

Hochschulstrasse 17
Postfach
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 634 50 53
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht

Entscheid

HG 20 87

Bern, 31. Dezember 2020

Besetzung

Oberrichter Schlup (Vizepräsident)
Gerichtsschreiber Loderer

Verfahrensbeteiligte

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, _____
vertreten durch Rechtsanwalt A. _____ und/oder Rechtsanwalt
Dr. B. _____
Gesuchstellerin

gegen

Cocoa Luxury SA, _____
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. C. _____ und/oder
Rechtsanwalt D. _____
Gesuchsgegnerin

Gegenstand

Markenrechts- und UWG-Verletzung

Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 18. August
2020



Regeste:

Zwischen der Schweizer Formmarke Nr. 2P-432512 der Gesuchstellerin und dem Produkt der Gesuchsgegnerin ist weder eine markenrechtliche (E. 12) noch eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr (E. 13) glaubhaft gemacht. Ebenso wenig ist eine lauterkeitsrechtliche Rufausbeutung glaubhaft gemacht (E. 14).

Erwägungen:

I. Prozessgeschichte

1. Mit Gesuch vom 18. August 2020 stellte die Gesuchstellerin folgende Rechtsbegehren (pag. 1 ff.):

1. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, Schokolade bzw. Schokoladenriegel gemäss nachstehender Abbildung selbst oder über Dritte in der Schweiz herzustellen, zu diesem Zwecke zu lagern, in Verkehr zu bringen, anzubieten, zu verkaufen, zu bewerben, sie in bzw. durch die Schweiz ein-, aus-, oder durchzuführen.



2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.
2. Mit Eingabe vom 31. August 2020 ersuchte die Gesuchsgegnerin eine Fristerstreckung und äusserte sich zur Dringlichkeit des Massnahmengesuchs (pag. 41 ff.).
3. Innert erstreckter Frist reichte die Gesuchsgegnerin am 6. Oktober 2020 ihre Stellungnahme ein und stellte folgende Rechtsbegehren (pag. 47 ff.):
 1. Auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei nicht einzutreten.
 2. *Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 1:* Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei abzuweisen.
 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchstellerin.

4. Die Gesuchstellerin reichte am 22. Oktober 2020 (pag. 107 ff.) sowie am 16. November 2020 eine weitere Stellungnahme ein (pag. 151 ff.), die Gesuchsgegnerin ihrerseits am 4. November 2020 (pag. 125 ff.) sowie am 24. November 2020 (pag. 162 ff.).

II. Formelles

5. Für vorsorgliche Massnahmen ist gemäss Art. 13 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist (Bst. a) oder an dem die Massnahme vollstreckt werden soll (Bst. b). Lauterkeitsrechtliche und markenrechtliche Verletzungsklagen unterliegen als unerlaubte Handlungen der örtlichen Zuständigkeitsregel von Art. 36 ZPO, wonach das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig ist.
 - 5.1 Gemäss Art. 60 ZPO prüft das Gericht die Prozessvoraussetzung der örtlichen Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 Bst. b ZPO) von Amtes wegen. Dies enthebt die Parteien jedoch weder von der Beweislast noch von der aktiven Mitwirkung an der Sammlung des Prozessstoffes (vgl. Art. 160 ZPO). Hierzu hat die Klägerin die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen vorzutragen und zu belegen (BGE 139 III 278 E. 4.3). In vorsorglichen Massnahmenverfahren ist die Zuständigkeit lediglich glaubhaft zu machen (SHK-TREIS, Stämpflis Handkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, N 16, 22 zu Art. 261 ZPO; DAVID et al., in: von Büren/David [Hrsg.], Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 655; SCHLOSSER, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, sic! 2005, S. 339 ff., 340). Wird diese bestritten, hat sich das Gericht mit einer summarischen Prüfung zu begnügen, ausser es ist offensichtlich unzuständig (BSK-SPRECHER, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 58 f. zu Vor Art. 261-269 ZPO m.w.H.; OG ZH LF110069 E. 2.3.4).
 - 5.2 Vorliegend hat keine der Parteien ihren Sitz im Kanton Bern. Für einen Handlungsort im Kanton Bern liegen keine Anhaltspunkte vor. Zuständigkeitsbegründend kann daher einzig ein Erfolgsort im Kanton Bern sein. Erfolgsort ist, wo die Markenverletzung eintrat, ernstlich zu befürchten ist oder nach der Absicht des Verletzers hätte eintreten sollen. Beispielsweise kann dies der Empfangsort verletzender Ware sein (BSK-FRICK, Basler Kommentar Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N 13 f. zu Vor Art. 51a-60 MSchG).
 - 5.2.1 Die Gesuchstellerin hat unbestrittenermassen am 3. August 2020 mehrere SWISSONE-Schokoladenriegel im E. _____ in F. _____ erworben (pag. 3, Rz. 2; Gesuchsbeilage [GB] 25). Die Gesuchsgegnerin bestreitet die örtliche Zuständigkeit des bernischen Handelsgerichts, da das E. _____ die SWISSONE-Schokoladenriegel in eigenem Namen und auf eigene Rechnung verkaufe. Die Gesuchstellerin habe keine Tatsachen dargelegt, die einen Erfolgsort

im Kanton Bern begründen würden. Insbesondere sei nicht behauptet worden, dass die Gesuchsgegnerin das E._____ beliefert habe (pag. 50 f., Rz. 3 ff.).

- 5.2.2 Es trifft zwar zu, dass die Gesuchstellerin die örtliche Zuständigkeit primär aus dem Verkauf der SWISSONE-Schokoladenriegel durch das E._____ herleiten will und sie nicht explizit behauptet hat, dass die Gesuchsgegnerin das E._____ beliefert habe. Die Gesuchstellerin hat in ihrem Gesuch aber an anderer Stelle dargelegt, dass die Gesuchsgegnerin auf ihrer Website als Einzelhändler das E._____ in F._____ sowie den G._____ in H._____ aufführt, welche den SWISSONE-Schokoladenriegel seit dem 3. August 2020 verkaufen. In diesem Zusammenhang erwähnt die Gesuchstellerin, dass der Vertrieb durch weitere Retailer in Planung sei und zurzeit nur sehr beschränkte Vertriebskanäle bestünden (pag. 10, Rz. 17). Die Gesuchstellerin hat ebenso behauptet, dass die Gesuchsgegnerin die streitgegenständlichen Produkte erstmals am 3. August 2020 auf den Markt gebracht habe (pag. 18, Rz. 35; GB 25). All diese Ausführungen blieben von der Gesuchsgegnerin unbestritten (vgl. pag. 91 f.). Damit ist jedenfalls glaubhaft gemacht, dass das E._____ Teil des Vertriebsnetzes der Gesuchsgegnerin ist (vgl. hierzu auch BGE 129 III 25 E. 2.3). Das Gericht erachtet es daher als glaubhaft, dass die Gesuchsgegnerin das E._____ beliefert hat oder zumindest an der Lieferung mitgewirkt hat. Es ist mithin von einem zuständigkeitsbegründenden Erfolgsort im Kanton Bern auszugehen bzw. es liegt kein Fall offensichtlicher Unzuständigkeit des bernischen Handelsgerichts vor.
6. Gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a und d ZPO i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]) ist das Handelsgericht in sachlicher Hinsicht zuständig für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.00 beträgt, für Streitigkeiten nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241). Das Handelsgericht ist auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig (Art. 5 Abs. 2 ZPO).
- 6.1 Die Gesuchsgegnerin bestreitet den von der Gesuchstellerin angegebenen Streitwert von CHF 250'000.00 und möchte stattdessen «einen in Markensachen üblichen Streitwert» von CHF 100'000.00 annehmen (pag. 90, Rz. 115). Auch bei Unterlassungsklagen ist als Faustregel bei unbedeutenden Marken von einem Streitwert von CHF 100'000.00, bei mittleren von CHF 250'000.00-500'000.00 und bei sehr bedeutenden mit einem solchen von bis zu und über CHF 1 Mio. auszugehen. Dies gilt auch für vorsorgliche Massnahmen, jedoch ist aufgrund deren zeitlichen Beschränkung eine Reduktion vorzunehmen (BSK-FRICK, a.a.O., N 88, 90 zu Vor Art. 51a-60 MSchG).
- 6.2 Vorliegend handelt es sich bei der Marke der Gesuchstellerin um eine sehr bedeutende Marke. Dies ist durch Marketingmassnahmen und Medienberichterstattung (GB 6-10), diverse Marktstudien (GB 14-15), grosser Marktpräsenz (GB 16-21) sowie insbesondere durch hohe Verkaufs- und Umsatzzahlen (GB 22) belegt. Da es sich jedoch um ein Massnahmenverfahren handelt und der Vertrieb der streitgegenständlichen Produkte der Gesuchsgegnerin

erst am Anlaufen ist, rechtfertigt sich eine Reduktion. In Übereinstimmung mit der Gesuchstellerin geht das angerufene Gericht von einem Streitwert von CHF 250'000.00 aus.

7. Vorsorgliche Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit beurteilt der Präsident respektive der Vizepräsident des Handelsgerichts (Art. 45 Abs. 2 i.V.m. Art. 50 Abs. 3 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]).
8. Weiter ist ein schutzwürdiges Interesse vorausgesetzt (Art. 59 Abs. 2 Bst. a ZPO).
- 8.1 Ein Rechtsschutzinteresse an einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar droht, d.h. wenn das Verhalten der Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 128 III 96 E. 2.e; BGE 124 II 72 E. 2.a). Dies ist der Fall, wenn das bisherige oder das aktuelle Verhalten der beklagten Partei die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lassen (Erstbegehungsgefahr), oder wenn die Gefahr eine Wiederholung früherer Verletzungshandlungen besteht (Wiederholungsgefahr). Letzteres ist in der Regel schon anzunehmen, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet. Denn in einem solchen Fall ist zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72 E. 2.a; BGE 116 II 357 E. 2.a).
- 8.2 Die Gesuchsgegnerin bestreitet ausdrücklich die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens. Zudem bringt sie auch nicht vor, sie habe den Vertrieb des streitgegenständlichen Schokoladenriegels eingestellt. Damit ist die für Unterlassungsansprüche erforderliche Wiederholungsgefahr ohne Weiteres zu bejahen.
9. Die Gesuchstellerin hat den mit Verfügung vom 19. August 2020 eingeforderten Kostenvorschuss von CHF 6'500.00 (pag. 23, Ziff. 5) fristgerecht geleistet.
10. Die übrigen Prozessvoraussetzungen gemäss Art. 59 ZPO sind ebenfalls erfüllt, so dass auf das Gesuch einzutreten ist.

III. Materielles

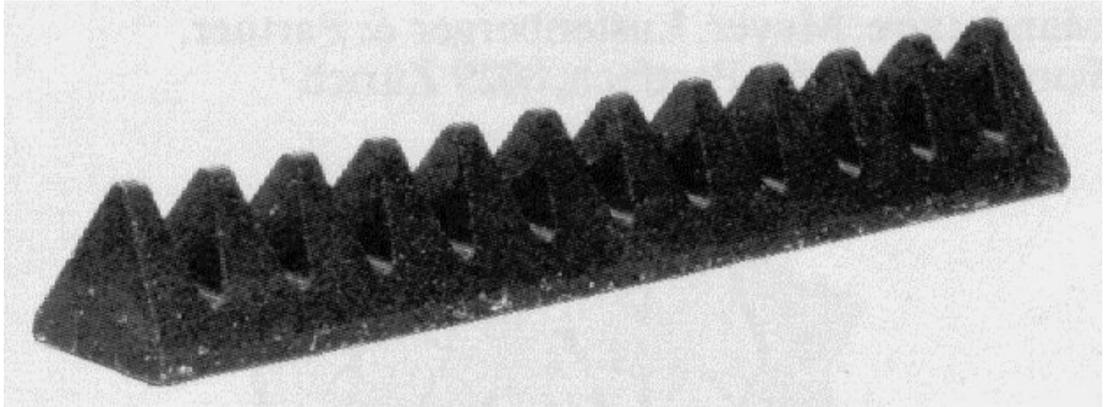
11. Voraussetzungen vorsorglicher Massnahmen
- 11.1 Das Gericht trifft gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (Verfügungsanspruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Nachteile im Sinne der Bestimmung sind jegliche Beeinträchtigungen der gesuchstellenden Partei sowohl tatsächlicher als auch rechtlicher Natur. In Betracht kommen folglich auch bloss faktische Erschwernisse, beispielsweise, wenn Marktverwirrung zu befürchten ist, weil ein Produkt oder eine Dienstleistung unzulässigerweise mit der gesuchstellenden Partei in Verbindung gebracht wird (GÜNGERICH, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung II, 2012, N 34 zu Art. 261 ZPO).

Weitere Voraussetzungen sind die zeitliche Dringlichkeit sowie die Verhältnismässigkeit vorsorglicher Massnahmen (BSK-SPRECHER, a.a.O., N 10 zu Art. 261 ZPO).

- 11.2 Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 139 III 86 E. 4.2; BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 III 321 E. 3.3).
- 11.3 Das Gericht kann sich bei der Prüfung der rechtlichen Fragen auf eine summarische Prüfung beschränken (BGE 139 III 86 E. 4.2).
- 11.4 Vorliegend stützt sich die Gesuchstellerin sowohl auf Marken- als auch auf Lauterkeitsrecht. In markenrechtlicher Hinsicht macht sie geltend, dass ihre Schweizer Formmarke Nr. 2P-432512 durch den SWISSONE-Schokoladenriegel der Gesuchsgegnerin verletzt werde, wobei die Gesuchsgegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs erhebt. Unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten stützt sich die Gesuchstellerin auf eine Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. d UWG sowie auf eine Rufausbeutung gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. e UWG.

12. Markenrechtliche Verwechslungsgefahr

- 12.1 Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG; SR 232.11]).
- 12.2 Die Gesuchsgegnerin macht einredeweise den Nichtgebrauch der Formmarke Nr. 2P-432512 der Gesuchstellerin geltend, da sich die Proportionen der im Markenregister massgeblichen Abbildung von jenen der tatsächlich benutzten Form unterscheiden würden. Insbesondere seien die Zacken bei der eingetragenen Formmarke höher als breit sowie relativ schwächig, währenddem sie bei der effektiv verkauften TOBLERONE eher weniger hoch als breit und voluminöser seien (pag. 54 ff., Rz. 18 ff.).
 - 12.2.1 Eine Marke ist nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).
 - 12.2.2 Die von der Gesuchsgegnerin erhobene Einrede des Nichtgebrauchs verfängt nicht. Im Markenregister ist die Schweizer Formmarke Nr. 2P-432512 der Gesuchstellerin wie folgt abgebildet:



- 12.2.3 Bei einer Betrachtung aus dieser Perspektive wird die untere Kante des ersten Zackens perspektivisch bedingt verkürzter dargestellt als die anderen zwei sich gegen oben zuspitzende Kanten. Eine Messung von Proportionen gestützt auf diese Abbildung führt deshalb kaum zu korrekten Ergebnissen. Dies anerkennt auch die Gesuchsgegnerin, indem sie auf die aus der Perspektive resultierenden Verzerrungen hinweist (pag. 57, Rz. 26). Schon aus diesem Grund stimmen die von der Gesuchsgegnerin angegebenen Proportionen nicht und vermögen erst recht nicht einen Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 12 Abs. 3 MSchG).
- 12.2.4 Ohnehin beurteilt sich die Frage des abweichenden Gebrauchs danach, ob der kennzeichnende Kern der Marke unverändert benutzt wird (MARBACH, Markenrecht, SIWR III/1, 2009, Rz. 1371; BSK-VOLKEN, a.a.O., N 102 zu Art. 11 MSchG; SHK-WANG, Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl. 2017, N 78 zu Art. 11 MSchG; WILLI, MSchG Kommentar, 2002, N 51 zu Art. 11 MSchG). Massgebend ist, ob der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen mit der eingetragenen Marke gleichsetzt und in ihm dieselbe Marke sieht. Geänderten, zugefügten oder weggelassen Bestandteilen darf keine eigene kennzeichnende Bedeutung beigemessen werden (BGE 139 III 424 E. 2.2.2; BGE 130 III 267 E. 2.4). Die als Augenscheinobjekt als Teil der Akten vorliegende TOBLERONE zeichnet sich durch dieselben kennzeichnenden Merkmale aus wie die hinterlegte Formmarke. Es bestehen für das Gericht keine Zweifel, dass die massgeblichen Verkehrskreise das effektiv benutzte Zeichen mit der eingetragenen Formmarke gleichsetzen, zumal – wenn überhaupt – kaum wahrnehmbare Abweichungen in der Form auszumachen sind. Ein rechtserhaltender Gebrauch der Formmarke kann deshalb nicht ernsthaft in Frage gestellt werden.
- 12.3 Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG Zeichen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
- 12.4 Die Schweizer Formmarke Nr. 2P-432512 der Gestaltstellerin wurde am 2. Oktober 1995 hinterlegt (GB 3). Sie beansprucht Schutz in der Klasse 30 für folgende Produkte: «Chocolat, produits de chocolat, cacao, confiserie, pâtisserie, glaces comestibles.»

Die Marke der Gesuchstellerin ist unbestrittenermassen älter, da sie am 2. Oktober 1995 hinterlegt wurde (vgl. Art. 6 MSchG), während die Gesuchsgegnerin das Zeichen erst seit dem 3. August 2020 benutzt (GB 25). Ebenso unbestritten ist, dass es sich bei dem von der Gesuchsgegnerin angebotenen Schokoladenriegel um Schokolade bzw. ein Schokoladenprodukt handelt, weshalb von Warenidentität auszugehen ist.

- 12.5 Abnehmer von Schokolade bzw. Schokoladenprodukten sind ein breites Publikum von Konsumenten verschiedener Alters- und Einkommensstufen sowie Fachleute, Gross- und Zwischenhändler aus dem Verkauf und der Gastronomie (vgl. BVer B-5996/2013 E. 4). Diese stellen die für die vorliegende Beurteilung massgeblichen Verkehrskreise dar.
- 12.6 Zwischen Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit sowie Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung. Je näher sich die Waren oder Dienstleistungen sind, desto mehr muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben; bei Warenidentität ist ein besonders strenger Massstab anzulegen (statt vieler BGE 122 III 382 E. 3.a). Zu beachten ist ferner, dass es sich bei Schokolade um Waren des täglichen Gebrauchs handelt, die ohne besondere Aufmerksamkeit gekauft werden, weshalb ein besonders strenger Massstab an die Unterscheidbarkeit der Zeichen zu stellen ist (BGE 95 II 191 E. II.2; BGE 88 II 378 E. 2). Bei Warenformen ist jedoch zu berücksichtigen, dass Abweichungen weniger leicht übersehen werden als bei Bildmarken (vgl. ASCHMANN, Wie werden Formmarken verwechselt?, sic! 2000, S. 571 ff., 583). Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird von der Kennzeichnungskraft der (angeblich) verletzten Marke beeinflusst. Je grösser die Kennzeichnungskraft einer Marke ist, desto grösser ist auch ihr Schutzzumfang (BVer 4A_330/2014 E. 3.1 m.w.H.). Welchen Schutzzumfang Formmarken haben, hängt mit der Kennzeichnungskraft der schutzfähigen Formmarkenelemente ab (BSK-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 99 zu Art. 3 MSchG).
- 12.7 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sind bei Formmarken zunächst die den Gesamteindruck prägenden kennzeichnungskräftigen Elemente zu bestimmen, wobei technisch funktionale sowie die Natur der Ware ausmachende Gestaltungselemente nicht zu berücksichtigen sind. Werden die starken Elemente vom jüngeren Zeichen in einer den Gesamteindruck dominierenden Weise übernommen, ist von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen (BSK-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 100 zu Art. 3 MSchG; vgl. auch MARBACH, a.a.O., Rz. 923 ff.; WILLI, a.a.O., N 103 zu Art. 3 MSchG; Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2019, Ziff. 6.3.4). Ähnlichkeit ist in der Regel zu verneinen, sobald ein prägendes Merkmal klar anders gestaltet ist (MARBACH, a.a.O., Rz. 925). Der Gesamteindruck kann insbesondere auch bei Formmarken durch einzelne Bestandteile besonders geprägt werden (SHK-JOLLER, a.a.O., N 228 zu Art. 3 MSchG).
- 12.7.1 Die Gesuchstellerin erachtet folgende vier Merkmale als für ihre Formmarke kennzeichnungskräftig: Anordnung in Einheiten, die räumlich klar gegliedert sind; pyramidenartige Form der Einheiten, an Berge erinnernd; der Länge nach

ausgerichtet; das Höhenverhältnis Basis zu Zahn beträgt ca. 1:2. Das streitgegenständliche Produkt übernehme sämtliche prägenden Elemente der Formmarke und greife dadurch in den geschützten Ähnlichkeitsbereich ein (pag. 19, Rz. 39 ff.). Dagegen bringt die Gesuchsgegnerin vor, das Zeichen der Gesuchstellerin würde sich durch elf Merkmale kennzeichnen. Da das Zeichen der Gesuchsgegnerin nicht dieselben elf Merkmale aufweise, liege keine Zeichenähnlichkeit vor (pag. 65 ff., Rz. 37 ff.).

- 12.7.2 Im Gesamteindruck wird die Formmarke der Gesuchstellerin primär durch die aneinandergereihten Zacken geprägt. Diese Zacken sind technisch zwar mitbeeinflusst, d.h. sie erleichtern das Abbrechen der einzelnen Schokoladenstücke bzw. Schokoladenzacken, ohne darauf ausgelegt zu sein. Solche Formen sind grundsätzlich schutzfähig; soweit sie sich jedoch in Formen des Gemeingutes erschöpfen, hingegen nur unter der Voraussetzung der Verkehrsdurchsetzung (BGE 129 III 514 E. 2.4.4). Auch bei der strittigen Formmarke könnte man einwenden, dass sich die Zacken in Formen des Gemeingutes (gleichseitiges Dreieck sowie Trapez) erschöpfen. Jedoch können selbst aus verschiedenen Elementen des Gemeingutes zusammengesetzte Zeichen einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck erzeugen. Dies ist vorliegend der Fall und wird insbesondere durch die Aneinanderreihung verstärkt. Die aneinandergereihten Zacken unterscheiden sich sodann deutlich von vorbestehenden Schokoladenformen. Sie sind daher als kennzeichnungskräftiges Element der Formmarke der Gesuchstellerin zu qualifizieren.
- 12.7.3 Im Unterschied dazu sind eine Unterteilung in Einheiten und eine riegelartige Form für Schokoladenprodukte technisch funktional und freihaltebedürftig. Obwohl diese beiden Merkmale für sich betrachtet für den Schutzzumfang nicht kennzeichnungskräftig sind, können sie im Gesamteindruck nicht gänzlich vernachlässigt werden. Denn die riegelartige Form erschöpft sich aufgrund der Zacken nicht in einer reinen Riegelform. Und auch die Unterteilung in Einheiten wird massgebend durch die Zacken dominiert.
- 12.7.4 Zusammengefasst sind die den Gesamteindruck prägenden kennzeichnungskräftigen Elemente der Formmarke der Gesuchstellerin die aneinander gereihten Zacken, wobei die riegelartige Form und Unterteilung in Einheiten nicht gänzlich auszublenden ist.
- 12.7.5 Die Kennzeichnungskraft des Zeichens der Gesuchstellerin wird zusätzlich massgeblich dadurch gesteigert, dass die Gesuchstellerin glaubhaft gemacht hat, dass der TOBLERONE-Schokoladenriegel seit über 111 Jahren verwendet wird, intensiv beworben wird, hohe Umsatzzahlen aufweist und bei Konsumenten ausserordentlich bekannt ist (pag. 19, Rz. 38). Denn eine solche Benutzung kann die Kennzeichnungskraft steigern (BSK-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 51 zu Art. 3 MSchG).
- 12.7.6 Entgegen den Ausführungen der Gesuchsgegnerin (pag. 70 ff., Rz. 40 ff.) vermögen die Schokoladenriegel I. _____ der J. _____ sowie die Noble Rhône-Schokolade der Du Rhône Chocolatier SA die Formmarke der Gesuchstellerin nicht zu verwässern. Denn in Bezug auf I. _____ liegt eine

Vereinbarung zwischen der Gesuchstellerin und der J. _____ vor (GB 36). Die Gesuchstellerin hat daher glaubhaft gemacht, dass sie ihre Zustimmung zur Zeichenbenutzung gegeben hat (pag. 15 f., Rz. 26). Eine solche Drittzeichenbenutzung mit Zustimmung des Markeninhabers schwächt die Kennzeichnungskraft nicht (WILLI, a.a.O., N 119 zu Art. 3 MSchG). Das Vorliegen der Noble Rhône-Schokolade vermag ebenso wenig an der Kennzeichnungskraft etwas zu ändern. Denn für eine Verwässerung genügen zwei oder drei ähnliche Drittzeichen nicht, sondern es werden eine erhebliche Anzahl von ähnlichen Drittzeichen verlangt (SHK-JOLLER, a.a.O., N 110 zu Art. 3 MSchG m.w.H.). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

12.7.7 Nach dem Gesagten ist jedenfalls von einer starken (Form-)Marke der Gesuchstellerin auszugehen (vgl. auch BSK-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 99 zu Art. 3 MSchG mit Verweis auf KGer Schwyz, sic! 1999, S. 646 f.).

12.8 Zu prüfen ist, ob und inwiefern die kennzeichnungskräftigen und aneinandergereihten Zacken der Formmarke vom Produkt der Gesuchsgegnerin übernommen werden und ob daraus ein ähnlicher Gesamteindruck resultiert.

12.8.1 Selbst unter Zugrundelegung eines starken Schutzzumfangs, geringer Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise sowie des aufgrund der Warengleichartigkeit resultierenden strengen Massstabs unterscheidet sich der SWISSONE-Schokoladenriegel hinreichend von der Formmarke der Gesuchstellerin. Die kennzeichnungskräftigen Zacken dominieren das Gesamtbild der Formmarke der Gesuchstellerin, ohne dass sie vom SWISSONE-Schokoladenriegel übernommen werden. Diese Zacken kommen im verschwommenen Erinnerungsbild geradlinig und kantig daher, mit Ausnahme der leicht abgerundeten Spitze und leicht abgeflachten Ecken entlang der beiden unteren Riegelkanten. Von der Seite her betrachtet bleibt ein trapezförmiger, sich leicht nach oben hin verjüngender Eindruck der Zacken, während von vorne (soweit dies anhand der hinterlegten Abbildung der Formmarke wahrnehmbar ist) ein ungefähr gleichseitiges Dreieck vorliegt. Das Produkt der Gesuchsgegnerin zeichnet sich hingegen durch ein anderes prägendes Merkmal aus, das im Gesamteindruck in der Form eines abgerundeten Tetraeders daherkommt (sog. Reuleaux-Tetraeder) und eine weitere kleine Hervorhebung bzw. Abstufung in Form eines Dreiecks mit abgerundeten Seiten aufweist (sog. Reuleaux-Dreieck). Das Reuleaux-Dreieck weist im Vergleich zum Reuleaux-Tetraeder eine flache Seitenfläche auf. Im verschwommenen Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise erzeugt diese Einheit einen anderen Gesamteindruck als die Zacken der Formmarke der Gesuchstellerin: Das Produkt der Gesuchsgegnerin wirkt trotz der geraden Seitenfläche des Reuleaux-Dreiecks insgesamt weich und rund, wodurch ein «gedrungener», eher flacher Eindruck erweckt wird. Die Hervorhebung macht das Produkt zudem komplexer. Dagegen wird das Zeichen der Gesuchstellerin kantig und geradlinig wahrgenommen, wodurch dieses eher in die Höhe strebt und gewissermassen an Berg und Tal erinnert. Es wirkt dadurch auch eher einfach.

Gemeinsamkeiten bestehen zwar insofern, als in beiden Fällen eine riegelartige Form durch Aneinanderreihung von prägenden Elementen in regelmässigem

Abstand vorliegt. Eine riegelartige Form sowie eine Unterteilung in Einheiten ist jedoch, wie bereits ausgeführt, bei Schokoladenprodukten nicht kennzeichnungskräftig. Selbst wenn diese Merkmale für den Gesamteindruck nicht gänzlich unbeachtlich sind, genügt die Übereinstimmung einzig in diesen Bereichen nicht. Hinzu kommt, dass die Aneinanderreihung der Einheiten ebenfalls einen anderen Gesamteindruck erzeugt: Bei der Formmarke der Gesuchstellerin sind diese dicht und kompakt aneinandergereiht, während beim Produkt der Gesuchsgegnerin diese Aneinanderreihung lockerer und luftiger wirkt. Die Zacken der Formmarke der Gesuchstellerin haften anzahlmässig zwar nicht genau in Erinnerung, könnten aber auf ungefähr zehn oder ein Dutzend beziffert werden (effektiv 12). Demgegenüber bleibt das Produkt der Gesuchsgegnerin insgesamt mit weniger Einheiten in Erinnerung (effektiv 8), bei praktisch identischer Länge (20,7 cm TOBLERONE; 20 cm SWISSONE). Der unterschiedliche Gesamteindruck wird dadurch verstärkt, dass die Reuleaux-Tetraeder auf einem Sockel (Quader) platziert sind, dessen Fläche sie aufgrund ihrer dreieckigen Grundfläche nicht als Ganzes beanspruchen. Im Unterschied hierzu liegen die kennzeichnungskräftigen Zacken beim Zeichen der Gesuchstellerin nicht auf einem Sockel, sondern sind aufgrund ihrer rechteckigen Grundfläche als eigenständige Zacken wahrnehmbar. Diese Unterschiede fallen auch im verschwommenen Erinnerungsbild ins Gewicht.

- 12.8.2 Insgesamt werden aufgrund der dargestellten Unterschiede die kennzeichnungskräftigen Zacken der Formmarke der Gesuchstellerin im Produkt der Gesuchsgegnerin nicht in einer den Gesamteindruck dominierenden Weise übernommen. Vielmehr zeichnet sich der SWISSONE-Schokoladenriegel im verschwommenen Erinnerungsbild durch einen abgerundeten Tetraeder mit Komplexität aus. Ein ähnlicher Gesamteindruck entsteht höchstens durch die nicht kennzeichnenden Elemente der riegelartigen Form und Unterteilung in Einheiten. Eine Übereinstimmung einzig in diesen Bereichen genügt jedoch nicht für eine Zeichenähnlichkeit.
- 12.9 Ohnehin wäre selbst bei Annahme einer nicht unwesentlichen Zeichenähnlichkeit auch keine Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht.
- 12.9.1 Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die Zeichen nicht auseinandergehalten werden können (BSK-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 25 zu Art. 3 MSchG). Dies erscheint vorliegend aufgrund des unterschiedlichen Gesamteindrucks nicht glaubhaft.
- 12.9.2 Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die Abnehmer die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber aufgrund ihrer Ähnlichkeit, dass die Waren vom gleichen Unternehmen stammen (SHK-JOLLER, a.a.O., N 24 zu Art. 3 MSchG). Dies ist insb. bei einer Serienmarke sowie integraler Übernahme des geschützten Zeichens anzunehmen als auch durch Vermutung falscher rechtlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen (BSK-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 28 f. zu Art. 3 MSchG). Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist vorliegend aufgrund des massgeblich unterschiedlichen Gesamteindrucks jedoch nicht glaubhaft. Die Gesuchstellerin behauptet im Übrigen auch nicht, dass sie ihre Schokolade in verschiedenen serienähnlichen Formvarianten anbieten würden. Es ist daher nicht zu vermuten, dass die Waren

vom gleichen Unternehmen stammen oder von falschen Zusammenhängen auszugehen wäre.

- 12.9.3 Anerkannt ist überdies eine assoziative Verwechslungsgefahr. Sie kann sich ergeben, wenn die Botschaft «Ersatz für» oder «gleich gut wie» vermittelt wird. Denn auch durch derartige Anlehnungen an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer geschützten Marke kann deren Unterscheidungsfunktion gestört werden, selbst wenn Fehlzurechnungen im eigentlichen Sinn unwahrscheinlich sind. Insbesondere besteht die Gefahr, dass die Konsumenten die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren für austauschbar halten und daher, wenn sie in der Masse des Angebots das einmal geschätzte Produkt wiederzufinden suchen, nicht mehr darauf achten, ob sie Waren der einen oder der anderen Marke einkaufen. Das aber kann die Unterscheidungsfunktion der älteren Marke ebenso empfindlich beeinträchtigen wie die Gefahr eigentlicher Fehlzurechnungen (BGE 122 III 382 E. 1, bestätigt in BGE 126 III 315 E. 6.b.aa). Aufgrund des unterschiedlichen Gesamteindrucks vermittelt der SWISSONE-Schokoladenriegel aber auch nicht die Botschaft «Ersatz für» oder «gleich gut wie» die unter der Marke der Gesuchstellerin registrierte Form, weshalb auch keine entsprechende gedankliche Assoziation hervorgerufen wird.

Eine gewisse Zurückhaltung drängt sich auch deshalb auf, weil die Rechtsprechung der assoziativen Verwechslungsgefahr im Markenrecht auf Kritik stösst und von einem Teil der Lehre und Rechtsprechung abgelehnt wird (SHK-JOLLER, a.a.O., N 36 zu Art. 3 MSchG; WILLI, a.a.O., N 12 zu Art. 3 MSchG; HGer ZH, sic! 1999, S. 581 ff. E. F.e.aa und bb; kritisch auch BSK-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 25 f. zu Art. 3 MSchG). Jedenfalls im Lauterkeitsrecht hat die Rechtsprechung des Bundesgerichts die assoziative Verwechslungsgefahr nicht mehr dem Tatbestand der Verwechslungsgefahr, sondern jenem der Rufausbeutung zugewiesen (vgl. BGE 135 III 446 E. 7.1, 7.5; hierzu GLÖCKNER, Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG, sic! 2011, S. 273 ff., 280; vgl. auch DOBLER, Der lauterkeitsrechtliche Schutz von Produkteausstattungen, 2015, Rz. 318 f.).

- 12.10 Hinzuweisen sei noch darauf, dass der Entscheid im Massnahmenverfahren des Kantonsgerichts Schwyz vom 26. Mai 1999 (Akten-Nr. 195/99 GP) in Bezug auf die sich hier stellenden Fragen wenig wegweisend ist. Eine Verwechslungsgefahr zwischen der hier strittigen Formmarke und einem ähnlichen Schokoladenriegel wurde dort bejaht, da nur «[k]leinere Unterschiede wie insbesondere die stärkere Abflachung der trapezförmigen Zähne» vorlagen (KGer Schwyz, sic! 1999, S. 646 f. E. 4.c).

- 12.11 Zusammengefasst sind eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr und damit ein Anspruch gemäss Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zu verneinen.

Das Vorliegen einer berühmten Marke gemäss Art. 15 MSchG und eine damit zusammenhängende Gefährdung der Unterscheidungskraft oder Rufbeeinträchtigung wurde von der Gesuchstellerin nicht behauptet. Soweit sie hingegen eine Rufausbeutung geltend macht, ist diese unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen.

13. Lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr

- 13.1 Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
- 13.2 Unter diesen als wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten. Die Verwechselbarkeit kann darin bestehen, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. Nebst dieser warenbezogenen Verwechselbarkeit kann auch eine mittelbare vorliegen, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird, die verwechselbar gekennzeichneten oder ausgestatteten Waren stammten aus Betrieben die wirtschaftlich eng verbunden seien (BGE 135 III 446 E. 6.1).
- 13.3 Werden zwei Zeichen für identische Warengattungen verwendet, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzulegen. Bei Massenartikel des täglichen Bedarfs ist sodann mit geringer Aufmerksamkeit und einem geringen Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen (BGE 135 III 446 E. 6.1).
- 13.4 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr im Zeitpunkt des Warenkaufs besteht. Entscheidend ist, ob die streitigen Erzeugnisse, so wie sie in den Handel gebracht und Interessenten dargeboten werden, als miteinander verwechselbar angesehen werden können (BGE 108 II 327 E. 4.b). Abzustellen ist daher auf die tatsächliche Produktpräsentation in Würdigung der konkreten Umstände, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen (BGE 135 III 446 E. 6.1). Indessen beanstandete das Bundesgericht in einem Urteil die Erwägung der Vorinstanz nicht, wonach eine Etikette nach dem Kauf sofort vom Produkt gerissen werde und daher als unterscheidungskräftiges Element wenig geeignet sei (BGer 4C.169/2004 E. 2.3).
- 13.5 Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung ist vorliegend zunächst zu klären, wie die strittigen Produkte präsentiert und allenfalls auch aufbewahrt werden. Die hier zu beurteilenden Schokoladenprodukte werden im Detailhandel in verpacktem Zustand zum Kauf angeboten (äusserlich wahrnehmbarer bedruckter Karton; im Innern zusätzlich in Folie verpackt). Sie werden regelmässig so konsumiert, dass die Verpackung (Karton bzw. Folie) nicht komplett entfernt wird, sondern aus Hygienegründen lediglich aufgerissen und am Produkt belassen wird. Wird die gesamte Schokolade sodann nicht auf einmal verzehrt, erfolgt eine Aufbewahrung in der geöffneten Kartonverpackung. Entgegen der Auffassung der Gesuchstellerin ist daher auch bei den vorliegenden Produkten eine lauterkeitsrechtliche Beurteilung grundsätzlich anhand der gesamten Umstände vorzunehmen. Dies umfasst nach dem Gesagten auch die Kartonverpackung.
- 13.6 Die sich als Augenscheinobjekte bei den Akten befindlichen Verpackungen der strittigen Produkte kommen wie folgt daher:

- 13.6.1 Die dreieckige (dreiseitiges Prisma) Verpackung der TOBLERONE ist cremegelb gehalten mit einem prominenten roten TOBLERONE-Schriftzug auf den beiden sichtbaren Seitenflächen. Dieser ist mattgoldig umrandet und weist eine dunkelblaue Schattierung auf. Oberhalb dieses TOBLERONE-Schriftzugs steht ebenfalls in mattgoldener Farbe «SWISS MILK CHOCOLATE WITH HONEY & ALMOND NOUGAT», darunter «▲ OF SWITZERLAND ▲». Links dieses Schriftzugs ist das Matterhorn abgebildet, in welchem ein Bär auszumachen ist, während rechts davon bei der «Aufreisstelle» eine hellblau-weiße, dunkelblau beschriftete zusammenfassende kleine Nährwerttabelle angebracht ist. Die andere sichtbare Seite der Verpackung ist bis auf die Auslassung der Nährwerttabelle identisch.
- 13.6.2 Der SWISSONE-Schokoladenriegel kommt in einer viereckigen (quaderförmigen) Verpackung mit prominentem und mittig platziertem SWISSONE-Schriftzug auf allen drei sichtbaren Seitenflächen daher. Die Farbe der Verpackung ist grundsätzlich in dunkelblau gehalten, weist an der linken Öffnungsstelle jedoch einen glanzgoldenen Bereich auf (der schräg gegen oben entlang der «Aufbrech-Perforierung» verläuft) sowie einen etwas breiteren glanzblauen (vom Farbton ähnlichen) Bereich an der rechten Endung auf. Im glanzgoldenen Bereich ist auf der Oberseite der Verpackung in einem blauen Kreis eine ebenfalls glanzgoldene Kakaobohne abgebildet, mit geschwungener Aufschrift «LESS SUGAR» oberhalb und «MORE COCOA» unterhalb der Bohne. Ebenfalls auf der Oberseite der Verpackung ist rechts des mittigen und glanzgoldigen SWISSONE-Schriftzugs im glanzblauen Bereich die Aufschrift «48% COCOA» in weisser Farbe auszumachen. Dabei ist die Zahl «48» gross dargestellt, während daneben das «%»-Zeichen oberhalb des kleiner dargestellten «COCOA»-Schriftzugs wie in Blocksatz formatiert übereinanderstehen. Die beiden anderen sichtbaren Seiten der Verpackung zeigen ebenfalls den glanzgoldenen SWISSONE-Schriftzug ungefähr in der Mitte der Verpackung. Rechts davon ist jeweils im glanzblauen Bereich über drei Zeilen hinweg folgende Aufschrift auszumachen: SWISS MILK CHOCOLATE» in Weiss, «WITH 48% COCOA» sowie «FOR A RICHER TASTE» jeweils in Glanzgold. Rechts des SWISSONE-Schriftzugs sind auf diesen beiden Seiten der Verpackung wiederum jeweils drei Einheiten des SWISSONE-Schokoladenriegels sowie ein gefüllter Milchkübel abgebildet. Diese Abbildung geht vom dunkelblauen Hintergrund in den glanzgoldenen Bereich über. Im «O» des auf allen drei Seiten ersichtlichen SWISSONE-Schriftzugs sind zwei ebenfalls in Glanzgold gehaltene stilisierte Bergsilhouetten auszumachen.
- 13.6.3 Im Gesamteindruck unterscheiden sich beide Verpackungen bereits durch die Form (vier- bzw. dreieckig), die Farbgebung (dunkelblau bzw. cremegelb) sowie die gänzlich verschiedenen grafischen Elemente (drei Einheiten des SWISSONE-Schokoladenriegels mit Milchkübel verglichen mit dem schattierten Matterhorn der TOBLERONE) und Marken (SWISSONE bzw. TOBLERONE). Bereits aus diesem Grund scheint eine Verwechslungsgefahr kaum glaubhaft. Dennoch soll im nachfolgenden auf die für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Frage der Kennzeichnungskraft der TOBLERONE-Ausstattung eingegangen werden. Die entscheidende Frage ist, ob die Ausstattung als Ganzes, mit allen

ihren Gestaltungselementen gleich einem Zeichen schutzfähig ist und mit derjenigen eines Konkurrenten verwechselbar ist (BGE 135 III 446 E. 6.2).

- 13.6.4 Das Cremegelb der TOBLERONE-Verpackung sowie deren dreieckige Form (dreiseitiges Prisma) vermögen allenfalls Kennzeichnungskraft zu haben und den Gesamteindruck mitzubestimmen. Indessen werden weder die Farbe noch die Form durch die SWISSONE-Verpackung aufgegriffen.
- 13.6.5 Beide Verpackungen stimmen hingegen insofern überein, als sie die Aufschrift «SWISS MILK CHOCOLATE» tragen und auch aufgrund der Aufschrift «▲ OF SWITZERLAND ▲» bzw. «SWISSONE» Bezug auf die Schweiz nehmen. Hierbei handelt es sich jedoch um beschreibende Angaben, die keine Kennzeichnungskraft haben und im Gesamteindruck kaum von Bedeutung sind.
- 13.6.6 Bei Schokolade ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Namensangabe besonders ausschlaggebend, da sich die Schweizer Bevölkerung eine Schokolade in erster Linie nach dem Namen des Herstellers merkt (BGE 95 II 191 E. II.3.c; vgl. auch BGE 135 III 446 E. 6.3.4, 6.5).

Im vorliegenden Fall stechen als hauptsächlich prägende Elemente denn auch die Marken TOBLERONE und SWISSONE hervor, die beide prominent mittig platziert und in Grossbuchstaben gehalten sind. Der Schriftzug von TOBLERONE ist in eher fetten Buchstaben und roter Farbe gestaltet und weist eine mattgoldene Umrandung mit dunkelblauer Schattierung auf. Dieses Element weist durchaus Kennzeichnungskraft auf, ist das Zeichen doch in verschiedenen Varianten auch als Marke eingetragen. In grafischer Hinsicht unterscheidet sich das Zeichen von SWISSONE jedoch stark und kommt im Gesamteindruck ganz anders daher. Es ist in dünner Schrift und glanzgoldener Farbe gehalten. Der Buchstabe O ist nicht geschlossen, sondern wird durch zwei kleine goldene Bergsilhouetten verziert. Im Erinnerungsbild wird der TOBLERONE-Schriftzug in roter Farbe wahrgenommen, weshalb die farbliche Übereinstimmung im Hinblick auf die goldene Umrandung nicht ins Gewicht fällt, zumal das Mattgold ganz anders als das Glanzgold daherkommt.

Im Klang haben die beiden Marken sodann ein unterschiedliches Silbenmass von vier bzw. drei Silben. Sofern der Bestandteil ONE von SWISSONE nicht wie die englische Zahl «one» ausgesprochen wird, ist dieser Bestandteil im Klang jedenfalls ähnlich. Aufgrund des englischen Wortanfangs SWISS erscheint aber die englische Aussprache des zweiten Wortteils ONE klar naheliegender (kein «Sprachwechsel» innerhalb eines Wortes). Schriftbild und Wortlänge mit neun bzw. acht Buchstaben sind ebenfalls unterschiedlich. Der besonders prägende Zeichenanfang TOBLER bzw. SWISS weist keine gemeinsamen Buchstaben auf, wohingegen das Wortende ONE übereinstimmt. Im Sinngehalt sind sodann keine Gemeinsamkeiten vorhanden. Im Gesamteindruck liegt trotz der Ähnlichkeit im Bestandteil ONE aber ein insgesamt deutlich unterschiedliches Zeichen vor.

- 13.6.7 Das Matterhorn-Motiv auf der TOBLERONE-Verpackung ist durchaus kennzeichnungskräftig. Jedoch weisen diesbezüglich die Bergsilhouetten im O des SWISSONE-Schriftzugs keine Ähnlichkeit auf. Sie sind derart anders gestaltet, kommen sie doch viel kleiner sowie eher wie zwei Zirkumflex daher.

- 13.7 Zusammengefasst fallen im Gesamteindruck bei beiden Verpackungen die kennzeichnungskräftigen Marken TOBLERONE bzw. SWISSONE besonders ins Gewicht. Da sich diese jedenfalls hinreichend voneinander unterscheiden, ist eine Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft gemacht. Dieses Ergebnis wird durch die weiteren Unterschiede in den kennzeichnungskräftigen Elementen der beiden Verpackungen verstärkt.
- 13.8 Entsprechend resultiert keine unmittelbare oder mittelbare Verwechslungsgefahr. Es ist weder glaubhaft gemacht, dass die Gefahr einer Verwechslung der SWISSONE-Verpackung mit TOBLERONE-Verpackung vorliegt, noch, dass diese wirtschaftlich eng verbundenen Betrieben zugerechnet würden. Die assoziative Verwechslungsgefahr ist im Lauterkeitsrecht im Rahmen des Tatbestandes von Art. 3 Abs. 1 Bst. d UWG nicht zwingend zu prüfen, weil sich produktbezogene Anlehnungen unter den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 Bst. e UWG subsumieren lassen (vgl. BGE 135 III 446 E. 6.5).
- 13.9 Hieran vermögen auch die Vorbringen der Gesuchstellerin nichts zu ändern, wonach beide Parteien in der gleichen Branche tätig seien, beide Schokoladenriegel in 100g herstellten und beide ihr Produkt in Bern lanciert hätten (pag. 24 f., Rz. 53 f.). Anders als das Gewicht von 100g, welches für Schokoladenprodukte branchenüblich ist, erhöhen zwar eine Branchennähe und geografische Nähe eine Verwechslungsgefahr. Doch selbst unter Berücksichtigung dieser Umstände sowie eines aufgrund von Warenidentität gebotenen strengen Massstabs und geringer Aufmerksamkeit des Durchschnittskunden, resultiert im verschwommenen Erinnerungsbild ein derart unterschiedlicher Gesamteindruck der beiden Verpackungen, so dass von keiner Verwechslungsgefahr auszugehen ist.
- 13.10 Indessen bringt die Gesuchstellerin zu Recht vor, dass Schokoladenriegel insbesondere in der Werbung auch in unverpackter Form dargestellt würden. Ein Teil der Lehre kritisiert denn auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts, welche für die lauterkeitsrechtliche Beurteilung primär auf den Kaufzeitpunkt abstellt, und möchte daher zusätzlich eine sog. «pre-sale» und «post-sale confusion» berücksichtigen (DIKE-HEINEMANN, UWG Kommentar, 2018, N 54 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG; DOBLER, a.a.O., Rz. 221 ff.; BAUDENBACHER/CASPERS, in: Baudenbacher [Hrsg.], Lauterkeitsrecht, 2001, N 57 zu Art. 3 lit. d UWG). Für kennzeichnungskräftige Schokoladenformen, welche in der Werbung oft in unverpackter Form dargestellt werden, scheint die Berücksichtigung einer «pre-sale» und «post-sale confusion» jedenfalls berechtigt. Doch selbst unter diesem Blickwinkel sind der TOBLERONE-Schokoladenriegel und der SWISSONE-Schokoladenriegel, wie bereits unter markenrechtlichen Gesichtspunkten dargelegt, derart unterschiedlich, dass weder eine «pre-sale» noch eine «post-sale confusion» resultiert.
- 13.11 Zusammengefasst ist eine Verwechslungsgefahr aufgrund von Art. 3 Abs. 1 Bst. d UWG zu verneinen.
14. Lauterkeitsrechtliche Rufausbeutung
- 14.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. 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.

- 14.2 Sofern ein Verhalten einen der Spezialtatbestände des UWG erfüllt, bedarf es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts keines Rückgriffs auf die Generalklausel von Art. 2 UWG (BGE 133 III 431 E. 4.1). Unter den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 Bst. e UWG fällt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch die Rufausbeutung. Unlauter handelt demnach, 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 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. Unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen kann eine Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke unlauter sein, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts «Ersatz für» oder «gleich gut wie» vermittelt (zum Ganzen BGE 135 III 446 E. 7.1).
- 14.3 Wie bereits bei der Prüfung lauterkeitsrechtlicher Verwechslungsgefahr dargelegt wurde, erwecken die beiden streitgegenständlichen Verpackungen einen deutlich unterschiedlichen Gesamteindruck. Übereinstimmungen bestehen zwischen den Verpackungen insofern, als goldene Farbe verwendet wird, Bezug zur Schweiz genommen wird (Schweizer Milchsokolade), mit Bergmotiven geworben wird, ähnliche Verpackungsgrössen vorliegen und beide Marken mit dem Bestandteil ONE enden. Jedoch bestehen hierfür sachliche Gründe:
- 14.3.1 Die goldene Farbe soll Wertigkeit und Qualität vermitteln. Die Bezugnahme auf die Schweiz ist bei Schokoladenprodukten, die in der Schweiz hergestellt werden, gebräuchlich und geht auch mit einer Qualitätserwartung einher. Das ins «O» integrierte stilisierte kleine Bergmotiv auf der Verpackung der Gesuchsgegnerin ist im Zusammenhang mit der Schweiz als Land der Berge zu betrachten. Ohnehin sind die beiden Bergspitzen von der Grösse und vom Abstraktionsgrad auf der Verpackung der Gesuchsgegnerin kaum wahrnehmbar und weisen – wenn überhaupt – nur am Rande auf die mögliche Form der Schokolade hin. Die ähnliche Verpackungsgrösse lässt sich damit erklären, dass Schokolade oftmals in 100g angeboten wird und eine mundgerechte Stückgrösse die maximale Form der Schokoladenstücke einschränkt. Die Endung ONE ist aufgrund des vorangehenden englischen Wortteils SWISS auch nicht als eine Anlehnung an TOBLERONE aufzufassen. Dies umso mehr als die Gesuchsgegnerin glaubhaft gemacht hat, dass sie bereits im Jahr 2015 die Marke AUSSIEONE in Australien (Gesuchsantwortbeilage [GAB] 1) bzw. 2017 in der Schweiz (GAB 2) angemeldet hat und aufgrund familiärer Gründe in die Schweiz zurückkehrte, weshalb sie zur Bezeichnung SWISSONE übergang (pag. 53, Rz. 14).

Für diese übereinstimmenden Merkmale bestehen somit sachliche Gründe, weshalb eine Anlehnung nicht glaubhaft erscheint.

14.3.2 Auch die Abbildung von drei Einheiten des SWISSONE-Schokoladenriegels ändert am Nichtvorliegen einer Rufausbeutung nichts. Denn der Gesuchsgegnerin muss es erlaubt sein, ihren Schokoladeriegel auf der Verpackung abzubilden; insbesondere, wenn dieser unter marken- und lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden ist. Dies ist für Schokoladenprodukte nicht nur üblich, sondern auch sachlich gerechtfertigt.

14.3.3 Die Verpackung der Gesuchsgegnerin ist daher objektiv nicht geeignet, Gedankenassoziationen zu derjenigen der Gesuchstellerin bzw. zu der von ihr angebotenen Waren zu wecken und einen guten Ruf der TOBLERONE auf SWISSONE zu übertragen. Aufgrund der deutlich unterschiedlichen Verpackung erfolgt auch nicht eine Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der TOBLERONE, da es hierfür der unmissverständlichen Botschaft «gleich gut wie» oder «Ersatz für» mangelt.

14.4 Selbst wenn man einzig auf die Schokoladenform als solche abstellt bzw. dieser erhöhte Bedeutung beimisst, unterscheiden sich beide Formen – wie unter der markenrechtlichen Prüfung der Verwechslungsgefahr dargelegt – ebenfalls deutlich voneinander. Dies gilt selbst unter Zugrundelegung einer für eine Rufausbeutung ausreichenden entfernteren Ähnlichkeit. Das Bundesgericht erwog beispielsweise, dass einzig die Ähnlichkeit von Schokoladenkugelchen, für welche die streitbetroffenen Verpackungen bestimmt waren, für eine Anlehnung nicht ausreichten (BGE 135 III 446 E. 7.5). Diesbezüglich ist zwar einzuwenden, dass es sich bei den dort zu beurteilenden Schokoladenkugelchen um freihaltebedürftige Formen handelte. Im Unterschied dazu steht vorliegend eine geschützte Formmarke im Streit, die einer nur entfernt ähnlich aussehenden Schokoladenform gegenübersteht. Dennoch kann die SWISSONE-Schokolade anders denn als Anlehnung an die Formmarke der Gesuchstellerin aufgefasst werden, da eine eigenständig gewählte Form mit Unterscheidungsmerkmalen vorliegt. Zudem hat die Gesuchsgegnerin glaubhaft sachliche Gründe für gewisse Elemente ihrer Form dargelegt. Insbesondere sei eine runde Form gewählt worden, damit der Artikel keine Luftblasen (Einschlüsse) aufweise und eine Konizität von 8° solle nicht unterschritten werden, da ansonsten eine schlechte Ausformung des Artikels aus der Schokoladenform resultiere (pag. 53, Rz. 12; GAB 3). Auch ist der Gesuchsgegnerin beizupflichten, dass die Übereinstimmung in Bezug auf die Riegelform mit Sollbruchstellen sachlich begründet ist.

Aufgrund dieser Umstände kann auch die gewählte Form des SWISSONE-Schokoladenriegels jedenfalls nicht einzig als Anlehnung an die Form des TOBLERONE-Schokoladenriegels qualifiziert werden.

14.5 Die Kommentare auf Social Media (GB 32) lassen ebenfalls nicht den Schluss zu, dass das Zeichen der Gesuchsgegnerin nicht anders denn als Anlehnung an jenes der Gesuchstellerin gedeutet werden kann. Einerseits ist der Hintergrund der Kommentierenden kaum je ergründbar. Andererseits vermögen nur vereinzelte

Kommentare die Rufausbeutung nicht glaubhaft zu machen, zumal es sich hierbei grundsätzlich um eine Rechtsfrage handelt.

- 14.6 Zusammengefasst ist eine Rufausbeutung aufgrund von Art. 3 Abs. 1 Bst. e UWG nicht glaubhaft gemacht. Da keine über Art. 3 Abs. 1 Bst. e UWG hinausgehenden Unlauterkeitselemente vorliegen, ist auch eine Rufausbeutung unter der Generalklausel von Art. 2 UWG nicht anzunehmen.

IV. Kosten

15. Die Prozesskosten sind der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO).
16. Die Gerichtskosten bestehen im vorliegenden Fall aus der Pauschale für den Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). Die Entscheidgebühr bemisst sich anhand des Streitwerts (Art. 96 ZPO i. V. m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 des Dekrets vom 24. März 2010 betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [Verfahrenkostendekret, VKD; BSG 161.12]). Vorliegend ist von einem Streitwert von CHF 250'000.00 auszugehen. Die Entscheidgebühr liegt bei einem Streitwert zwischen CHF 100'000.00 und 400'000.00 zwischen CHF 5'000.00 und 40'000.00 (Art. 96 ZPO i. V. m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Bst. c VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemisst sich die Entscheidgebühr nach dem gesamten Zeit- und Arbeitsaufwand, der Bedeutung des Geschäfts sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kostenpflichtigen (Art. 5 VKD). Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage kann die jeweilige Mindestgebühr unterschritten werden (Art. 42 Abs. 2 VKD).
- 16.1 Zeit- und Arbeitsaufwand waren vorliegend auch für das Gericht und nicht nur für die Parteien – vgl. nachfolgende Ausführungen zur Parteientschädigung – überdurchschnittlich. Es wurden von beiden Parteien trotz angeordnetem einfachen Schriftenwechsel in Ausübung des unbedingten Replikrechts mehrere und umfangreiche Rechtsschriften eingereicht. Die Bedeutung des Geschäfts ist gestützt auf den Streitwert – beim anwendbaren Rahmentarif von zwischen CHF 100'000.00 bis CHF 400'000.00 – und den für die Parteien trotz Summarium auf dem Spiel stehenden Interessen ebenfalls als überdurchschnittlich zu qualifizieren, genau so die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesuchstellerin. Insgesamt erscheint es angemessen, die Entscheidgebühr und damit die Gerichtskosten für vorliegendes Verfahren auf CHF 11'000.00 festzulegen.
- 16.2 Die Gerichtskosten sind mit dem geleisteten Vorschuss der Gesuchstellerin von CHF 6'500.00 zu verrechnen. CHF 4'500.00 sind von der Gesuchstellerin nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
17. Die Parteientschädigung besteht aus den Kosten der berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 Bst. b ZPO). Diese kann von der Höhe des Honorars abweichen, welche der Anwalt mit der Auftraggeberin vereinbart hat (Art. 41 Abs. 5 des

kantonales Anwaltsgesetz vom 28. März 2006 [KAG; BSG 168.11]). Das Honorar bestimmt sich nach der Tarifordnung mittels Rahmentarifen. In Zivilrechtssachen ist der Streitwert für die Wahl des Rahmentarifs massgebend. Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich das Honorar nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 2 und 3 KAG).

Als Parteientschädigung gilt überdies der Ersatz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 Bst. a ZPO, Art. 2 der Verordnung vom 17. Mai 2006 über die Bemessung des Parteikostenersatzes [PKV; BSG 168.811]).

- 17.1 Vorliegend beträgt der Streitwert CHF 250'000.00. Das Honorar liegt bei einem Streitwert über CHF 100'000.00 bis 300'000.00 zwischen CHF 7'900.00 und CHF 35'400.00 (Art. 41 Abs. 2 KAG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 PKV). In summarischen Verfahren beträgt das Honorar 30 bis 60 Prozent davon (Art. 5 Abs. 3 PKV), demnach CHF 2'370.00 bis CHF 21'240.00. Ein Zuschlag von bis zu 100 Prozent auf das Honorar wird gewährt bei Verfahren, die besonders viel Zeit und Arbeit beanspruchen, wie namentlich bei schwieriger und zeitraubender Sammlung oder Zusammenstellung des Beweismaterials, bei grossem Aktenmaterial oder umfangreichem Briefwechsel, wenn ein wesentlicher Teil des Aktenmaterials oder des Briefwechsels in einer anderen als der Gerichtssprache vorliegt, oder bei besonders komplexen tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen (Art. 9 PKV). Dies ergibt einen Maximalbetrag von CHF 42'480.00.
- 17.2 Die Kostennote der Vertreter der Gesuchsgegnerin beläuft sich auf CHF 39'021.82 (*inkl.* MWST; CHF 36'231.95 *exkl.* MWST). Sie liegt im Bereich des Zuschlags gemäss Art. 9 PKV und fällt etwas höher aus als diejenige der Gesuchstellerin (CHF 34'650.30 *inkl.* MWST; CHF 32'173.00 *exkl.* MWST). Aufgrund des klar überdurchschnittlich gebotenen Zeitaufwands, der überdurchschnittlichen Bedeutung der Streitsache (auch unter Berücksichtigung des Streitwerts) sowie der besonderen Komplexität der rechtlichen Verhältnisse erscheint nebst der Ausschöpfung des Rahmentarifes zu 100 % ein Zuschlag gemäss Art. 9 PKV gerechtfertigt, wenn auch nicht im geltend gemachten Ausmass, sondern im Umfang von (maximal) 45 %. Dies ergibt eine an die Gesuchsgegnerin auszurichtende Parteientschädigung von gerundet CHF 30'800.00 (*exkl.* MWST). Zusätzlich zum Honorar zu entrichtende Auslagen werden von der Gesuchsgegnerin keine geltend gemacht.
- 17.3 Betreffend der von der Gesuchsgegnerin im Honorar geltend gemachten Mehrwertsteuer ist auf Folgendes hinzuweisen: Zwar hat die Gesuchsgegnerin ihren Rechtsvertretern eine Mehrwertsteuer auf die von ihnen erbrachten Leistungen zu entrichten. Sie kann diese aber, da sie selbst mehrwertsteuerpflichtig ist, als Vorsteuer in Abzug bringen (Art. 28 MWSTG [SR 641.20]). Es entstehen ihr also dadurch keine zusätzlichen Kosten, und die Zusprechung der Mehrwertsteuer würde eine Überentschädigung darstellen. Die Mehrwertsteuer ist deshalb bei der Bestimmung der Parteientschädigung nicht zu berücksichtigen (Praxisfestlegung gemäss Beschluss der Zivilabteilung des Obergerichts des Kantons Bern vom 13. November 2014; Urteil des

Verwaltungsgerichts des Kantons Bern VGE 100.2013.137 vom 26. Mai 2014
E. 6.4 und 6.5, publ. in: BVR 2014 S. 484 ff.).

- 17.4 Der Gesuchsgegnerin ist demnach eine Parteientschädigung von CHF 30'800.00 (ohne MWST) zuzusprechen. Die Gesuchstellerin hat der Gesuchsgegnerin die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

Das Handelsgericht entscheidet:

1. Das Gesuch vom 18. August 2020 wird abgewiesen.
2. Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 11'000.00, werden der Gesuchstellerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von CHF 6'500.00 verrechnet. Die verbleibenden CHF 4'500.00 werden von der Gesuchstellerin nachgefordert werden.
3. Die Gesuchstellerin wird verurteilt, der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 30'800.00 (ohne MWST) zu bezahlen.
4. Zu eröffnen:
 - den Parteien per Einschreiben

Bern, 31. Dezember 2020

Im Namen des Handelsgerichts

Der Vizepräsident:

Oberrichter Schlup

Der Gerichtsschreiber:

Loderer

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dabei kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden, wobei die Rüge zu begründen ist (Art. 98 BGG, Art. 106 Abs. 2 BGG). Die Art. 95, 97 und 105 Abs. 2 BGG gelangen nicht zur Anwendung. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen.

Hinweis: Der Entscheid ist rechtskräftig.