welt" des einzelnen Durchschnittsverbrauchers wird bereits durch Algorithmen und KI gelenkt und gefiltert wodurch eine individuelle, auf den Verbraucher zugeschnittene "Realität" geschaffen wird. Um nun die Wahrnehmung des Verkehrs für eine markenrechtliche Bewertung zu simulieren, greifen auch die Behörden, Gerichte und Beteiligten auf die digitalen Mittel zurück. Dabei erachtet es BINGENER als problematisch, dass jeder online gewonnene Eindruck der Verkehrswahrnehmung unerkennbar hoch individualisiert und nur noch wenig objektiv ist.

BINGENER folgert daraus, dass eine nicht unerhebliche Diskrepanz zwischen den bisher gängigen Tatsachenfeststellungen zur Wahrnehmung der Verkehrskreise - oftmals auf Basis von Erfahrungssätzen - und der inzwischen digitalisierten Konsumwelt besteht. Sie fordert dementsprechend eine Korrektur der Erfahrungssätze. Zudem stellt BINGENER in Frage, dass die markenrechtlichen Grundsätze auch für eine durch KI beeinflusste Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers noch passen, und wirft die Frage auf, ob die markenrechtlichen Grundsätze an die neue Realität angepasst werden müssen.

VI. Die Relevanz der Verkehrskreise im Unionsrecht

ALEXANDER VON MÜHLENDAHL (Rechtsanwalt, München) analysiert in seinem Beitrag die Relevanz der Verkehrskreise für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Unionsrecht.

VON MÜHLENDAHL erklärt, dass die ständige Rechtsprechung zwar von einem quasi-normativen europäischen Verbraucherbegriff ausgeht, dieser in der Realität aber in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU, basierend auf den (fehlenden) Sprachkenntnissen des Durchschnittsverbraucher, stark unterschiedlich ausfällt.

Wie sich dieser EU-Durchschnittsverbraucher entwickelt hat, zeigt VON MÜHLENDAHL anhand von wegweisenden Urteilen des EuGH auf. Anhand des Urteils „6-Korn – 10 Frische Eier“ (EuGH, Urteil C-210/96 vom 16. Juli 1998) erläutert er, wie das Gericht den Begriff des "durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher" einführte und bereits ein gewisser Widerstand gegen die Einführung von fixen Prozentschwellen zu erkennen gab. Im Entscheid *LLOYD (WBM)/. Loint's* (EuGH, Urteil C-342/97 vom 22. Juni 1999) hielt der Gerichtshof fest, dass die Aufmerksamkeit der Durchschnittsverbraucher je nach Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann und konkretisierte somit den Begriff der Verkehrskreise. Im Übrigen hielt das Gericht in diesem Entscheid auch fest, dass es zur Bejahung der Verwechslungsgefahr bei zwei kollidierenden EU-Marken ausreicht, dass irgendwo in der EU Verwechslungsgefahr besteht.

Mit selbem Entscheid stellte der EuGH zudem fest, dass je grösser die Ähnlichkeit der erfassten Waren und Dienstleistungen und je stärker die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist, desto Wahrscheinlicher auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen angenommen werden kann. Allein der Rückgriff auf bestimmte Prozentsätze in Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen lässt noch keine Rückschlüsse darauf zu, ob eine Marke eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt. Das Gericht hielt weiter fest, dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend ist, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der konkreten Waren oder Dienstleistungen wirkt. Dabei ist auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich ausfällt.

Den Massstab für die Feststellung, ob eine Marke "bekannt" ist, legt VON MÜHLENDAHL anhand des Urteils *CHEVY for Automobile vs. CHEVY* (EuGH, Urteil C-375/97 vom 14. September 1999), dar. Der EuGH hielt in diesem Entscheid erstmals fest, dass "eine eingetragene Marke, um in den Genuss eines auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterten Schutzes zu kommen, einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein muss, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist." Dabei genügt es, wenn dies in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets der Fall ist.

Im Urteil *Armacell Enterprise GmbH vs. HABM/EUIPO* (EuGH, Urteil C-514/06 P vom 18. September 2008), so VON MÜHLENDAHL, erkennt man die Konsequenzen der Einheitlichkeit der Unionsmarke für die Verwechslungsgefahr. Das Gericht hielt darin fest, dass die Unionsmarke grundsätzlich eine einheitliche Wirkung in der gesamten Union erzielen soll. Daraus folgt, dass die Eintragung einer Marke aufgrund vorbestehender Drittrechte nur verweigert werden kann, wenn die Verwechslungsgefahr in allen Mitgliedstaaten und in allen Sprechregionen gegeben ist. Ein Gericht ist deshalb nicht gehalten die Verwechslungsgefahr aus der Perspektive der englischsprechenden Bevölkerung zu betrachten, sondern muss ein Zeichen auch aus der Perspektive des nicht-englischsprechende Teile der Unionsbevölkerung beurteilen.

In seinem *Webshipping* Urteil (EuGH, Urteil C-235/09 vom 12 April 2011) hob der EuGH die Einheitlichkeit der Unionsmarke grösstenteils wieder auf. Das Gericht bejahte, dass ein Verbot basierend auf einer Unionsmarke für die gesamte Union gilt, wobei grundsätzlich nur jene Benutzungen verboten werden können, welche die Markenfunktion beeinträchtigen. Handlungen eines Beklagten, dessen Benutzung der Marke die Funktion der Gemeinschaftsmarke nicht beeinträchtigt, können nicht Gegenstand eines Verbots sein. Deshalb muss ein Gericht, das ein Verbot ausspricht, dieses in seiner territorialen Reichweite begrenzen, wenn es feststellt, dass die Benutzung des fraglichen Zeichens insb. aus sprachlichen Gründen die Funktion der Marke in einem Teil des Unionsgebiets nicht beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigen kann.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die Auffassung des „durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers“ der konkreten Waren und/oder Dienstleistungen abzustellen ist. Zur Bejahung der Verwechslungsgefahr reicht es aus, wenn die Verwechslungsgefahr nur in einem Teil der Europäischen Union besteht. Dabei kommt den Sprachkenntnissen in den verschiedenen Mitgliedstaaten grosse Bedeutung zu.

VII. Handlungsbedarf aus der Sicht des IGE?

OLIVIER VELUZ (IGE, Bern) geht der Frage nach, ob aufgrund der Erkenntnisse der Studie von THOUVENIN et al. auch Handlungsbedarf beim IGE besteht. Dazu fasst er die vier für ihn zentralen Schlussfolgerungen der Studie von THOUVENIN zusammen und nimmt dazu Stellung.

Die erste Schlussfolgerung spricht die möglichen Auswirkungen der Formulierung des Widerspruchformulars auf die erhebliche Anzahl von teilweise gutgeheissenen Widersprüchen an. Dies ist nach THOUVENIN darauf zurückzuführen, dass die Widersprechenden meist vollumfängliche, und nicht teilweise

Widersprüche einreichen würden. THOUVENIN führt dies darauf zurück, dass das Formular des IGE nicht zwischen Voll- und Teilwidersprüchen unterscheidet und ein Teilwiderspruch aufwendiger ist, da die angefochtenen Waren und Dienstleistungen aufgelistet werden müssen. VELUZ hält dagegen, dass die Verwendung des Formulars fakultativ ist und nur teilweise verwendet wird. Er stimmt jedoch zu, dass die Widerspruchsgebühr pauschal erhoben wird und der vollumfängliche Widerspruch deshalb, zumindest für Laien attraktiv(er) erscheint.

Nach der zweiten behandelten Erkenntnis von THOUVENIN hat der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer einen geringen Einfluss bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr und letztendlich keinen wesentlichen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens. Dazu bemerkt VELUZ, dass es sich beim Aufmerksamkeitsgrad nur um eines der Kriterien handelt, das es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen gilt. Die Verwechslungsgefahr hängt auch von dem Grad der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Schutzbereich der Widerspruchsmarke ab. Das IGE prüft die Aufmerksamkeit der Abnehmer lediglich im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Der Schutzbereich hänge dabei von den Abnehmern der Widerspruchsmarke ab.

Die Studie von THOUVENIN kommt weiter zum Schluss, dass bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ein Unterschied zwischen Praxis und Lehre besteht. Beispielsweise ist die Bedeutung eines ähnlichen Wortanfangs und Wortendes bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit gemäss Studie beschränkt. Diese Feststellungen ändert jedoch gemäss VELUZ nichts daran, dass die Übereinstimmung des Wortanfangs und -endes weiterhin eines der massgeblichen Kriterien für die Beurteilung der Ähnlichkeit bleibt. Er fügt zudem an, dass die Prüfung der Zeichenähnlichkeit nicht nach einer rein schematischen Prüfung erfolgt, sondern der Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens massgeblich bleibt.

Gemäss der letzten von VELUZ besprochenen Erkenntnis von THOUVENIN sind die Erfolgsaussichten von Widersprüchen zwischen Wortmarken weitaus grösser als bei kombinierten Marken, Bildmarken oder anderen Markentypen. VELUZ stimmt dieser Erkenntnis zu und führt aus, dass bei der Bildmarke kein Schutz eines abstrakten Motivs besteht, zudem tendiert die jüngste Rechtsprechung dazu, den Schutzbereich von Bildmarken zu schwächen. Zu den anderen Markentypen bestehe sehr wenig Praxis.

VELUZ führt weiter aus, dass es beim IGE zu einer Digitalisierung kommt. Es ist nämlich vorgesehen, dass das E-Komm durch einen Online-Service ersetzt wird. Ein Zeitplan ist noch nicht festgelegt. Zum Thema KI erläutert VELUZ, dass das IGE noch nicht an der Einbeziehung von KI in seine Prozesse arbeitet, es jedoch die Bemühungen anderer Behörden verfolgt.

VIII. Die Relevanz der Verkehrskreise vor den Schweizer Gerichten

MATTHIAS LEEMANN (Bundesgericht, Lausanne) beginnt seinen Beitrag mit der Frage nach der Relevanz der Verkehrskreise ausserhalb des Widerspruchsverfahren. Danach geht DANIEL SCHWANDER (Oberrichter HGer Zürich) auf vier Entscheide des BGer ein.

Wie bereits zuvor NUSSER zeigt LEEMANN erneut, dass die Verkehrskreise im Fall *liegender Tiger* (BGE 7 I 380) ein erstes Mal vom BGer aufgegriffen wurden. Das Gericht entschied damals, dass in erster Linie der Gesamteindruck der beiden kollidierenden Marken entscheidend ist, die sich nicht bloss an «Sachkenner», sondern auch an das «Publikum» richten. In der aktuelleren Rechtsprechung des BGer sind die Verkehrskreise, gemäss LEEMANN, beispielsweise beim absoluten Ausschlussgrund der Sittenwidrigkeit von grosser Bedeutung. Dies zeigt sich beispielsweise im Urteil *Madonna* (BGE 136 III 474), in dem das Gericht zum Schluss kommt, dass bei der Beurteilung der Verkehrsreise nicht auf sämtliche Endabnehmer abzustellen ist, sondern auf den engen Verkehrskreis der «katholische Christen im italienischsprachigen Teil der Schweiz».

Generell prüft das BGer gemäss LEEMANN frei, wie der massgebende Adressantekreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist, wie die Adressanten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen, und ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Im Urteil *Kamillosan* (BGE 122 III 382) wird beispielsweise auf die Beurteilungskriterien der Zeichenähnlichkeit, der Produktähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke abgestellt. Ausschlaggebend ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke, nicht die tatsächliche Positionierung der Ware auf dem Markt.

Die angesprochenen Verkehrskreise bestimmen somit die Aufmerksamkeit, den Informationsstand und letztlich das Unterscheidungsvermögen der Abnehmer. Die Aufmerksamkeit variiert je nach Produkt, weshalb beispielsweise bei einem Massenartikel des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, was sich ebenfalls am Urteil *Kamillosan* zeigen lässt.

Zusammenfassend hält LEEMANN fest, dass die praktische Relevanz der Verkehrskreise bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr schwer einzuschätzen ist und lediglich eine von mehreren Variablen darstellt.

SCHWANDER stellte in einem zweiten Teil die Entscheide *Armani-Adler* (BGer 4A_651/2018), *Telco/Tell* (BGer 4A_28/2021), *Canti/Cantique* (BGer 4A_178/2021) und *Tecton/Dekton* (BGer 4A_510/2018) vor, in denen sich das BGer in den letzten Jahren intensiv mit der Thematik der Verkehrskreisen befasst hat. Zur Versinnbildlichung der Relevanz der Aufmerksamkeit erklärt SCHWANDER, dass die Aufmerksamkeit als eine Art «Brille» zu verstehen ist, die man aufsetzen muss, bevor die restlichen Parameter beurteilt werden können.

Im Entscheid *Armani-Adler* stellt das BGer für die Nachfrage von Uhren auf Verkehrskreise mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit ab, will aber nicht danach unterscheiden, ob teure oder billige Uhren nachgefragt werden. Weil Uhren grundsätzlich immer mit einer gewissen Sorgfalt, d.h leicht erhöhten Aufmerksamkeit, nachgefragt werden, sind gemäss BGer auch die zu beurteilenden Adlersymbole unterschiedlich genug.

Im Entscheid *Telco/Tell* geht das BGer ebenfalls von einer erhöhten Aufmerksamkeit aus, welche die angesprochenen Verkehrskreise bei der Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen an den Tag legen. Die Verwechslungsgefahr wurde im konkreten Fall verneint.

Im Fall *Canti/Cantique* kommt das BGer zu einem etwas ambivalenten Resultat, wenn es einerseits feststellt, dass es sich bei Wein um ein Massenprodukt handelt, gleichzeitig aber auch festhält, dass in diesem Warenssegment ein grosses Expertentum besteht. Aufgrund dieser Mischung stellt das BGer auf eine mittlere Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ab und vereint auch in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen.

Im Fall *Tecton/Dekton* stellt das BGer auf eine erhöhte Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise im Bereich Bauwirtschaft und Abdeckungsmaterialien ab. Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit bejaht das BGer insbesondere aufgrund der hohen Zeichenähnlichkeit die Verwechslungsgefahr.

IX. Diskussion

Abschliessend findet eine Diskussion unter der Leitung von RITSCHER, einerseits zur Relevanz der Verkehrskreise, andererseits zur Nutzung empirischer Methoden bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, statt.

RITSCHER spricht zu Beginn der Diskussion die gute Zusammenarbeit zwischen dem IGE und INGRES an. THOUVENIN wiederholt an dieser Stelle, dass die im Rahmen der Studie erhobenen Erkenntnisse

keine Kritik an der Arbeitsweise des IGE darstellen. Vielmehr soll die Studie und die gewonnenen Erkenntnisse dazu genutzt werden, lang tradierte Erfahrungssätze zu hinterfragen und eine Annäherung der Theorie an die Wirklichkeit mittels empirischer Methoden sicherzustellen.

THOUVENIN erwähnt eine weitere Studie, die den Fokus auf die Unionsmarke legt und zu ähnlichen Ergebnissen kommt, wie die von ihm vorgestellte Studie, nämlich, dass der Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise keine bzw. nur geringe Bedeutung zukommt. Dies erscheint zwar widersprüchlich, da die Aufmerksamkeit auch die Perspektive der angesprochenen Verkehrskreise mitdefiniert. Die Wahl der Perspektive scheint jedoch irrelevant für das Endergebnis zu sein. RITSCHER bemerkt in diesem Zusammenhang, dass dies auch eine Frage der Methodenehrlichkeit ist. BINGENER wendet ein, dass die reine Erwähnung der Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise in einem Urteil nicht per se etwas darüber aussagt, wie stark diese vom Gericht überprüft und bei der Urteilsfindung berücksichtigt wird. STEFAN BECHTOLD stimmt zu, dass die Übernahme von Textbausteinen bei einer solchen Art von Studie ein Problem darstellen kann. Er hält fest, dass es zwar Ansätze gibt, dieser Problematik im Rahmen der Studierarbeit zu begegnen. So lassen bspw. die Länge des Textbausteins durchaus Schlüsse darüber zu, in welcher Tiefe eine Frage behandelt wurde. Diese Arbeit sei jedoch sehr aufwendig.

KAI SCHMIDT-HERN weist darauf hin, dass wenn die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise durch die Gerichte als hoch eingestuft wird, eine Verwechslungsgefahr nur noch selten angenommen wird. RITSCHER führt aus, dass genau darin einer der Gründe liegt, weshalb der Fall *Kamillosan* so revolutionär gewesen ist. Je bekannter nämlich eine Marke ist, desto weniger unterliege das Publikum einer Verwechslung. Man hat demnach versucht lauterkeitsrechtlich zu argumentieren und entwickelte die Unterscheidung von unmittelbaren und mittelbaren Verwechslungsgefahr. Unterdessen wird gemäss RITSCHER jedoch zu schnell auf die mittelbare Verwechslungsgefahr geschlossen.

THOUVENIN merkte an, dass im Bereich der Anfangs- und Endbuchstaben der Bedarf besteht, diese Frage nochmals mit höheren Fallzahlen zu erhärten. Falls man aber wiederum zum gleichen Schluss kommen würde, so müsste sich dies auch in der Lehre und Rechtsprechung reflektieren.

BECHTOLD weist auf eine parallele Entwicklung zum Kartellrecht hin, wo die Bedeutung der Ökonomie stark zugenommen hat. Fraglich bleibt jedoch, wohin die Hinterfragung der Erfahrungssätze führt und ob dies schliesslich zur Auflösung des Rechtsgebiets hin zu einer rein ökonomischen Analyse führt. Er ist der Meinung, dass die Vorhersehbarkeit und damit die Rechtssicherheit nicht verbessert wird, sondern es schliesslich darauf ankommt, wer die Beweislast trägt. Diese Überlegungen laufen wiederum auf die anfängliche Frage zurück, was Rechtsfrage und was Tatfrage ist.

ANNE NIEDERMANN (Institut für Demoskopie Allensbach) bestätigt, dass beim Zugang der Empirie zu Fragen der Verwechslungsgefahr durchaus gute wissenschaftliche Methoden zur Verfügung stehen. BINGENER gibt allerdings zu bedenken, dass diese Methoden den Ämtern nicht zugänglich sind und sich viele Einzelanmelder diese aufwendigen empirischen Abklärungen nicht leisten können. THOUVENIN stimmt diesem Argument zu, weist aber ausdrücklich darauf hin, dass aus diesem Grund die Erfahrungssätze an die Empirie angepasst werden müssen.

RITSCHER bemerkt abschliessend, dass man die Frage der Verwechslungsgefahr nicht zu stark auf die Tatsachenebene behandeln sollte, da der Schutzbereich darunter leidet. Die Marke sollte letztlich den Schutz bekommen, den sie verdient.

X. Berücksichtigung der Begleitumstände der Markenverwendung

KAI SCHMIDT-HERN (Rechtsanwalt, Berlin) hält im Rahmen der Diskussionsrunde einen kurzen Vortrag zur Berücksichtigung der Begleitumstände in der Markenverwendung in der BGH-Rechtsprechung, der EuGH-Rechtsprechung und der Rezeption des EuGH durch den BGH. SCHMIDT-HERN wirft die Frage auf, ob zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch das "Präsentationsumfeld" rund um die verwendete Marke uneingeschränkt relevant ist.

Anhand einiger Entscheide des BGH (darunter *Pralinenform* (GRUR 2007, 780) und *Internetversteigerung* (GRUR 2004, 780)) zeigt er die Argumentation des BGH auf, wonach es auf die abstrakte Gefahr der Verwechslung von Zeichen ankommt, und nicht auf klärende Hinweise oder andere Umstände in der konkreten Situation.

Der EuGH hält im Fall *Puma/Sabel* (EuGH Urteil C-251/95 vom 11. November 1997) fest, dass die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist. Seit *L'Oréal/Bellure* (GRUR 2009, 756) fordert der EuGH bei Doppelidentität zusätzlich, dass im konkreten Fall die Herkunftsfunktion oder andere Markenfunktionen beeinträchtigt werden. Damit öffnet der EuGH den immaterialgüterrechtlich geprägten Verletzungstatbestand der Doppelidentität für eine lauterkeitsrechtlich geprägte Betrachtung des Einzelfalls. Im Urteil *Google France* (EuGH, Urteil vom 23.03.2010) wurde eine Verwechslungsgefahr bei Doppelidentität nur bei einer Funktionsbeeinträchtigung angenommen. Das Präsentationsumfeld wird somit berücksichtigt. Diese Rechtsprechung wurde auch durch den BGH aufgenommen (*Damen-Hose MO*, GRUR 2019, 1289).