

Urteil vom 17. August 2010

ZK 2008 19

betr. Marken- und Lauterkeitsrecht (Direktprozess).

Aus dem Sachverhalt:

A. Die Klägerin ist einer der grössten Filmproduzenten und ein führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltung, Merchandising, Verwertung von Immaterialgüterrechten und Fernsehen. Deren ökonomischen Werte bestehen vor allem aus Rechten des geistigen Eigentums, wie Marken- und Urheberrechten sowie Merchandising- und Lizenzrechten. Die Gesellschaft wurde im Jahre 1918 in den USA gegründet und gehört heute zum C. A. -Konzern. Der Umsatz der Klägerin im Jahre 2007 belief sich auf 11,7 Milliarden US-Dollars. Die Klägerin, in einigen Ländern auch Tochtergesellschaften von ihr, ist unter anderem Inhaberin der Marke HARRY POTTER, der Name einer fiktiven Persönlichkeit, nämlich der Hauptfigur des jugendlichen Zauberers aus der weltweit bekannten siebenbändigen Romanreihe der britischen Romanschriftstellerin Joanne K. Rowling mit einer Gesamtauflage von mehr als 35 Mio. Exemplaren. HARRY POTTER ist seit dem Jahre 1999 in der ganzen Welt auch als Marke registriert worden, wobei sich der Schutz auf verschiedene Klassen erstreckt. Die Klägerin hat sich von Rowling zudem ebenfalls Urheberrechte für die filmische Nutzung und die weitere Nutzung auf Video sowie die Merchandising-Rechte weltweit übertragen lassen. Auch die markenrechtliche Verwertung liegt vollumfänglich bei der Klägerin. Sie hat überdies mit den von ihr produzierten fünf Harry Potter-Filmen ab dem Jahre 2001 in den Kinos weltweite und auch in der Schweiz durchschlagende Erfolge erzielt. Diese Filme gehören zu den erfolgreichsten Filmserien aller Zeiten. In der Folge wurden die klägerischen HARRY POTTER-Marken weltweit über Fernsehstationen sowie durch den Vertrieb von DVDs und Videos verwertet. Für die Schweiz bestehen überdies Lizenzverträge über diverse Merchandising-Produkte der HARRY POTTER-Marken wie z.B. Taschenlampen, T-Shirts,

Rucksäcke, Etais etc. (act. 1, S. 3 ff. Ziff. 15-20, 22 f. und 27; act. 11, S. 3 ff. Ziff. 15-20, 22 f. und 27).

Die Beklagte wurde am 27. Februar 2004 unter der Firma „B. D. E. AG“ gegründet. Sie gehört zur B. D. - Gruppe, die aus der früheren schweizerischen Lizenznehmerin von S. T. hervorgegangen ist und die heute mit zahlreichen Erotikläden in der ganzen Schweiz als Marktleaderin im schweizerischen Erotikgeschäft bezeichnet werden kann. Die Beklagte vertreibt nicht nur Produkte anderer Anbieter, sondern entwickelt und verkauft auch eigene Produkte (act. 1, S. 6 f. Ziff. 24; act. 11, S. 4 Ziff. 24).

Im Herbst 2006 stiess die Klägerin auf die schweizerische Wort-/Bildmarke 542377 der Beklagten, die im Wesentlichen aus den Worten HARRY POPPER besteht und für Präservative geschützt ist. Diese Marke wurde am 15. Dezember 2005 hinterlegt und am 30. Januar 2006 im schweizerischen Markenregister eingetragen. Im September und Oktober 2006 sowie November 2007 wurde die Beklagte aufgefordert, die Marke HARRY POPPER freiwillig zurückzuziehen bzw. zu löschen, jedoch ohne Erfolg (act. 1, S. 7 Ziff. 25; act. 11, S. 5 Ziff. 25).

B. Am 13. Mai 2008 reichte die Klägerin gegen die Beklagte beim Kantonsgericht Klage ein mit folgenden Rechtsbegehren (act. 1):

1. Es sei die Schweizer Marke Nr. 542 377 (HARRY POPPER) für nichtig zu erklären.
2. Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, die Schweizer Marke Nr. 542 377 (HARRY POPPER) im Register löschen zu lassen.
3. Der Beklagten und ihren Organen sei unter Androhung der Strafe gemäss Art. 292 StGB (Busse) zu untersagen, das Zeichen HARRY POPPER im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Präservativen und anderen Erotik- bzw. Pornoprodukten zu verwenden, insbesondere unter diesem Zeichen Waren und Dienstleistungen anzubieten, Dienstleistungen zu erbringen, das Zeichen auf Geschäftspapieren und in der Werbung zu verwenden sowie Waren unter diesem Zeichen in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein- oder auszuführen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten.

(...).

Aus den Erwägungen:

1. Da die Klägerin ihren Sitz in den USA hat, liegt ein internationaler Sachverhalt vor, weshalb sich insbesondere die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte und das anzuwendende Recht nach dem IPRG richten (Art. 1 Abs. 1 lit. a und b IPRG; Staub, in Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutz, 2009, N 24 zu den Vorbemerkungen Art. 52-60 MSchG).

a) Für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten zuständig (Art. 109 Abs. 1 IPRG). Unter Gültigkeitsklagen sind alle Klagen zu verstehen, mit denen die Vernichtung erteilter Schutzrechte bezweckt wird (Jegher, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2007, N 38 zu Art. 109 IPRG). Bei Gesellschaften gilt der Sitz als Wohnsitz (Art. 21 IPRG).

Zur Beurteilung von Klagen aus Markenrecht bezeichnen die Kantone das Gericht, welches für das ganze Kantonsgebiet als einzige kantonale Instanz für Zivilklagen zuständig ist (Art. 58 Abs. 3 MSchG [Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, Markenschutzgesetz, SR 232.11]). Gestützt auf § 28 Abs. 2 GO beurteilt das Kantonsgericht erstinstanzlich Streitigkeiten, die ihm als einzige kantonale Instanz durch Bundesrecht zugewiesen werden (§ 28 Abs. 2 GO).

Steht ein zivilrechtlicher Anspruch wegen unlauteren Wettbewerbs im Zusammenhang mit einer zivilrechtlichen Streitigkeit, für die das entsprechende Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht, so kann die Klage wegen unlauteren Wettbewerbs auch an diese angehoben werden (Art. 12 Abs. 2 UWG [Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, SR 241]).

b) Die Klägerin macht im Wesentlichen Verletzungen von Marken- und Lauterkeitsrecht geltend. Aus dem Umstand, dass die Beklagte ihren Sitz in F. hat (vgl. KB 19), ist die Zuständigkeit des Kantonsgerichts des Kantons Schwyz

ohne weiteres gegeben, was die Beklagte nicht bestreitet (vgl. act. 1, S. 2 Ziff. 5 f.; act. 11, S. 3 ad 5 und 6).

Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts des Kantons Schwyz als erste und einzige kantonale Instanz zur Beurteilung einer allfälligen Verletzung von Marken- und Lauterkeitsrecht ist daher gegeben.

2. Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb unterstehen dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Auf den vorliegenden Rechtsstreit ist daher schweizerisches Recht anwendbar, was im Übrigen unbestritten ist (act. 1, S. 9 Ziff. 30; act. 11, S. 7 ad 30).

3. Die Beklagte ist passivlegitimiert, zumal im Handelsregister immer noch die Firma der Beklagten als Inhaberin eingetragen ist (vgl. KB 26). Die Beklagte bestreitet denn ihre Passivlegitimation auch nicht (act. 1, S. 9 Ziff. 31; act. 11, S. 7 ad 31).

4. Die Klägerin behauptet einen Streitwert von Fr. 200'000.00 (act. 1, S. 3 Ziff. 12; act. 36, S. 3 Ziff. 10; act. 51, S. 2 f. Ziff. 2), die Beklagte einen solchen von Fr. 50'000.00 (act. 11, S. 3 ad 12; act. 26, S. 1 f.; act. 47, S. 3 ad 10).

a) Der Streitwert der Nichtigkeitsklage, mit welcher der Kläger insbesondere wegen absoluter oder relativer Ausschlussgründe i.S. von Art. 2, 3 oder 15 MSchG die Feststellung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke verlangt, bemisst sich am Wert der Marke, den diese für ihre Inhaberin hat (Staub, a.a.O., N 40 und 66 zu Art. 52 MSchG mit Hinweisen; Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, in sic! 7/8 2002, S. 493 ff., S. 504 Ziff. 4). Eine von einem Unternehmen gebrauchte Marke hat neben dem Anschaffungswert (Kosten für Kreation und Eintragung der Marke, Werbewert) einen Gebrauchswert, der eng mit dem Ertrag der damit gekennzeichneten Produkte verbunden ist. Da der Verkaufswert eines Zeichens nur selten be-

kannt ist, muss der Ertragswert häufig geschätzt werden. Dieser ist abhängig vom Umsatz, von der Bekanntheit und der Zugkraft der Marke sowie der Mächtigkeit der Markeninhaberin (Zürcher, a.a.O., S. 493 ff., S. 504 Ziff. 4).

Wird die Nichtigkeitsklage mit einer Unterlassungsklage verbunden, steht eher das Unterlassungsinteresse im Vordergrund. Dies ist der Fall, wenn die Inhaberin einer bekannten oder sogar berühmten Klagemarke gegen einen „kleinen“ Verletzer vorgeht. Dann ist kaum der Wert der Marke für die beklagte Partei, sondern das Unterlassungsinteresse massgebend (Zürcher, a.a.O., S. 493 ff., S. 504 f. Ziff. 4).

Die Streitwerte liegen in der Regel zwischen Fr. 100'000.00 und 1 Mio. Franken, wenn die Marke sehr bekannt ist (Staub, a.a.O., N 40 und 66 zu Art. 52 MSchG mit Hinweisen). Gemäss Praxis beträgt der Streitwert für wirtschaftlich eher unbedeutende Zeichen bzw. alltägliche Dutzend-Schutzrechte Fr. 50'000.00 bis Fr. 100'000.00. Zeichen, hinter denen hinsichtlich Umsatz, Werbung etc. erhebliche Werte stehen, also bei Schutzrechten mittlerer Bedeutung, beläuft sich der Streitwert auf Fr. 250'000.00 bis Fr. 500'000.00 bzw. Fr. 500'000.00 bis 1 Mio. Franken. Bei sehr bekannten oder sogar berühmten Marken übersteigt der Streitwert bald einmal 1 Mio. Franken, wobei der Kiosk am Waldrand auch von der Trägerin einer berühmten Marke nicht mit einem Millionenstreitwert allein der Unterlassungsklage wegen in den Ruin getrieben werden kann (Zürcher, a.a.O., S. 493 ff., S. 505 Ziff. 4; David, in von Büren/David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 1998, S. 29).

b) Die Klägerin beantragt die Nichtigklärung der beklaglichen Marke HARRY POPPER, welche Marke lediglich für Präservative eingetragen ist (KB 26). Darüber hinaus verlangt sie, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen HARRY POPPER im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Präservativen und anderen Erotikprodukten zu verwenden (act. 1, S. 2 Ziff. I/1 und 3). Insoweit ist weniger der Wert der Marke HARRY POPPER für die Beklagte, sondern das Unterlassungsinteresse massgebend.

Das Unterlassungsinteresse ist vorliegend im Besonderen von folgenden Umständen abhängig: Die HARRY POPPER-Produkte, vor allem Präservative, ferner auch Necessaires (vgl. act. 38, KB 36 f.; act. 58, KB 45), werden zwar in zahlreichen Läden in der ganzen Schweiz verkauft, doch lediglich in sog. Erotikläden (vgl. KB 20). Ferner bietet die Beklagte Kondome ebenfalls unter etlichen anderen Eigenmarken an (vgl. act. 27, BB 11). Insoweit ist die Verbreitung der HARRY POPPER-Kondome sehr eingeschränkt, auch wenn die Produkte online bestellt werden können. Weiter ist die Marke HARRY POPPER kaum bekannt und deren Zugkraft eher gering. Zu beachten ist ebenfalls, dass Kondome heutzutage weit verbreitet sind bzw. nicht nur in Drogerien und Apotheken, sondern auch in Grossverteilern wie Coop und Migros gekauft werden können. Daher dürfte nur ein verschwindend kleiner Teil der Bevölkerung Präservative und Necessaires bei der Beklagten kaufen, sei es in deren Erotikgeschäften oder online.

Die Klägerin weist darauf hin, seit dem Jahre 2007, also rund ein Jahr nachdem die beklagtischen Präservative auf den Markt gekommen seien, gehe der Verkaufsumsatz der HARRY POTTER-Merchandisingprodukte in der Schweiz kontinuierlich zurück, und zwar in erheblich stärkerem Ausmass als in den Nachbarländern Frankreich, Deutschland und Italien. Dieser Umsatzrückgang hänge zweifelsfrei mit der Lancierung der beklagtischen Produkte zusammen (act. 58, Beilage x, S. 2 Ziff. 4). Dieses Vorbringen erscheint wenig glaubhaft, da der Umsatzrückgang vielmehr auf die schlechte Wirtschaftslage zurückzuführen sein dürfte.

Nach dem Gesagten ist vorliegend der Streitwert auf Fr. 100'000.00 zu schätzen.

5. Die Klägerin beantragt die Nichtigerklärung der beklagtischen Marke HARRY POPPER Nr. 542 377, eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, die Schweizer Marke HARRY POPPER Nr. 542 377 im Register löschen zu lassen. Im Weiteren stellt die Klägerin das Rechtsbegehren, die Beklagte und ihren Organen sei es unter Androhung der Strafe gemäss Art. 292 StGB (Busse) zu untersagen, das Zeichen HARRY POPPER im Geschäftsverkehr im

Zusammenhang mit Präservativen und anderen Erotik- bzw. Pornoprodukten zu verwenden (act. 1, S. 2 Ziff. I/1 und 3).

Die Klägerin beruft sich im Wesentlichen auf die markenrechtlichen Ansprüche gemäss Art. 15 Abs. 1 und Art. 2 lit. d MSchG i.V. mit Art. 52 und 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG. Daneben macht die Klägerin ebenfalls den Schutz aus UWG und aus Urheberrechtsverletzung geltend.

6. Der Hauptantrag der Klägerin, wonach die beklagte Marke HARRY POPPER für nichtig zu erklären sei, stellt die bedeutendste negative Feststellungsklage dar. Dabei muss der Kläger ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit bzw. an der nachfolgenden Löschung der Marke dartun (Staub, a.a.O., N 40 und 46 zu Art. 52 MSchG). Der Kläger muss darlegen, inwiefern hinsichtlich seiner Rechtspositionen eine Unsicherheit besteht, deren Fortdauer ihm nicht mehr zugemutet werden darf, weil er dadurch in seiner Bewegungsfreiheit behindert wird (BGer, Urteil vom 25. Januar 2005, 4C.369/2004 E. 2.4). Die Anforderungen sind nicht hoch anzusetzen. Ein schutzwürdiges Interesse besteht für den Inhaber einer älteren Marke ohne weiteres, wenn die nichtig zu erklärende Marke in den Schutzbereich der älteren Marke fällt. Gleiches gilt, wenn der Markeninhaber die Marke bereits selber gebraucht oder dartut, dass er beabsichtigt, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen (Staub, a.a.O., N 46 zu Art. 52 MSchG).

Die Klägerin legt dar, dass sie Inhaberin der Marke HARRY POTTER ist und diese Marke auch gebraucht (act. 1, S. 4 ff. Ziff. 17 ff.; insbesondere KB 7-10, 17 f. und 27 ff.). Damit vermag die Klägerin ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der HARRY POPPER-Marke bzw. an deren nachfolgenden Löschung darzutun. Die Beklagte bestreitet denn auch die klägerische Aktivlegitimation nicht.

7. Zu prüfen ist vorerst der markenrechtliche Schutz nach Art. 15 Abs. 1 MSchG. Gemäss dieser Bestimmung kann der Inhaber einer berühmten Marke anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren und Dienstleistungen ver-

bieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt.

a) **Schutzfähigkeit von HARRY POTTER**

Die Klägerin führt aus, die Marken HARRY POTTER seien insbesondere vom Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum ins Register eingetragen worden. Der Name einer realen oder fiktiven Person sei ohne weiteres schutzfähig, es gebe keinen entsprechenden Ausschlussgrund. Auch den Merchandising-Marken von realen oder fiktiven Personen könnten weder die Eignung als Marke noch die Unterscheidungskraft abgesprochen werden; diese seien als markenmässiger Herkunftshinweis anzusehen (act. 1, S. 10 Ziff. 34; act. 51, S. 3 Ziff. 3). Daran vermöge ebenso wenig der Hinweis der Beklagten auf die Problematik des Ambush-Marketing an der Fussballeuropameisterschaft 2008 in der Schweiz (nachfolgend: EURO 08) etwas zu ändern (vgl. act. 36, S. 11 f. Ziff. 30; act. 51, S. 5 Ziff. 7). Merchandising-Marken wie HARRY POTTER seien selbst dann markenrechtlich geschützt, falls der Einzelne nicht immer wisse, dass die HARRY POTTER-Marken der Klägerin gehörten oder sogar irrtümlich annehme, sie gehörten J.K. Rowling. Das Unwissen über die Markeninhaberschaft sei für die Qualifikation als Marke irrelevant (act. 1, S. 11 Ziff. 38). Merchandising-Marken seien zwar definitionsgemäss auch Romanfiguren, Filmstars, Filmfiguren etc., zugleich seien sie aber auch rechtlich geschützte Marken. Die Bekanntheit dieser Zeichen müsse deshalb markenrechtlich berücksichtigt werden. Die Beklagte argumentiere rechtsmissbräuchlich, da sie zwar selbst eine abgewandelte Form von HARRY POTTER als Marke verwende, aber zugleich den Markencharakter eben dieses Zeichens bestreite. Zwar würden Merchandisingmarken in den Ranglisten der Werbeagenturen in der Regel tatsächlich nicht oder kaum erscheinen. Dieser Umstand sei indessen nicht auf einen fehlenden Wert der Merchandisingmarke zurückzuführen, sondern liege einem traditionellen, heute aber überholten Markenverständnis zugrunde, das sich an der klassischen Warenmarke ausrichte und Dienstleistungs- wie auch Merchandisingmarken geringer einschätze oder gar ausblende (act. 51, S. 3 f.).

Die Beklagte wendet ein, es sei nicht allgemein bekannt, dass Merchandising-Marken geschützt seien, was die Diskussion um das Ambush-Marketing im Zusammenhang mit der EURO 08 exemplarisch aufzeige (vgl. act. 11, S. 10 ad 38; act. 47, S. 9 f. ad 30). Die Beklagte anerkenne HARRY POTTER nur für die Bezeichnung einer Roman- und Filmfigur als bekannt, aber nicht für die von der Klägerin geltend gemachte Marke. Diese Differenzierung sei deshalb massgebend, weil die breiten Bevölkerungsschichten wahrscheinlich grösstenteils die Roman- und Filmfigur HARRY POTTER kennen würden. Viele würden aber HARRY POTTER nicht als eine Marke wahrnehmen, d.h. als Name für ein Produkt und/oder eine Dienstleistung bzw. als ein Kennzeichen, das aus dem Blickwinkel der Abnehmer auf die betriebliche Herkunft der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beanspruchten Produkte aus dem dahinter stehenden Unternehmen verweise, sondern eben als eine Roman- und Filmfigur. HARRY POTTER werde denn auch nicht in der Liste der 100 berühmtesten Brands aufgeführt. Auf dieser Liste seien keine Roman- und Filmfiguren verzeichnet (act. 26, S. 2 Ziff. 2; act. 47, S. 3 f. ad 11).

aa) Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG. Damit wird das ganze Spektrum denkbarer unternehmerischer Leistungen im wirtschaftlichen Verkehr umschrieben (Noth/Thouvenin, in Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2009, N 23 zu Art. 1 MSchG). Der gesetzliche Schutz der Marke ist auf die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion beschränkt (Noth/Thouvenin, a.a.O., N 27 zu Art. 1 MSchG). Die Herkunftsfunktion der Marke wurde traditionell als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden (Noth/Thouvenin, a.a.O., N 33 zu Art. 1 MSchG; Marbach, Schweizerischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2009, S. 50 Rz 173). Die Marke wurde der Betriebsherkunft gleichgesetzt (David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 1999, N 3 zu Art. 1 MSchG). Mit Einführung der freien Übertragbarkeit und Lizenzierbarkeit der Marke liess sich dieses enge Verständnis nicht mehr halten (Noth/Thouvenin, a.a.O., N 33 zu Art. 1 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 50 Rz 174). In der Lehre hat sich nach Inkrafttreten des neuen

MSchG ein erweitertes Verständnis der Herkunftsfunktion durchgesetzt, das nicht mehr einem strikten Herkunftshinweis verhaftet ist. So wird die Herkunftsfunktion als i.S. einer Garantie der Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Produkte, als Herstellerverantwortung, als Kennzeichnungssouveränität des Markeninhabers oder als ungestörte abstrakte Zuordnungsmöglichkeit zu einer anonymen Quelle bzw. Mittel der abstrakten Ursprungsidentifikation verstanden (Noth/Thouvenin, a.a.O., N 34 zu Art. 1 MSchG). Die Marke wird zum Identifikationsmerkmal eines bestimmten Angebots. Das für das betreffende Angebot des Unternehmens charakteristische Zeichen verdrängt dessen Firmennamen. Dieser bleibt häufig unbekannt oder wird durch einen besonderen Herstellerhinweis auf der Ware publik gemacht (David, a.a.O., N 3 zu Art. 1 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 50 Rz 174). Es ist ausreichend, wenn der Endabnehmer aufgrund der Markierung auf ganz allgemeiner Ebene auf eine Herstellerverantwortung schliesst; der markenspezifische Verantwortungsträger muss ihm nicht namentlich bekannt sein (Marbach, a.a.O., S. 50 Rz 173; Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 7929-7931 vom 17. Mai 2006 in Sachen A. gegen H., S. 4 Ziff. 3). Auch die jüngere bundesgerichtliche Rechtsprechung beruht auf einem erweiterten Verständnis der Herkunftsfunktion (Noth/Thouvenin, a.a.O., N 34 zu Art. 1 MSchG). Dieses erblickt die Funktion der Marke nicht primär darin, Produkte gleicher oder anderer Gattung zu unterscheiden, sondern im unmissverständlichen Hinweis auf den Hersteller und seinen Betrieb (BGE 128 III 454 E. 2 S. 457). Die Marke muss sich im Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes – wenn auch dem Publikum nicht unbedingt namentlich bekanntes – Unternehmen durchgesetzt haben (134 III 547 E. 2.3 S. 551). Zusammenfassend gewährleistet die Marke „aufgrund ihrer Herkunftsfunktion, dass mit einer bestimmten Marke versehene Waren und Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen oder unter dessen Verantwortung hergestellt und vertrieben bzw. erbracht werden. Die Marke vermittelt daher nur, aber immerhin einen abstrakten Herkunftshinweis und erfüllt damit zugleich eine unternehmensbezogene Unterscheidungsfunktion“ (Noth/Thouvenin, a.a.O., N 36 zu Art. 1 MSchG).

Nach dem heutigen Markenschutzgesetz können insbesondere Bildmarken (sog. character merchandising) vermarktet werden, da der Markeninhaber

nicht wie ein Unternehmer in der Lage sein muss, die Qualität der Lizenzprodukte zu kontrollieren, sondern sich darauf beschränken kann, seine Marke für Produkte zur Verfügung zu stellen, auf deren Eigenschaften er nicht Einfluss nehmen kann und will. Aus diesen Gründen darf ein Unternehmen, das sich mit der Verwertung von Rechten an bestimmten Werbefiguren befasst und deren Anziehungskraft auch dem Warenvertrieb geschäftlich dienstbar machen will, diese Figuren als Marke für eine umfangreiche Warenliste hinterlegen (David, a.a.O., N 9 zu Art. 2 MSchG). Die gleiche Auffassung hat die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) bereits in ihrem Bericht aus dem Jahre 1994 vertreten. Darin führte sie namentlich aus, „most of the important essential personality features of a fictional character or of a real person can be registered as a mark. For example, the name of a fictional character (Snoopy, the Gremlins, James Bond, Tarzan)“ (KB 33, S. 20). Mit Merchandising-Marken der Unterhaltungs-, Sport- und Eventbranche werden denn zum Teil auch spektakuläre wirtschaftliche Erfolge erzielt (Niedermann/Schneider, in sic! 2002, S. 815 ff., S. 816).

bb) In der Schweiz wurden in den Jahren 2001 und 2006 verschiedene HARRY POTTER-Marken eingetragen, und zwar für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (Apparate/Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Rechenmaschinen, Computer etc.), 14 (Edelmetalle und daraus hergestellte Waren, Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente), 16 (Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Photographien, Schreibwaren, Klebstoffe etc.), 21 (Behälter und Geräte für den Haushalt, Kämmen und Schwämme, Bürsten usw.), 24 (Webstoffe und Textilwaren, Bett- und Tischdecken), 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen), 28 (Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck) und 41 (Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten) (KB 7-10).

Zwar wissen wohl die wenigsten Konsumenten, dass diese HARRY POTTER-Produkte dem Unternehmen der Klägerin zuzuordnen sind. Möglicherweise nehmen sie sogar irrtümlich an, die Produkte würden von J.K. Rowling stam-

men. Doch ist dies nicht relevant, da die Klägerin dem Publikum nicht namentlich bekannt sein muss. Vielmehr ist ausreichend und entscheidend, dass die HARRY POTTER-Produkte unter der Verantwortung der Klägerin vermarktet werden, also einen abstrakten Herkunftshinweis vermitteln. Das allfällige Unwissen über die Markeninhaberschaft von HARRY POTTER steht einer Qualifikation von HARRY POTTER als Marke nicht entgegen.

Nicht entscheidend für die Schutzfähigkeit von HARRY POTTER ist, ob die Bevölkerung HARRY POTTER lediglich als Roman- und Filmfigur und nicht als eine Marke wahrnimmt. Denn die Klägerin befasst sich mit der Verwertung von Rechten an der Werbefigur von HARRY POTTER und macht deren Anziehungskraft auch ihrem Warenvertrieb geschäftlich dienstbar. Die Klägerin kann deshalb den Namen der fiktiven Roman- und Filmfigur von HARRY POTTER als Marke für ihre umfassenden Produkte hinterlegen, unabhängig davon, ob neben den Büchern und Filmen von HARRY POTTER auch die erwähnten zahlreichen anderen Produkte bekannt sind. Die Klägerin erzielt dann auch mit den zahlreichen Produkten ihrer Merchandising-Marke HARRY POTTER, insbesondere mit der Verfilmung der HARRY POTTER-Bücher riesige wirtschaftliche Erfolge. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Kennzeichen „Nestlé“ als Marke im Register eingetragen wurde (vgl. BGE 130 III 748 ff.), obwohl nicht alle Produkte dieser Firma bekannt sind.

Unzutreffend ist der Hinweis der Beklagten, aus der Diskussion um das Ambush-Marketing im Zusammenhang mit der EURO 08 sei zu schliessen, dass der markenrechtliche Schutz von Merchandising-Marken umstritten sei. Denn als Ambush-Marketing (auch Parasite Marketing, Schmarotzermarketing oder Guerilla Marketing) gelten abwertend Marketingaktivitäten, die darauf abzielen, die mediale Aufmerksamkeit eines Großereignisses wie z.B. die Fussballweltmeisterschaften 2006 in Deutschland oder die EURO 2008 auszunutzen, ohne selbst Sponsor der Veranstaltung zu sein. Der Begriff ambush kommt aus dem englischen und bedeutet Hinterhalt (www.wikipedia.org). Deshalb wurden solche Grossanlässe von ihren Veranstaltern wie z.B. dem Internationalen Fussballverband als Marken eingetragen (sog. Eventmarken), um mit Sponsoren unterschiedliche Lizenzverträge abzuschliessen. Für die

„WM 2006“ haben nur wenige globale Unternehmen etwa den Status eines offiziellen Partners und damit das Exklusivrecht erhalten, ihre Produkte weltweit mit der WM 2006 gewerblich in Verbindung zu bringen (Dietl/Frank, Warum und wem schadet Ambush-Marketing, NZZ Online, 8. Dezember 2006). Zwar stimmen die Parteien überein, dass Marken wie „WM 2006“ nicht schutzbar seien (vgl. dazu BB 16). Doch stellt die Marke HARRY POTTER keine Eventmarke, sondern vielmehr eine Merchandising-Marke dar.

Nach dem Gesagten kann das Zeichen HARRY POTTER als Marke eingetragen werden. Im Übrigen hat das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum diese Marke in verschiedenen Waren und Dienstleistungsklassen auch ins Register eingetragen und somit die Auffassung vertreten, es würden keine absoluten Ausschlussgründe i.S. von Art. 2 MSchG vorliegen (vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG). Gegen diese Eintragungen hat niemand Widerspruch erhoben (vgl. KB 7 ff.), mit welchem relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG hätten geltend gemacht werden können (vgl. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Diese Umstände sprechen ebenfalls für den grundsätzlichen markenrechtlichen Schutz des fiktiven Namens der Roman- und Filmfigur HARRY POTTER.

b) **Berühmtheit der Marke HARRY POTTER**

Die Klägerin hält die Marke HARRY POTTER als berühmt i.S. von Art. 15 MSchG, weshalb sie Dritten gegenüber auch bei fehlender Produktgleichheit einen Verbotsanspruch durchsetzen könne (vgl. act. 1, S. 10 f. Ziff. 36-39; act. 36, S. 4 Ziff. 15 und S. 11 Ziff. 28 f.).

Die Beklagte bringt für den vorliegenden Fall, dass das Zeichen HARRY POTTER grundsätzlich als Marke schutzfähig ist (vgl. E. 7a vorangehend), vor, die Marke HARRY POTTER sei bestenfalls bekannt, aber auf keinen Fall berühmt (act. 26, S. 2 Ziff. 2; act. 47 S. 5 ad 15).

aa) Da das fiktive Zeichen der Roman- und Filmfigur HARRY POTTER markenrechtlichen Schutz genießt, ist für den Anwendungsbereich von Art. 15

MSchG ausreichend, wenn die Roman- und Filmfigur HARRY POTTER berühmt ist. Die einzelnen HARRY POTTER-Produkte müssen nicht auch berühmt sein.

bb) Eine Marke ist berühmt, wenn es deren Inhaber gelungen ist, dieser eine solch überragende Verkehrsgeltung zu verschaffen, dass sie über eine durchschlagende Werbekraft verfügt, die nicht nur im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich genutzt werden kann, sondern ebenfalls den Verkauf anderer Produkte oder die Erbringung anderer Dienstleistungen erheblich erleichtern kann. Die Marke muss also bei einem breiten Publikum allgemeine Wertschätzung haben, da kein legitimes Interesse an einem erweiterten Schutz besteht, wenn nur eng begrenzte produktspezifische Abnehmerkreise die Marke kennen und schätzen (BGE 130 III 748 E. 1.1 S. 752 = Pra 94 [2005] Nr. 91; BGE 124 III 277 E. 1a S. 279 f.). Das positive Image muss aber nicht ausnahmslos vorliegen. So können etwa Zigarettenmarken Berühmtheit erlangen, wenngleich das Rauchen in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird (BGE 130 III 748 E. 1.1 S. 752 f.). Die berühmte Marke muss nicht absolut einmalig sein; eine „relative Alleinstellung“ genügt. Das Auftreten einzelner, der berühmten Marke ähnlicher oder mit dieser identischer Drittmarken kann die Verkehrsgeltung einer berühmten Marke nicht in Frage stellen. Allerdings darf es sich auch nicht um eine überall anzutreffende Dutzendmarke handeln (BGE 124 III 277 E. 1a S. 280; Thouvenin, in Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2009, N 27 f. zu Art. 15 MSchG).

Fraglich ist, wann eine grosse Bekanntheit besteht, welcher Anteil des Publikums das Zeichen also als Marke erkennen muss, damit Berühmtheit gegeben ist. Soweit bestimmte Prozentzahlen postuliert werden, reichen diese von 30-40 %, über 50 %, 60 % bis zu 70 %. Das Bundesgericht verneinte eine überragende Verkehrsgeltung, wenn nur 46 % der Gesamtbevölkerung die fragliche Marke kennen würden mit dem Hinweis auf die deutsche Praxis, wonach eine Bekanntheit von rund 70 % erforderlich sei (Thouvenin, a.a.O., N 16-18 zu Art. 15 MSchG). Thouvenin schliesst aus dem Gesagten, dass bei Erreichung eines Kennzeichnungsgrades von 2/3 des breiten Publikums allein aufgrund der überragenden Bekanntheit eine berühmte Marke vorliege. Bei

Kennzeichnungsgrad von weniger als 50 % sei Berühmtheit nur in Ausnahmefällen zu bejahen, insbesondere bei höchster allgemeiner Wertschätzung. Wenn der Kennzeichnungsgrad unter 1/3 liege, sei eine berühmte Marke zu verneinen, auch wenn die beiden qualitativen Kriterien erfüllt seien (Thouvenin, a.a.O., N 20 zu Art. 15 MSchG). Die überragende Verkehrsgeltung muss im breiten Publikum gegeben sein, weshalb nicht ausreichend ist, wenn die Marke nur in eng begrenzten, produktspezifischen Abnehmerkreisen bekannt ist. Die überragende Verkehrsgeltung muss im ganzen Gebiet der Schweiz bestehen (Thouvenin, a.a.O., N 21 f. zu Art. 15 MSchG). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat die überragende Verkehrsgeltung insbesondere bejaht bei Nike (BGE 124 III 277 E. 1b und c S. 280 f.) und Nestlé (BGE 130 III 748 E. 1.2 S. 753).

Als allgemeine Wertschätzung ist zu verstehen der besondere Ruf, die Werbekraft oder die Attraktionskraft in der Vorstellung des Publikums. Damit ist gemeint, dass beim Publikum gewisse, wirtschaftlich verwertbare Assoziationen geweckt werden, aufgrund derer diese Marken als solche und losgelöst von bestimmten Waren und Dienstleistungen einen äusserst grossen kommunikativen Wert in sich darstellen. Dieser besondere Wert lässt sich dank seiner Verselbständigung von bestimmten Produkten ohne weiteres auf nahezu beliebige andere Produkte übertragen. Als mögliche Ursachen dieser Wertschätzung kommen etwa in Frage: Konkrete Qualitätserwartungen, nachhaltiger Markterfolg, gewisse Luxus-, Exklusivitäts- und Prestigevorstellungen, bestimmter Lebensstil, Erwecken von Sympathien (Thouvenin, a.a.O., N 24 f. zu Art. 15 MSchG).

Die drei Charakteristika der berühmten Marke – überragende Verkehrsgeltung, allgemeine Wertschätzung und relative Alleinstellung – sind weder gleichwertig noch starr aufzufassen. Vielmehr besteht eine zweistufige Hierarchie. Im Vordergrund der berühmten Marke steht die überragende Verkehrsgeltung, also die Bekanntheit der Marke im Publikum. Diese muss auf jeden Fall gegeben sein, ansonsten eine Marke nicht berühmt sein kann. Neben diesem quantitativen Element müssen die beiden anderen qualitativen Kriterien gegeben sein. Zwischen dem quantitativen Element und den qualitativen

Kriterien besteht eine Wechselwirkung insoweit, als je bekannter eine Marke ist, umso geringer sind die Anforderungen an allgemeine Wertschätzung und Alleinstellung. Das Bundesgericht prüft bei geringer Bekanntheit die qualitativen Kriterien überhaupt nicht und schliesst bei Bekanntheit ohne weiteres auf allgemeine Wertschätzung (Thouvenin, a.a.O., N 15 zu Art. 15 MSchG).

Für die Beurteilung der Berühmtheit der Marke ist derjenige Zeitpunkt massgebend, in welchem das konkurrierende Zeichen auf dem Markt erscheint. Als örtlicher Bezugspunkt gilt das schweizerische Publikum (Marbach, a.a.O., S. 487 Rz 1656 f. mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung).

Ob eine Marke Berühmtheit erlangt hat, muss von derjenigen Partei bewiesen werden, die sich auf die Berühmtheit beruft. Dabei stehen ihr alle geeigneten Mittel wie etwa eine Meinungsumfrage zur Verfügung. Doch lässt sich ein Beweis häufig auch ohne eine Meinungsumfrage erbringen, nämlich dann, wenn die Berühmtheit gerichtsnotorisch ist. Notorische Tatsachen müssen also nicht bewiesen werden (BGE 130 III 748 E. 1.2 S. 753; Thouvenin, a.a.O., N 73 zu Art. 15 MSchG). So erklärte das Bundesgericht zur Marke „Nestlé“, es sei ohne konkrete Beweise notorisch, dass „Nestlé“, weltweit eine der allerersten Nahrungsmittelgruppen, bestimmt der Mehrheit der Öffentlichkeit der Schweiz bekannt sei, die unter dieser Marke auf den Markt gebrachten Produkte und Dienstleistungen allgemein als von besserer Qualität gelten und daher ein hohes Ansehen bei der Öffentlichkeit geniessen würden (BGE 130 III 748 E. 1.2 S. 753). Die Gerichte haben ebenfalls die Marken Maggi, Bugatti und Nike gerichtsnotorisch als berühmt anerkannt (Thouvenin, a.a.O., N 73 zu Art. 15 MSchG).

Das Bundesgericht hat in folgenden, weiteren Fällen die Berühmtheit von Marken anerkannt: Chanel – Chanel IV, Elle – Elle, Gucci – Gucci, Coca Cola – Coca Cola. Darüber hinaus haben kantonale Gerichte folgende Marken als berühmt erachtet: Rivella – Rivella/Apiella, Rivella/Apiella II, Therma – Therma-Floor, McDonald's – McDonald's, Nescafé – Nescafé, Bulgari – Bulgari (Thouvenin, a.a.O., N 29 f. zu Art. 15 MSchG).

cc) Die Klägerin reicht Auszüge einer Marketingstudie aus dem Jahre 2003 ins Recht (KB 32), wonach die Bekanntheit von HARRY POTTER durchschnittlich bei über 95 % liege, bei Kindern und Jugendlichen sogar bei 97,5 %. Der Sympathiewert von HARRY POTTER liege bei 75 %. Die Klägerin schliesst daraus, dass das Zeichen HARRY POTTER ohne weiteres als berühmt zu bezeichnen sei, zumal auch die Wertschätzung und die Ausstrahlung ausserhalb des Produktbereichs gegeben seien. Sie offeriert hierfür ein Gutachten sowie eine Umfrage. Darüber hinaus hätten die HARRY POTTER-Marken absolute Alleinstellung, da es keine anderen HARRY POTTER-Marken geben würde (act. 1, S. 8 Ziff. 28 und S. 10 f. Ziff. 36 f.).

Die Beklagte bestreitet die Werte der Marketingstudie und erachtet diese überdies als irrelevant, da sie im Ausland durchgeführt worden sei, also keine Zahlen aus der Schweiz enthalte (act. 11, S. 7 ad 28). Ferner hält die Beklagte für fraglich, ob der Marke HARRY POTTER eine besondere Wertschätzung zukomme, da der Besitz eines HARRY POTTER-Artikels keinen besonderen (sozialen) Status verschaffe, wie dies bei Luxusgütern zutrefte. Des Weiteren fehle HARRY POTTER die Alleinstellung, zumal in London mehrere Harry Potter existierten (act. 11, S. 10 ad 36 f.; act. 12, BB 9).

α) Die Marketingstudie aus dem Jahre 2003 wurde von der „Ipsos-RSL Pan-European Tracker“ durchgeführt. Sie basiert auf 5'600 Online Interviews und 800 Interviews in jedem der Länder Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark und Holland (KB 32). Auch wenn die Antworten solcher Studien stark von der Fragestellung abhängen und diese vorliegend nicht bekannt ist, ist die vorliegende Studie zu beachten. Daran vermag ebenso wenig der Umstand etwas zu ändern, dass die Marketingstudie nicht in der Schweiz durchgeführt wurde. Denn massgebend ist, dass die Studie in den westlichen Industriestaaten Europas, insbesondere auch in drei der vier Nachbarländern der Schweiz erfolgte, in denen wie in der Schweiz Deutsch, Französisch oder Italienisch gesprochen wird. Daher wären bei einer separaten Umfrage in der Schweiz keine wesentlich abweichenden Resultate zu erwarten, zumal in der Schweiz gleiche Medien vorherrschen und dieselben Produkte vertrieben werden wie in den besagten Ländern.

Gemäss der erwähnten Studie liegt die Bekanntheit von HARRY POTTER in den genannten sieben Ländern durchschnittlich bei 95 % (vgl. KB 32). Damit steht die überragende Bekanntheit von HARRY POTTER fest, so dass diese Marke allein deshalb als berühmt i.S. von Art. 15 MSchG zu qualifizieren ist.

Auch bei Nichtbeachtung der erwähnten Marketingstudie stünde die Berühmtheit der Marke HARRY POTTER gleichwohl fest. Denn die in den Jahren 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005 und 2007 erschienen sieben Romanbände von HARRY POTTER wurden in 65 Sprachen übersetzt und haben bis zum Sommer 2007 weltweit eine Gesamtauflage von über 350 Mio. Exemplare erreicht, davon allein 25,2 Mio. in deutscher Sprache. Zwar sind die HARRY POTTER-Romane der Kinder- und Jugendliteratur zuzuordnen. Doch erscheinen die Romane auch in Erwachsenenausgaben und werden von Personen aller Altersgruppen gelesen. Die ersten fünf HARRY POTTER-Romane wurden in den Jahren 2001, 2002, 2004, 2005 und 2007 verfilmt, wobei sie insgesamt 4,4 Milliarden US-Dollar eingespielt haben. Weitere Verfilmungen sind angekündigt (KB 2, S. 5, 6, 9 und 12) bzw. schon erfolgt. HARRY POTTER wurde weiter über Fernsehstationen und den Vertrieb von DVDs und Videos verwertet. Mit den DVDs und Videos von HARRY POTTER wurden allein in der Schweiz zusätzliche Einnahmen von über 24 Mio. Franken erzielt (KB 18). Darüber hinaus bestehen in der Schweiz auch Lizenzverträge über diverse Merchandising-Produkte. Da die HARRY POTTER-Produkte in Kinos, Warenhäusern, Spielgeschäften, Papeterien etc. angeboten werden, bestehen sehr breite Vertriebskanäle. In der Schweiz sind ebenfalls alle Produkte des klägerischen Online-Shops erhältlich, in welchem die verschiedensten Merchandising-Artikel vertrieben werden (vgl. KB 27-29). Aus diesen Gründen sowie aufgrund der allgemeinen Medienpräsenz von HARRY POTTER dürfte ein sehr grosser Teil der schweizerischen Bevölkerung, nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene, HARRY POTTER kennen, auch wenn sie kein Buch gelesen und keinen Film gesehen haben. So war z.B. insbesondere allen an diesem Urteil mitwirkenden Personen HARRY POTTER bekannt. Es ist daher ohne weiteres von einer gerichtsnotorischen allgemeinen Bekanntheit von HARRY POTTER auszugehen, so dass allein aus diesem Grund die Berühmtheit von HARRY POTTER zu bejahen ist.

β) Gemäss der Marketingstudie liegt der Sympathiewert von HARRY POTTER in den sieben Ländern durchschnittlich bei 57 % (vgl. KB 32). Der Marke HARRY POTTER kommt somit fraglos eine besondere Wertschätzung zu, auch wenn die HARRY POTTER-Artikel nicht Luxusgüter betreffen. Denn die Berühmtheit der HARRY POTTER-Marke ergibt sich vielmehr aus dem Umstand, dass ihr positives Image produktunabhängig ist bzw. nicht auf ihre ursprünglichen Produkte fixiert bleibt, sondern sich auf andere Produkte übertragen lässt (vgl. Marbach, a.a.O., S. 491 Rz 1668). Die überragende Verkehrsgeltung der HARRY POTTER-Marke ermöglicht es, die Werbekraft dieses Zeichens für die Vermarktung von verschiedenartigsten Waren zu nutzen. Anders ist nicht zu erklären, dass unter der Marke HARRY POTTER fortlaufend neue und verschiedenste Merchandising-Artikel vertrieben werden (vgl. KB 7-10 und 27-29).

Es gibt neben den HARRY POTTER-Marken der Klägerin keine weiteren HARRY POTTER-Marken. Daran vermag ebenso wenig der Einwand der Beklagten etwas zu ändern, wonach in London mehrere Harry Potter existierten. Denn entscheidend sind die Verhältnisse in der Schweiz, wo der Name HARRY POTTER ausser im Zusammenhang mit der Marke der Klägerin nicht anzutreffen ist. Die HARRY POTTER-Marke geniesst daher absolute Alleinstellung, wobei eine relative Alleinstellung genügen würde.

γ) Zusammenfassend steht fest, dass die Marke HARRY POTTER klar als berühmt zu qualifizieren ist.

c) Gefährdung der Unterscheidungskraft

Die Klägerin bringt vor, die Unterscheidungskraft ihrer HARRY POTTER-Marke werde durch die HARRY POPPER-Marke der Beklagten beeinträchtigt. Zwischen diesen beiden Marken bestehe offensichtlich Zeichenähnlichkeit, und zwar in visueller Hinsicht wie auch im Lautbild (act. 1, S. 9 Ziff. 32). Eine eigentliche Verwechslungsgefahr werde für den erweiterten Schutz der berühmten Marke nicht vorausgesetzt. Es genüge vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich sei, in einer Weise verwendet werde,

dass es nicht anders denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden könne, und dies objektiv geeignet sei, bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit bezeichneten Produkten zu wecken (act. 36, S. 10 Ziff. 24; act. 51, S. 5 Ziff. 8). Es bestehe die Gefahr der Verwässerung der HARRY POTTER-Marke (act. 36, S. 14 f. Ziff. 32).

Die Beklagte wendet ein, die Ähnlichkeiten der beiden Marken hinsichtlich des Klangs und des Schriftbilds würden durch deren Bedeutungsunterschiede bzw. deren verschiedenen Sinngehalt neutralisiert, so dass keine Verwechslungsgefahr bestehe (act. 11, S. 7-9 ad 32). Die Klägerin habe nicht bemerkt, dass die Beklagte seit drei Jahren Präservative der Marke HARRY POPPER verkauft habe. Nicht jede Möglichkeit eines gedanklichen Inverbindungbringens gefährde die Kennzeichnungskraft einer Marke. Da die Käufer von Präservativen nicht gleichzeitig mit HARRY POTTER-Produkten in Berührung kommen würden, bestehe keine gedankliche Assoziation zu Harry Potter (act. 11, S. 11 f. ad 41).

aa) Die *Unterscheidungskraft* eines Zeichens ist abhängig von dessen Kennzeichnungskraft, also von der Wirkung und Ausstrahlung, die dem Zeichen zukommt. Die Kennzeichnungskraft wird insbesondere von der Eigenart, Einprägsamkeit und der Alleinstellung des Zeichens beeinflusst (Heinzelmann, Der Schutz der berühmten Marke, in AJP 5/93, S. 531 ff., S. 535 Ziff. 3.3). Je höher der Bekanntheitsgrad, je ausgeprägter das Image, bzw. je origineller und einprägsamer das Zeichen ist, umso grösser ist deren Wirkung und Ausstrahlung (Heinzelmann, a.a.O., S. 535 Ziff. 3.3; Marbach, a.a.O., S. 496 Rz 1687) und umso eher könnte der parallele Gebrauch der Zweitmarke die marketingmässige Stellung der berühmten Marke verschlechtern (Marbach, a.a.O., S. 496 Rz 1687). Dabei kommt dem Bekanntheitsgrad ein besonderes Gewicht zu. An die Verkehrsgeltung der Marke sind generell höhere Anforderungen zu stellen, wenn nur die Gefährdung der Unterscheidungskraft geltend gemacht wird, ohne dass eine Rufausbeutung oder eine Rufbeeinträchtigung vorliegt. Die Marke hat auch die Funktion, dem Konsumenten eine Verbindung zu den Waren des Markeninhabers zu schaffen, wenn er ein Zeichen bewusst oder unbewusst wahrnimmt. Bei höherer Kennzeichnungskraft des Zeichens

erfolgt eine solche Assoziation im Publikum schneller und ausgeprägter. Der Zweitbenutzer eines Zeichens mit hoher Verkehrsgeltung nutzt nun diese Gedankenverbindung für den Absatz seiner Ware. Der Endabnehmer wird deshalb auf die Waren des Zweitbenutzers aufmerksam, weil bei deren Anblick das innere Bild Zeichen-Ware nicht mit dem äusseren übereinstimmt. Für den Inhaber der bekannten/berühmten Marke besteht also die Gefahr, dass sich im Publikum die Auffassung durchsetzt, das Zeichen werde ebenfalls von anderen Unternehmern verwendet. Der Konsument wird je länger je mehr neben der Verbindung Zeichen-Ware des Inhabers der bekannten/berühmten Marke zunehmend die Verbindung Zeichen-Ware verschiedener Anbieter herstellen. Dadurch wird die Kennzeichnungs- resp. Unterscheidungskraft der bekannten/berühmten Marke beeinträchtigt bzw. verwässert (Heinzelmann, a.a.O., S. 535 f. Ziff. 3.3; vgl. auch Laredo, Der Sonderschutz der berühmten Marke, in sic! 2006, S. 71 ff., S. 78 Ziff. 3a). Theoretisch mindert jeder Zweitgebrauch eines identischen oder ähnlichen Zeichens die Unterscheidungskraft der Stammmarke. Doch nicht jede Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft fällt in den Schutzbereich von Art. 15 MSchG. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist erst dann verletzt, wenn die relevanten Verkehrskreise zwar die Verschiedenheit der Zeichen erkennen, wegen gleichartiger Gestaltung (z.B. gleicher Schriftzug, gleiche Farbkombination etc.) eine Assoziation bzw. Gedankenverbindung zwischen dem Original- und dem Verletzungszeichen herstellen (Laredo, a.a.O., S. 78 f. Ziff. 3a und b; Thouvenin, a.a.O., N 61 und 64 zu Art. 15 MSchG; David, a.a.O., N 6 zu Art. 15 MSchG; BGer, Urteil vom 7. Juli 2008, 4A_103/2008 E. 7.3.3) und diese geeignet ist, den Werbewert der Originalmarke in rechtlich beachtlicher Weise zu gefährden (Laredo, a.a.O., S. 78 f. Ziff. 3b). Das ähnliche Drittzeichen wird so verwendet, dass es nicht anders denn als Anlehnung an das bekannte Zeichen gedeutet werden kann (BGer, Urteil vom 7. Juli 2008, 4A_103/2008 E. 7.3.3). Diese Assoziationen führen dazu, dass die Vorstellung des Publikums über die Herkunft der entsprechend gekennzeichneten Produkte aus dem Unternehmen des Markeninhabers in ihrer Bestimmtheit nachlässt, was die Unterscheidungskraft der berühmten Marke gefährdet (Thouvenin, a.a.O., N 64 zu Art. 15 MSchG). Daher ist zuerst zu prüfen, ob das Zweitzeichen in einem Bereich verwendet wird, in den das Originalkennzeichen mit seiner Verkehrsbekanntheit ausstrahlt (po-

tenzielle Verwässerungsgefahr). In einem zweiten Schritt ist zu untersuchen, ob das verletzende Zeichen geeignet ist, den Werbewert der Originalmarke zu gefährden (konkrete Verwässerungsgefahr) (Laredo, a.a.O., S. 79 Ziff. 3b).

Bei der Gefährdung der Unterscheidungskraft ist wie bei der Rufausnützung und Rufbeeinträchtigung nur der *kennzeichenmässige Gebrauch* der berühmten Marke geschützt. Jede andere Nennung des Markennamens, so etwa als Symbol für gewisse soziale Tendenzen und Konsumgewohnheiten oder im Rahmen einer echten Satire oder Parodie, ist in markenrechtlicher Hinsicht nicht relevant, kann aber eine lauterkeitsrechtliche Herabsetzung darstellen (Thouvenin, a.a.O., N 41 f. und 44 zu Art. 15 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 498 Rz 1693). Ein kennzeichenmässiger Gebrauch eines Zeichens liegt vor, wenn der Usurpator dieses zur kennzeichnungsmässigen Individualisierung einsetzt oder zumindest so verwendet, dass es von einem durchschnittlichen Konsumenten als herkunftsspezifisches Unterscheidungsmerkmal verstanden werden könnte (Marbach, a.a.O., S. 433 Rz 1458; Laredo, a.a.O., S. 80 Ziff. 3a).

Mit zunehmender Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft nehmen die Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit und die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit im Anwendungsbereich von Art. 3 MSchG stetig ab. Bei berühmten Marken werden diese Anforderungen reduziert, indem keine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit vorausgesetzt wird (Thouvenin, a.a.O., N 61, 63 und 64 zu Art. 15 MSchG). In den Schutzbereich von Art. 15 MSchG fällt nicht nur die Verwendung identischer Zeichen, sondern auch jene ähnlicher Formen berühmter Marken (Heinzelmann, a.a.O., S. 536 Ziff. 2; Laredo, a.a.O., S. 82 Ziff. 4a; Thouvenin, a.a.O., N 62 zu Art. 15 MSchG; David, a.a.O., N 6 zu Art. 15 MSchG). Die Zeichenähnlichkeit i.S. des Art. 15 MSchG ist berühmtheitsbezogen auszulegen, ist also in Abhängigkeit zur Berühmtheit der Marke zu setzen. Je bekannter die Marke, je prägnanter und besser deren Ruf, umso eher ist auch bei geringeren Zeichenübereinstimmungen eine Ähnlichkeit zu bejahen (Laredo, a.a.O., S. 82 Ziff. 4a und b).

bb) Die Beklagte hat ihre Marke HARRY POPPER ins Register eintragen lassen (vgl. KB 26). Damit liegt ein markenrechtlicher und somit kennzeichenmässiger Gebrauch vor.

Ob sich die beiden Marken HARRY POPPER und HARRY POTTER genügend unterscheiden, ist – wie bei der Verwechselbarkeit von Marken i.S. von Art. 3 lit. c MSchG – aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dabei ist auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (BGE 121 III 377 E. 2a S. 378 f.). Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt. Da der durchschnittliche Markenadressat aber, was er hört und liest, unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke, die dem allgemeinen Sprachschatz entnommen ist, auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (BGE 121 III 377 E. 2b S. 379).

Die beiden Marken HARRY POTTER (vgl. KB 7-10) und HARRY POPPER (vgl. KB 26) sind Phantasienamen bzw. Phantasiezeichen. Sie verfügen im ersten Teil über den identischen Vornamen HARRY. Der zweite Teil beginnt bei beiden Marken jeweils mit der Silbe PO und endet mit der Silbe ER. Lediglich die mittleren Silben unterscheiden sich (TT statt PP), wobei diese Konsonanten nicht sehr unterscheidungskräftig sind. Bei Betrachtung der grafischen

Gestaltung der HARRY POPPER-Marke fällt auf, dass die einzelnen Buchstaben unterschiedlich gross und nicht auf einer Linie angeordnet sind (vgl. KB 26), was ebenfalls an die Marke HARRY POTTER erinnert. Damit ist eine sehr grosse Zeichenähnlichkeit gegeben, und zwar in visueller als auch in klanglicher Hinsicht.

In begrifflicher Hinsicht wie auch ihrem Sinngehalt sind sich die beiden Marken indessen nicht ähnlich. Denn HARRY POTTER ist eine fiktive Roman- und Filmfigur. Indessen wird „poppen“ teilweise als vulgärer (vgl. KB 34 f.), teilweise als umgangssprachlicher (vgl. www.wikipedia.org) Ausdruck für den Vollzug des Geschlechtsaktes verstanden und als „Popper“ wird ein Jugendlicher bezeichnet, der durch gepflegtes Äusseres und modische Kleidung in Erscheinung tritt (vgl. BB 6). Ob daraus geschlossen werden kann, wegen dieses unterschiedlichen Sinngehalts sei es unwahrscheinlich, dass der durchschnittliche Konsument die beiden Marken verwechseln kann (vgl. dazu BGE 121 III 377 E. 3c S. 380 f.), ist vorliegend nicht entscheidend. Denn in casu geht es um die Frage der Gefährdung der Unterscheidungskraft der berühmten HARRY POTTER-Marke, mit der Folge, dass die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit besonders hoch anzusetzen sind (vgl. BGE 116 II 614 E. 5d S. 619).

Da die HARRY POTTER-Marke über eine überragende Verkehrsgeltung verfügt, ihr fraglos eine besondere Wertschätzung zukommt und sie eine absolute Alleinstellung genießt, mithin eindeutig als berühmt i.S. von Art. 15 MSchG zu qualifizieren ist (vgl. E. 7c/aa vorne), ist deren Wirkung und Ausstrahlung als sehr gross zu beurteilen, wird für den Schutz der HARRY POTTER-Marke zwischen den Produkten der Parteien keine Warengleichartigkeit vorausgesetzt und werden auch ähnliche Zeichen geschützt.

Infolge der sehr grossen Zeichenähnlichkeit der Marken HARRY POPPER und HARRY POTTER sowohl in visueller als auch in klanglicher Hinsicht sowie der überragenden Wirkung und Ausstrahlung der HARRY POTTER-Marke ist zu schliessen, dass sich die Marke HARRY POPPER an die Marke HARRY POTTER und nicht an Harry Hasler anlehnt. Die sehr ähnliche HARRY POP-

PER-Marke wird so verwendet, dass sie nicht anders denn als Anlehnung an die HARRY POTTER-Marke gedeutet werden kann. Wer HARRY POPPER hört, denkt zuerst an HARRY POTTER bzw. nicht an Harry Hasler, auch wenn der Sinngehalt von HARRY POPPER näher bei Harry Hasler als bei HARRY POTTER liegt. Die ausführlichen Erklärungen der Beklagten, weshalb HARRY POPPER zufällig bei Betrachtung der Serie „Viktors Spätprogramm“ entstanden sei (act. 11, S. 6 ad 27), sind unglaubwürdig, da – wie die Klägerin zutreffend ausführt – eine anlehrende Marke die Anlehnung ohne langwierige Erläuterung erkennen lassen muss, ansonsten die Attraktivität der Marke, auf die Bezug genommen wird, nicht ausgenützt werden kann. Die Beklagte macht sich für den Absatz ihrer HARRY POPPER-Produkte zunutze, dass der Konsument beim Betrachten dieser Produkte eine Gedankenverbindung zu den klägerischen Produkten der Marke HARRY POTTER herstellen, zumal auch nicht wenige erwachsene Käufer von Präservativen in den Filialen der Beklagten HARRY POTTER kennen dürften. Diese Assoziation ist auch geeignet, den Werbewert der HARRY POTTER-Marke in rechtlich beachtlicher Weise zu gefährden, da die Beklagte die sehr ähnliche Marke HARRY POPPER i.S. eines Werbe- und Lockmittels seiner eigenen Produkte verwendet. Je mehr Produkte der Marke HARRY POPPER die Beklagte auf den Markt bringen wird (bis anhin sind es lediglich Präservative und Necessaires, vgl. act. 38, KB 45), desto eher besteht die Gefahr, dass der Endabnehmer glaubt, das Zeichen werde ebenfalls von der Beklagten verwendet. Der unterschiedliche Sinngehalt der beiden Marken tritt wegen der offensichtlichen Anlehnung der Marke HARRY POPPER an die Marke HARRY POTTER in den Hintergrund.

Nach dem Gesagten gefährdet der Gebrauch der Marke HARRY POPPER die Unterscheidungskraft des berühmten Zeichens HARRY POTTER, weshalb die Klägerin der Beklagten den Gebrauch der Marke HARRY POPPER gestützt auf Art. 15 Abs. 1 MSchG verbieten kann.

d) Rufausnützung

Die Klägerin macht geltend, die Beklagte nütze allein aus kommerziellem Interesse den mit der Marke HARRY POTTER verbundenen Ruf der Klägerin aus (act. 1, S. 11 Ziff. 40). Die Beklagte erziele einen Aufmerksamkeitseffekt, da sie die grosse Wertschätzung der HARRY POTTER-Marke in verfremdeter Weise einsetze, was für den Tatbestand der Rufausnützung ausreiche. Darüber hinaus erziele sie aber ebenfalls einen eigentlichen Imagetransfer. Die mit HARRY POTTER verbundenen Gütevorstellungen wie Jugend, Zauberei, magischer Erfolg, Heldentum, Sprengung des Alltags etc. könnten ohne weiteres auch auf Präservative übertragen werden, da ebenso Konsumenten von Präservativen über diese Attribute verfügen möchten. Dies werde durch den Zauberstab in der Hand des als Person mit charakteristischer HARRY POTTER-Brille konzipierten Präservativs dokumentiert, zumal der Hintergrundfarbe Schwarz den Bezug zur Zauberei unterstreiche. Die Beklagte verwende die Präservative unter dem Namen HARRY POPPER, um im Windschatten des guten Rufs von HARRY POTTER den hart erarbeiteten und mit viel Aufwand und Kosten verbundenen Ruf der klägerischen Marke auszubeuten (act. 36, S. 13).

Die Beklagte trägt dagegen vor, ein blosser Aufmerksamkeitseffekt genüge nicht. Vielmehr setze die Rufausbeutung einen Imagetransfer voraus, d.h. es sei erforderlich, dass die in der Marke verkörperten Wertvorstellungen einer kommerziellen Verwertung zugänglich seien und sich auf andere Produkte übertragen liessen. So stelle etwa die Verwendung der Whisky-Marke DIMPLE für Parfums, nicht aber für Polier- und Schleifmittel eine Rufausnützung dar. Ebenso wenig liessen sich die mit der Kleidermarke BOSS verbundenen Gütevorstellungen auf die Marke BOSS übertragen, die für ein Börsen-Online-System verwendet würde. Die Zauberwelt von HARRY POTTER bzw. die in der Marke HARRY POTTER verkörperten Wertvorstellungen wie Phantasie, Kreativität, Jugend, Knabe, Jugendliteratur, Bildungsroman hätten überhaupt nichts zu tun mit jenen von Präservativen, die aus feinem und dünnem Material bestehen sowie sicher und reissfest sein müssten. Bei Präservativen stünden die Sicherheit und der neuste technologische Materialstand im Vor-

dergrund, wofür die Roman- und Filmfigur HARRY POTTER nicht einstehe. Es genüge nicht, unkonkrete, diffuse Gütevorstellungen als übertragbar zu bezeichnen (act. 11, S. 11 ad 40; act. 47, S. 10 f. ad 31).

aa) Die berühmte Marke zeichnet sich dadurch aus, dass sich ihre grosse Werbekraft nicht nur zur Vermarktung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, sondern auch in anderen Bereichen wirtschaftlich nutzen lässt. Eine solche Nutzung soll dem Inhaber der berühmten Marke, der deren Ruf aufgebaut hat, vorbehalten bleiben. Eine Marke wird nicht von selbst berühmt. Sie zu Berühmtheit zu bringen, kostet Anstrengung. Die Früchte dieser Anstrengung soll der Markeninhaber selbst geniessen können; sie sollen nicht Dritten zufallen. Deswegen verleiht Art. 15 Abs. 1 MSchG dem Markeninhaber einen Abwehranspruch gegen Versuche Dritter, ihre eigenen Zeichen im Windschatten seiner berühmten Marke zu positionieren. Dabei setzt das Gesetz keine Absicht der Rufausnützung voraus; es genügt vielmehr, wenn er objektiv zu schmarotzerischer Rufausnützung führt, indem Dritte gewissermassen als Trittbrettfahrer vom Ruf profitieren können, den der Markeninhaber für sein berühmtes Zeichen errungen hat. Ob eine Rufausnützung im umschriebenen Sinne gegeben ist, hängt entscheidend davon ab, ob sich die mit der berühmten Marke verbundenen Gütevorstellungen und Werbebotschaften auf die unter dem gleichen Zeichen angebotenen Waren Dritter übertragen lassen (BGE 124 III 277 E. 3a S. 284 f.; Marbach, a.a.O., S. 494 Rz 1680), d.h. es muss ein Imagetransfer vorgenommen werden können, weshalb – im Vergleich zum Tatbestand der Gefährdung der Unterscheidungskraft – das Erzielen eines blossen Aufmerksamkeitseffekts nicht ausreicht, da nur die Bekanntheit, nicht aber der Ruf der berühmten Marke ausgenutzt wird (Thouvenin, a.a.O., N 34 zu Art. 15 MSchG; a.M. Laredo, a.a.O., S. 77 Ziff. 1). Ist zu erwarten, dass die massgebenden Verkehrskreise eine derartige Übertragung vornehmen, kommt der Ruf der berühmten Marke dem Drittangebot zugute. Der Inhaber der berühmten Marke muss es sich aber nicht gefallen lassen, dass sein Werbeerfolg von Dritten als Vorspann für die eigenen Produkte verwendet wird (BGE 124 III 277 E. 3a S. 284 f.; Marbach, a.a.O., S. 494 Rz 1680). Im konkreten Fall bejahte das Bundesgericht die Ausnützung des Rufs der Marke „Nike“ durch eine spanische Gesellschaft mit

der Marke „Nike“ für Parfümerieartikel. Die Vorstellungen sportlicher Dynamik, die mit der Marke „Nike“ verbunden werde, seien ohne weiteres auf eine Kosmetiklinie übertragbar, bei deren Vermarktung ebenfalls der Charakter der Sportlichkeit herausgestrichen werde (BGE 124 III 277 E. 3b S. 285). Die Deutsche Praxis hat entschieden, dass die Verwendung der bekannten Whisky-Marke Dimple für Kosmetika und Parfums eine Rufausbeutung darstelle, nicht aber für Schleif- und Poliermittel (David, a.a.O., N 7 zu Art. 15 MSchG). In diesen Fällen betreibt der Hersteller unmittelbare Wertwerbung, indem er suggeriert, die von ihm hergestellte Spirituose habe auf dem Markt für Whiskys dieselbe Position wie Rolls-Royce im Automobilbereich oder die von ihm hergestellten Herrenkosmetika hätten die Qualität von Dimple-Whisky (Baudenbacher/Glückner, Lauterkeitsrecht, 2001, N 93 zu Art. 3 lit. e UWG). Ein sehr allgemeiner, abstrakter Rufinhalt einer berühmten Marke lässt sich auf nahezu beliebige Waren oder Dienstleistungen übertragen (Thouvenin, a.a.O., N 36 zu Art. 15 MSchG). Das Verbot der Verwendung einer fremden und berühmten Marke erstreckt sich auch auf den Gebrauch von Waren oder Dienstleistungen, die nicht angeboten werden. So hat das Bundesgericht etwa eine Ausnutzung des nicht näher spezifizierten Rufs der Marke „Nestlé“ durch den Gebrauch dieser Marke für ein Alters- und Pflegeheim bejaht (BGE 130 III 748 E. 1.3 S. 754). Wie bei den beiden anderen Tatbestandsvarianten der Gefährdung der Unterscheidbarkeit und der Rufbeeinträchtigung werden auch bei der Rufausbeutung nicht nur identische, sondern auch hinreichend ähnliche Zeichen geschützt. Bei der Rufausbeutung ist die erforderliche Zeichenähnlichkeit gegeben, wenn der Gebrauch des Drittzeichens bei den massgeblichen Verkehrskreisen Assoziationen mit der berühmten Marke hervorruft. Für das blosses Wecken von Assoziationen genügt ein gegenüber den Massstäben der Verwechslungsgefahr verminderter, vergleichsweise geringer Ähnlichkeitsgrad. Nach der Rechtsprechung sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Zeichen denn auch „besonders hoch“ anzusetzen (Thouvenin, a.a.O., N 39 f. zu Art. 15 MSchG).

bb) Die beiden Zeichen HARRY POTTER und HARRY POPPER sind so ähnlich, dass der Gebrauch des HARRY POPPER-Zeichens bei den betreffenden Konsumenten Assoziationen mit der berühmten Marke HARRY POT-

TER hervorruft. Da gemäss der in der Schweiz herrschenden Lehre das Erzielen eines blossen Aufmerksamkeitseffekts nicht ausreicht, ist vorliegend entscheidend, ob sich die mit der berühmten HARRY POTTER-Marke verbundenen Gütevorstellungen und Werbebotschaften auf die unter dem Zeichen HARRY POPPER angebotenen Waren der Beklagten übertragen lassen bzw. ob ein entsprechender Imagetransfer vorgenommen werden kann, zumal die Abnehmerkreise der beiden Marken HARRY POTTER und HARRY POPPER nicht vollkommen verschieden sind, weil auch viele Abnehmer der HARRY POPPER-Präservative HARRY POTTER kennen dürften (vgl. E. 7c/bb vorne).

Mit der Marke HARRY POTTER werden Vorstellungen verbunden wie Zauberei bzw. magischer Erfolg, Heldentum, Durchbrechung des Alltags, Phantasie, Kreativität, Jugend etc. Diese abstrakten Rufinhalte lassen sich ebenfalls auf Präservative übertragen, auch wenn bei diesen Produkten in erster Linie Sicherheit bzw. dem neusten technologischen Materialstand entsprechende Reissfestigkeit verlangt wird. Der Beweis hierfür liefert die Beklagte gleich selbst, indem sie auf der Vorderseite ihrer Präservativ-packungen mindestens ein als Person konzipiertes Präservativ abbildet, das die für HARRY POTTER charakteristische Rundbrille trägt und in der linken Hand einen Zauberstab hält, wobei die Hintergrundfarbe Schwarz den Bezug zur Zauberei bekräftigt (vgl. KB 45). Damit streicht die Beklagte bei der Vermarktung der Präservative den Charakter der Zauberei bzw. Magie heraus. Das Verhalten der Beklagten, absichtlich oder nicht, führt dazu, dass sie als Trittbrettfahrerin vom Ruf profitieren kann, den die Klägerin für ihr berühmtes Zeichen HARRY POTTER mit viel Aufwand und Kosten erarbeitet hat. Mit dem Gebrauch der Marke HARRY POPPER nützt die Beklagte den Ruf des Zeichens HARRY POTTER aus. Auch aus diesem Grund kann die Klägerin der Beklagten gestützt auf Art. 15 Abs. 1 MSchG verbieten, die Marke HARRY POPPER zu gebrauchen.

e) **Rufbeeinträchtigung**

Da die Klägerin der Beklagten wegen Gefährdung der Unterscheidungskraft und Rufausnützung gestützt auf Art. 15 Abs. 1 MSchG verbieten kann, die Marke HARRY POPPER zu verwenden, braucht vorliegend nicht mehr geprüft

zu werden, ob sich ein solches Verbot ebenfalls auf eine Rufbeeinträchtigung i.S. von Art. 15 Abs. 1 MSchG stützen lässt. Die diesbezüglichen Vorbringen der Klägerin (vgl. act. 1, S. 7 Ziff. 26 und S. 12 Ziff. 42; act. 36, S. 6 Ziff. 19; act. 36, S. 15 f. Ziff. 33) und der Beklagten (vgl. act. 11, S. 6 ad 26 und S. 12 ad 42; act. 47, S. 6 f. ad 19 und 22 sowie S. 13 f. ad 33) können daher unbeantwortet bleiben.

f) **Verwirkung**

Die Beklagte bringt weiter vor, die Klägerin werde darauf behaftet, dass sie vom seit 2005 bzw. anfangs 2006 Verkauf der HARRY POPPER-Präservative nichts bemerkt habe. Es werde bestritten, dass die Klägerin versucht habe, dieses beklagte Produkt zu erwerben, solche aber nicht habe kaufen können. Da die Klägerin ihre streitigen Rechte im schweizerischen Markt geltend mache, müsse sie sich die entsprechenden Marktkenntnisse anrechnen lassen, könne sich also nicht damit entschuldigen, sie sei in F. ansässig. Es werde nicht geltend gemacht, die Klageansprüche der Klägerin seien verwirkt (act. 11, S. 6 ad 26b und S. 14; act. 47, S. 7 ad 20, und S. 16 ad 41). Die Beklagte habe bereits im Jahre 2002 einen Domainnamen mit der Bezeichnung www.harry-popper.ch bei Switch registriert sowie im Jahre 2003 denselben Domainnamen registriert und im Zusammenhang mit einem Prospekt publiziert. Die Klägerin habe daher bereits fünf Jahre vor Einreichung der Klage von der Verwendung der Marke HARRY POPPER durch die Beklagte gewusst oder hätte dies wissen müssen. Da die Klägerin dagegen nicht opponiert habe, seien deren allfällige Ansprüche auf jeden Fall verwirkt (act. 58, Beilage 2, S. 4).

Die Klägerin wendet ein, sie habe vor Klageeinleitung erfolglos versucht, in zürcherischen B. D - Geschäften und über das Internet HARRY POPPER-Präservative zu erwerben. Die auf dem Präservativmarkt nicht tätige F. Klägerin sei nicht in der Lage, weltweit den Markt für Präservative zu überwachen. Sie habe von der Lancierung der HARRY POPPER-Präservative auf dem schweizerischen Markt weder etwas gewusst noch hätte sie davon etwas bemerken müssen (act. 36, S. 6 f. Ziff. 20). Daher seien ihre Ansprüche auch

nicht verwirkt. Dies gelte umso mehr, als die Beklagte nicht habe davon ausgehen dürfen, die Klägerin würde den Gebrauch der HARRY POPPER-Marke dulden, da die Beklagte die Marke insbesondere in Deutschland gestützt auf ein Vorgehen der Klägerin zurückgezogen hätte. Auch sei die bis zur Klageeinreichung verstrichene Zeit zu kurz, um eine Verwirkung eintreten zu lassen (act. 36, S. 19 Ziff. 41). Wäre überdies eine Verwirkung tatsächlich eingetreten, dann würde sich eine solche gegen den Anspruch auf Löschung des Domainnamens und nicht auf Löschung der Marke richten. Nur weil ein Domainname-Anspruch verwirken würde, würden es nicht alle anderen Ansprüche gleichzeitig. Zudem behaupte die Beklagte nicht, wie lange der Domainname registriert worden sei. Darüber hinaus werde keine Benutzung behauptet oder dargestellt (act. 58, S. 9).

aa) Die Beklagte argumentiert widersprüchlich: In der Duplik von 8. Januar 2010 hatte sich noch ausgeführt, sie mache eine Verwirkung der klägerischen Klageansprüche nicht geltend (act. 47, S. 16 ad 41), wogegen sie sich in ihren abschliessenden Bemerkungen an der Verhandlung vom 17. August 2010 darauf beruft, die klägerischen Ansprüche seien verwehrt, da sie bereits im Jahre 2002/2003 einen Domainnamen mit der Bezeichnung www.harrypopper.ch registriert und im Zusammenhang mit einem Prospekt publiziert habe (act. 58, Beilage 2, S. 4). Ein solches Verhalten der Beklagten ist rechtsmissbräuchlich, weshalb deren Berufung auf Verwirkung allfälliger Ansprüche der Klägerin nicht zu hören ist.

bb) Zwar unterliegt der markenrechtliche Verbotsanspruch gestützt auf das Rechtsmissbrauchsverbot nach Art. 2 Abs. 2 ZGB der Verwirkung (Staub, a.a.O., N 58 Vorbemerkungen Art. 52-60 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 460 Rz 1567 f.). Doch setzt die Verwirkung insbesondere langes Zuwarten seitens des Markenberechtigten voraus, so dass der Verletzer gutgläubig davon ausgehen kann, sein (verletzendes) Zeichen werde toleriert (Marbach, a.a.O., S. 461 Rz 1574; Staub, a.a.O., N 59 und 63 Vorbemerkungen Art. 52-60 MSchG). Daran fehlt es in casu. Denn die Klägerin ist im Herbst 2006 auf die beklagte HARRY POPPER-Marke gestossen, nachdem diese am 15. Dezember 2005 hinterlegt und am 30. Januar 2006 im schweizerischen Marken-

register eingetragen worden war. Sodann forderte die Klägerin mit Schreiben vom 29. September und 26. Oktober 2006 sowie vom 19. November 2007 die Beklagte auf, die Marke HARRY POPPER freiwillig zurückzuziehen bzw. zu löschen (act. 1, S. 7 Ziff. 25; act. 11, S. 5 Ziff. 25; KB 22, 24 und 25). Diese Verwarnungsschreiben müssen genügen, um die Verwirkung zumindest aufzuschieben, da wegen der oft ungewissen Marktentwicklung vom Markeninhaber ein sofortiges prozessuales Einschreiten nicht verlangt werden kann (Marbach, a.a.O., S. 463 Rz 1580; Staub, a.a.O., N 61 Vorbemerkungen Art. 52-60 MSchG). Da die Schreiben der Klägerin ohne Erfolg blieben, reichte sie am 13. Mai 2008 gegen die Beklagte Klage ein. In Anbetracht dieser Umstände kann der Klägerin kein langes Zuwarten vorgeworfen werden und konnte die Beklagte nicht gutgläubig davon ausgehen, die Klägerin würde das HARRY POPPER-Zeichen tolerieren. Ebenfalls gegen die Gutgläubigkeit der Beklagten spricht der Umstand, wonach sie die HARRY POPPER-Marke insbesondere in Deutschland gestützt auf ein Vorgehen der Klägerin zurückgezogen hatte, was unbestritten geblieben ist (vgl. act. 36, S. 19 Ziff. 41; act. 46, S. 16 ad 41).

Kommt hinzu, dass die Beklagte allein mit dem behaupteten *Domainnamen*-eintrag www.harry-popper.ch nicht die Löschung der klägerischen HARRY POTTER-Marke verlangen kann, umso mehr die Domainnamen nicht zum Kennzeichenrecht gehören, d.h. als solche nicht Gegenstand absoluter, subjektiver Rechte sind, sondern bloss indirekt, insbesondere über das Marken-, Namens-, Firmen- oder Wettbewerbsrecht gegen die Nutzung durch Dritte geschützt werden können (Thouvenin/Noth, in Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2009, N 95 zur Einleitung). Der von der Beklagten geltend gemachte Domainnameneintrag könnte sich bloss gegen einen Anspruch der Klägerin auf Löschung des Domainnamens www.harry-popper.ch bzw. nicht gegen die Löschung der Marke HARRY POPPER richten. Die Verwirkung eines Anspruchs auf Löschung eines Domainnamens hat nicht gleichzeitig die Verwirkung eines Anspruchs auf Löschung einer Marke zur Folge.

Nach dem Gesagten ist der Anspruch der Klägerin, der Beklagten gestützt auf Art. 15 Abs. 1 MSchG den Gebrauch der HARRY POPPER-Marke zu verbieten, nicht verwirkt.

8. Die Klägerin beantragt die Nichtigklärung der beklagischen HARRY POPPER-Marke (act. 1, S. 2, Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. II/8).

a) Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG).

Zur Beseitigung einer bestehenden Verletzung gehört auch die Nichtigklärung verletzender Marken, wenn der Verletzer nicht nur ein verletzendes Zeichen gebraucht, sondern dieses sogar als Marke eintragen liess (David, a.a.O., N 19 zu Art. 55 MSchG). Die Nichtigkeitsklage lautet nicht direkt auf Löschung der Marke, sondern auf Feststellung ihrer Nichtigkeit (Staub, a.a.O., N 42 zu Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeitsklage bezweckt, eine im Register eingetragene Marke zu löschen. Im Erfolgsfall führt die Nichtigkeitsklage zur gerichtlichen Nichtigklärung der betreffenden Marke, die in der Folge vom IGE (Institut für Geistiges Eigentum) gelöscht wird (David, a.a.O., N 3 zu Art. 52 MSchG; Staub, a.a.O., N 53 zu Art. 52 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 550 Rz 1843).

b) Die Beklagte hat ihre Marke HARRY POPPER im Register eintragen lassen (vgl. KB 26). Da die Nichtigkeitsklage gutzuheissen ist, ist die beklagische Marke HARRY POPPER nichtig zu erklären, damit diese vom IGE gelöscht werden kann. Gestützt auf Art. 54 MSchG ist dieses Urteil, sobald es in Rechtskraft erwachsen ist, dem Institut in vollständiger Ausfertigung unentgeltlich zuzustellen.

9. Die Klägerin bringt vor, die Marke HARRY POPPER verstosse gegen die guten Sitten und hätte daher gemäss Art. 2 lit. d MSchG nicht als Marke eingetragen werden dürfen, da das Wort „Poppen“ ein vulgärer Ausdruck für

„Geschlechtsverkehr“ sei und somit ein unzüchtiges bzw. sittenwidriges Zeichen darstelle (act. 1, S. 14, Ziff. 49; act. 36, S. 18 f. Ziff. 40).

Wie es sich darum verhält, kann offen gelassen werden, da die Klägerin bereits gestützt auf Art. 15 MSchG der Beklagten verbieten kann, die HARRY POPPER-Marke zu gebrauchen und diese Marke für nichtig zu erklären ist.

10. Die Klägerin macht weiter einen lauterkeitsrechtlichen Schutz geltend. Ihre HARRY POTTER-Marke werde durch das beklagtische HARRY POPPER-Zeichen i.S. von Art. 3 lit. a und e UWG unnötig herabgesetzt. Unnötig sei die Herabsetzung, weil diese durch keine Förderung des Wettbewerbs gerechtfertigt sei. Die Klägerin habe daher einen Verbots-, Feststellungs- und Beseitigungsanspruch i.S. von Art. 9 Abs. 1 lit. a, b und c UWG. Dieselben Ansprüche habe die Klägerin, weil ebenfalls eine Rufausnützung i.S. von Art. 2 oder 3 lit. e UWG vorliege (act. 1, S. 12 f. Ziff. 44-46; act. 58, Beilage 1, Ziff. 29, wobei sich die Klägerin auf Art. 2 sowie 3 lit. a und b UWG stützt).

Die Beklagte bestreitet unabhängig von den markenrechtlichen Ansprüchen das Vorliegen eines Aktes des unlauteren Wettbewerbs. Für die von der Klägerin geltend gemachten Rufausnützung und Herabsetzung würden die gleichen Überlegungen wie beim Markenrecht gelten. Das Verhalten der Beklagten sei nicht unlauter, weil weder eine Rufbeeinträchtigung noch eine Herabsetzung bejaht werden könne (act. 11, S. 12 f. ad 44-46; act. 47, S. 15 ad 35-37).

a) Das Markenrecht stellt gegenüber dem Lauterkeitsrecht keine vorrangige Spezialregelung dar. Dem Inhaber einer markenrechtlich geschützten Marke kann daher deren Gebrauch verboten werden, wenn dieser unlauter ist (BGE 129 III 353 ff.). Die Nichtigkeit einer Marke kann mit einer negativen Feststellungsklage i.S. von Art. 52 MSchG auch dann geltend gemacht werden, wenn sich die Markenhinterlegung als unlauter i.S. von Art. 2 ff. UWG herausstellt (BGer, Urteil vom 12. Oktober 2009, 4A_205/2009 E. 2.1). Es ist daher zu prüfen, ob die Beklagte die Marke HARRY POPPER unlauter i.S. von Art. 2 ff.

gebraucht (vgl. E. 10b hinten). Ist dies der Fall, ist die erwähnte Marke für nichtig zu erklären.

Eine Marke kann auch gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG faktisch gelöscht werden, wobei diesfalls die Klage nicht auf Feststellung der Nichtigkeit, sondern auf Abgabe einer Löschungserklärung geht (Staub, a.a.O., N 41 zu Art. 52 MSchG). So verhält es sich im vorliegenden Fall. Denn die Klägerin beantragt in ihrem Rechtsbegehren Ziffer 2, eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, die Schweizer Marke Nr. 542 377 (HARRY POPPER) im Register löschen zu lassen (act. 1, S. 2). Es ist deshalb ebenfalls zu prüfen, ob die Klägerin einen Beseitigungsanspruch gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG geltend machen kann (vgl. E. 10c hinten).

b) aa) Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzend Äusserungen herabsetzt (Art. 3 lit. a UWG) oder sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehrender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (Art. 3 lit. e UWG).

bb) Im Rahmen der Prüfung der lauterkeitsrechtlichen Rufausnützung und Herabsetzung sind nicht lediglich die unlautere Verwendung eines Kennzeichens (wie im Markenrecht), sondern ebenfalls alle anderen die Unlauterkeit begründenden Umstände zu berücksichtigen.

cc) In Bezug auf die Rufausnützung kann grundsätzlich auf die entsprechenden Ausführungen bei der berühmten Marke verwiesen werden (vgl. E. 7d/aa vorne). Es ist unlauter, den Ruf einer fremden Marke als Werbevorspann für die eigene Ware zu verwenden. Die Vorwerfbarkeit liegt in erster Linie nicht

auf einer Annäherung an den fremden Ruf, sondern vielmehr auf der unmittelbaren Verwertung zu eigenem Nutzen (Baudenbacher/Glöckner, a.a.O., N 94 zu Art. 3 lit. e UWG).

Bei der Prüfung der Rufausnützung der berühmten Marke wurde dargelegt, dass die beiden Zeichen HARRY POTTER und HARRY POPPER so ähnlich sind, dass der Gebrauch des HARRY POPPER-Zeichens bei den betreffenden Konsumenten Assoziationen mit der berühmten Marke HARRY POTTER hervorruft (vgl. E. 7d/bb vorne). Dies gilt umso mehr, wenn neben den Kennzeichen die Verpackungsvorderseite des beklagischen Produktes miteinbezogen wird. Darauf ist mindestens ein als Person konzipiertes Präservativ abgebildet, das die für HARRY POTTER charakteristische Rundbrille trägt und in der linken Hand einen Zauberstab hält, wobei die Hintergrundfarbe Schwarz den Bezug zur Zauberei bekräftigt (vgl. KB 45). Die Anlehnung von HARRY POPPER an HARRY POTTER wird dadurch augenfällig.

Auch bei der lauterkeitsrechtlichen Rufausnützung ist ein Imagetransfer erforderlich (vgl. Baudenbacher/Glöckner, a.a.O., N 91 zu Art. 3 lit. e UWG). Dass vorliegend die mit der berühmten HARRY POTTER-Marke verbundenen Gütevorstellungen und Werbebotschaften sich auf die unter dem Zeichen HARRY POPPER angebotenen Waren der Beklagten übertragen lassen, wurde bereits dargelegt (vgl. E. 7d/bb vorne).

Damit erfüllt die Beklagte den Tatbestand von Art. 3 lit. e UWG, da sie den Ruf der HARRY POTTER-Marke zum eigenen Nutzen verwertet bzw. um ihre Waren (Präservative und Necessaires) abzusetzen. Damit kann die Klägerin dem Richter insbesondere beantragen, diese bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG). Dies geschieht durch Nichtigerklärung der Marke HARRY POPPER bzw. Löschung dieser Marke im Register (vgl. E. 10a vorne). Es braucht daher nicht mehr geprüft zu werden, ob die Beklagte die Klägerin i.S. von Art. 3 lit. a UWG unnötig herabgesetzt hat.

11. Da die Marke HARRY POPPER gestützt auf das Markenrecht (Art. 15 MSchG) wie auch das Lauterkeitsrecht (Art. 3 lit. e UWG) für nichtig zu erklä-

ren bzw. zu löschen ist, muss nicht mehr geprüft werden, ob die klägerischen Rechtsbegehren Ziffer 1 und 2 auch gestützt auf das Urheberrecht gutgeheissen werden könnten.

12. Die Klägerin beantragt, der Beklagten und ihren Organen sei unter Androhung der Strafe gemäss Art. 292 StGB (Busse) zu untersagen, das Zeichen HARRY POPPER im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Präservativen und anderen Erotik- bzw. Pornoprodukten zu verwenden, insbesondere unter diesem Zeichen Waren und Dienstleistungen anzubieten, Dienstleistungen zu erbringen, das Zeichen auf Geschäftspapieren und in der Werbung zu verwenden sowie Waren unter diesem Zeichen in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein- oder auszuführen (act. 1, S. 2 Rechtsbegehren Ziff. 3).

Die Beklagte macht hierzu keine Ausführungen (act. 11, S. 2 ad 3). Da die Beklagte somit gegen den klägerischen Antrag keine Einwendungen vorbringt, ist dieser gutzuheissen, zumal nicht ersichtlich ist, dass ein solches Rechtsbegehren nicht zulässig sein soll. Im Gegenteil entspricht es der Lehre, dass die Verpflichtung des Beklagten zur Unterlassung eines Tuns mit der Androhung der Überweisung an den Strafrichter im Falle der Zuwiderhandlung gemäss Art. 292 StGB verbunden wird. Das Urteil hat ausdrücklich die Androhung von Busse vorzusehen, was von Amtes wegen erfolgt (Staub, a.a.O., N 51 zu Art. 55 MSchG; David, a.a.O., N 13 zu Art. 55 MSchG).

13. Zusammenfassend ist die Klage gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist.

(...).