

Anmerkung zu BVGer, [Urteil B-5653/2015](#) vom 14. September 201 - «Havana Club (fig.)/Cana Club (fig.)»

Erschienen in sic! 2017, S. 143-145

Sowohl IGE wie BVGer beurteilen die ältere Marke «Havana Club» als ursprünglich derart kennzeichnungsschwach, dass keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr mit der jüngeren Marke «Cana Club» bestehe (E. 7.4). Hingegen hätte eine «erworbene Bekanntheit» den geschützten Ähnlichkeitsbereich erweitern und dadurch – dies bleibt unausgesprochen – zu einer Gutheissung des Widerspruchs führen können (E. 3.6 i.f.; E. 8.1).

Wichtig ist, dass die ursprüngliche Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke nicht strittig war. Das IGE trug diese 1989 – nicht 1998, wie im Urteil erwähnt – ohne den Zusatz «durchgesetzte Marke» ein, erachtete die Marke also als ursprünglich unterscheidungskräftig. Diese Beurteilung wurde nicht von der (äusserst schwachen) grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke getragen, wie die Eintragung der Wortmarke CH 586269 «Havana Club» im Jahr 2009 ebenfalls ohne Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung belegt.

Strittig war also nicht die Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke, sondern deren gesteigerte Bekanntheit, also die über die durch eine bloss rechtserhaltende Benutzung verursachte hinausgehende Bekanntheit, die vom BVGer wahlweise als «erhöhte Verkehrsbekanntheit» (Sachverhalt, E.), «erworbene Bekanntheit» (E. 3.6) oder «derivativ erworbene Kennzeichnungskraft» (E. 8.2) bezeichnet wird. Letztere beiden Bezeichnungen sind Pleonasmen, aber grundsätzlich spielt die Terminologie keine Rolle, so lange man sich einig ist, dass es nicht darum geht, dass das Zeichen überhaupt als Marke wahrgenommen wird, sondern ob es eine «starke oder bekannte Marke» ist, der vom BGer in ständiger Rechtsprechung ein erweiterter Schutzzumfang zugestanden wird (BGE 122 III 382 ff. E. 2, «Kamillosan/Kamillon»). Die Stärke der älteren Marke ist im Widerspruchsverfahren, so die zutreffenden Ausführungen des Gerichts, nur glaubhaft zu machen, wobei die Glaubhaftmachungslast bei der Widersprechenden liegt (E. 3.7).

Zum Nachweis der gesteigerten Bekanntheit ihrer Marke reichte die Widersprechende die Zusammenfassung («Management Summary») einer quantitativen Online-Befragung («brand tracker») ein, die offensichtlich ursprünglich nicht zu rechtlichen Beweis Zwecken, sondern als Marktforschung erstellt wurde. 81 Prozent der 2012 Befragten gaben an, in den letzten zwölf Monaten bestimmte alkoholische Getränke, darunter Rum, Whisky, Wodka oder Likör, getrunken zu haben. Nicht befragt wurden Personen über 55 Jahren, und die Gruppe der 18- bis 25-jährigen war übervertreten. Gemäss BVGer führen bereits diese Abweichungen vom massgeblichen Verkehrskreis – sämtliche potenziellen Rumkonsumenten über 18 Jahren (E. 4.1, E. 8.4) – dazu, dass die «Marktbefragung als Beweismittel insgesamt nicht verwertbar ist» (E. 8.3).

Dies ist unseres Erachtens unzutreffend. Auch im Widerspruchsverfahren gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (E. 3.7 i.f.). Im Rahmen der freien Beweiswürdigung kann auch eine Umfrage, die den relevanten Verkehrskreis unvollständig abbildet, ein Indiz für oder gegen eine gesteigerte Bekanntheit einer Marke sein. Wenn die Bekanntheit der Marke, beispielsweise, unter den 18- bis 25-Jährigen nicht wesentlich höher als

SIC! 2017 S. 135, 144

unter den 40- bis 54-Jährigen Personen ist, dann lässt die Lebenserfahrung den Schluss zu, dass die Werte bei den über 55-Jährigen nicht völlig anders ausfallen werden. Auch das Alter der Marke – hier über 25 Jahre – und die Art des Produkts – hier Rum –, das sich seiner Natur nach nicht in erster Linie

an junge Verbraucher richtet, lassen einen auf die allgemeine Lebenserfahrung gestützten Schluss über die Bekanntheit des Zeichens bei den über 55-jährigen zu. Schliesslich kann der Nachweis der Bekanntheit des Zeichens bei den unter 55-jährigen auch dann nicht einfach ignoriert werden, wenn man – entgegen der Lebenserfahrung – davon ausgeht, dass die Marke bei den über 55-jährigen Verbrauchern völlig unbekannt ist. Eine nicht repräsentative Befragung hat sicher einen erheblich geringeren Beweiswert als eine repräsentative Befragung, aber sie ist nicht vollständig «unverwertbar».

Das BVGer meint weiter, es habe unzulässigerweise «ein Basiswechsel» stattgefunden, weil die Bekanntheit der Marke nur für den engeren Personenkreis ermittelt wurde, der angab, im letzten Jahr speziell Rum getrunken zu haben. Der «Kennzeichnungsgrad» sei als Prozentanteil aller befragten Personen anzugeben, denn der Verkehrskreis umfasse nicht nur Rumkonsumenten, sondern auch die potenziellen Nachfrager (E. 8.4).

Dies wirft die interessante Frage auf, auf welchen Personenkreis im Kontext der erhöhten Bekanntheit einer Marke abzustellen ist. Gehören auch Personen dazu, die im letzten Jahr weder Rum, noch Whisky, noch Wodka, noch Likör, also im Wesentlichen keinen harten Alkohol, getrunken haben? Kann man annehmen, dass auch diese Verbraucher potenziell Rum konsumieren, oder muss man annehmen, dass sie an harten Alkoholika desinteressiert sind? Strikte Abstinenzler gehören wohl definitiv nicht mehr zu den potenziellen Konsumenten von Rum. Zweitens muss man natürlich im Rahmen der freien Beweiswürdigung berücksichtigen, ob sich der Nachweis der Bekanntheit auf die Gesamtbevölkerung oder nur auf tatsächliche Verbraucher des fraglichen Produkts bezieht. Aber eine Befragung nur unter tatsächlichen Abnehmern macht die Umfrage nicht *per se* wertlos und lässt sich – falls die Daten vorliegen – einfach auf die korrekte Basis zurückrechnen. Aus dem Urteil ergibt sich, dass 11% der 711 Befragten, die angaben, Rum zu trinken, die Widerspruchsmarke als erste Marke nannten, die ihnen als Marke für Rum in den Sinn kommt, und weitere 17% die Marke ungestützt an anderer als erster Stelle nannten. 28% von 711 Befragten nannten daher ungestützt «Havana Club» als ihnen bekannte Marke für Rum. Das entspricht 12% der 1634 Personen, die angaben, im letzten Jahr irgendeinen (harten) Alkohol getrunken zu haben. Auf die Gesamtheit der befragten Personen hochgerechnet führt dies zu einer aktiven Bekanntheit von 9,7%. Ob dies für den Nachweis der gesteigerten Bekanntheit genügt, ist eine Rechtsfrage, die das Gericht hätte beantworten können.

Ferner hält das BVGer die Frage «Wenn Sie an Marken für Rum denken, welches ist die erste Marke, die Ihnen in den Sinn kommt?» für suggestiv, weil sie den Charakter des Zeichens als Marke voraussetze (E. 8.5). Dieser ist hier aber gar nicht strittig; wie gesagt ist das Zeichen «Havana Club» ursprünglich unterscheidungskräftig, aber kennzeichnungsschwach. Die vom BVGer zitierten Urteile (BGer, SMI 1984, 120 ff., 124, «Levi's Jeans»; BVGer vom 17. Februar 2012, B-5169/2011, E. 5.3, «Oktoberfest-Bier») äussern sich nur zum Beweis der Verkehrsdurchsetzung durch Demoskopie, wo der Charakter des Zeichens als Marke natürlich nicht vorausgesetzt werden darf. Bei NIEDERMANN/SCHNEIDER, sic! 2002, 815 ff., 821, wird deutlich, dass sich die Tests zu den beiden Beweisthemen erheblich unterscheiden. Im Rahmen von Abfragen zur (in der Schweiz) berühmten bzw. (in der EU) bekannten Marke ist die Verwendung des Begriffs «Marke» zutreffend, weil das Testobjekt ja bereits als Marke geschützt ist, und daher – wenn auch nicht geboten – unschädlich (NIEDERMANN, GRUR 2014, 634 ff., 639).

Die Kritik, dass die eingereichten Unterlagen zur Umfrage nicht erkennen liessen, welches Zeichen den Befragten vorgelegt wurde (E. 8.5), halten wir hingegen für berechtigt. Das Testobjekt ist (wie auch der genaue Fragenwortlaut in allen Sprachen) unbedingt offenzulegen, da sonst nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Befragten ein dank entsprechender grafischer Gestaltung kennzeichenkräftigeres Zeichen vor sich haben, das nicht der Widerspruchsmarke entspricht. Dies führt jedoch allenfalls zur Unverwertbarkeit der Ergebnisse der gestützten Befragung, aber nicht zur

Unverwertbarkeit der Ergebnisse der ungestützten Befragung, wo den Befragten gar kein Zeichen vorgelegt wurde.

Die Widersprechende belegte zudem mit einer nicht weiter umschriebenen «Privaturkunde» die Umsatzzahlen für den Zeitraum von 2009 bis 2013 und errechnete einen (zensurierten) Jahreskonsum des (angeblich) mit «Havana Club» gekennzeichneten Rums pro Kopf. Das BVGer anerkennt zwar, der inländische Absatz sei grundsätzlich als Indiz geeignet, für die Markenbekanntheit in die Beweiswürdigung einzufließen. Jedoch sei dazu grundsätzlich der Nachweis des Markengebrauchs während zehn Jahren zu belegen; besondere Umstände, die eine kürzere Frist rechtfertigen würden, lägen hier keine vor. Weiter ergebe sich aus den Umsatzzahlen nicht, ob das Zeichen kennzeichenmässig gebraucht wurde (E. 8.7).

Die vom BVGer zitierten Literaturstellen (MARBACH, SIWR III/1, N 459; WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, 51 f.) und Urteile (BVGer, B-2418/2014, «bouton (fig.)»; B-2225/2011, «Ein Stück Schweiz») beziehen sich aber wiederum alle auf den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, nicht auf den Nachweis der gesteigerten Bekanntheit. Unseres Wissens wurde eine Mindestge-

SIC! 2017 S. 135, 145

brauchsdauer von zehn Jahren für den Nachweis einer gesteigerten Bekanntheit noch nie postuliert. Im Übrigen gibt es selbst beim Nachweis der Verkehrsdurchsetzung keine feste Grenze von zehn Jahren, sondern es ist immer eine Gesamtwürdigung der Umstände vorzunehmen. Es gibt durchaus Marken, die sich binnen sehr viel kürzerer Zeit als zehn Jahren im Verkehr durchgesetzt haben (z.B. «iPhone» für Mobiltelefone).

Schliesslich geht unseres Erachtens auch der Hinweis, die Umsatzzahlen liessen nicht erkennen, ob das Zeichen rein unternehmensbezogen, ausschliesslich firmenmässig, dekorativ oder auf andere Weise produktunabhängig benutzt wurde, fehl. «Havana Club» ist eine eingetragene Marke. Wenn die Widerspruchsgegnerin nicht ausdrücklich bestritten hat, dass die Marke auf Rumflaschen verwendet wird – was aus der schriftlichen Urteilsbegründung nicht hervorgeht – ist auch davon auszugehen, dass sie produktbezogen verwendet wird. Anders als bei ursprünglich nicht unterscheidungskräftigen Zeichen ist dann von einer kennzeichenmässigen Benutzung auszugehen. Der Hinweis auf den dekorativen Gebrauch ist hier unangebracht. Auch dieser ist nur im Zusammenhang mit der Verkehrsdurchsetzung ursprünglich nicht unterscheidungskräftiger Zeichen relevant, bei denen fraglich ist, ob der Verkehr sie überhaupt als unternehmerischen Herkunftshinweis versteht.

Insgesamt scheint uns die hier vorgenommene Beweiswürdigung zu formalistisch und an strikten Regeln orientiert. Zudem wurden die beiden Beweisthemen Kennzeichnungskraft (Verkehrsdurchsetzung) auf der einen und erhöhte, respektive gesteigerte Bekanntheit auf der anderen Seite miteinander vermengt. Beim Beweisthema der erhöhten Bekanntheit die Regeln für einen demoskopischen Nachweis der Verkehrsdurchsetzung heranzuziehen, geht grösstenteils fehl. Dies führt im Ergebnis dazu, dass das Gesamtbild unzureichend gewürdigt wird, das unseres Erachtens durchaus die Möglichkeit offenlässt, dass «Havana Club» in der Schweiz eine bekannte Marke für kubanischen Rum ist.

Michael Ritscher, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich
Mark Schweizer, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich