

- 3. **Wirtschaftsrecht/Droit économique**
- 3.8. **Immaterialgüterrecht – allgemein/Droit de la propriété intellectuelle – en général**
- 3.8.1. **Gewerblicher Rechtsschutz/Droit de la propriété industrielle**
- 3.8.1.2. **Markenrecht/Droit des marques**

Umfassender Markenschutz für Lindt-Goldhasen – Gerechtfertigter Eingriff in die Gestaltungsfreiheit?

Besprechung von BGer, 4A_587/2021, 30.8.2022

Bundesgericht, I. zivilrechtliche Abteilung, Urteil 4A_587/2021 vom 30. August 2022, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG gegen Lidl Schweiz AG und Lidl Schweiz DL AG, Markenrecht, unlauterer Wettbewerb.



SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER*



SOPHIE BRETTSCHEIDER**

Unter Annahme der notorischen Verkehrsdurchsetzung bejahte das Bundesgericht die Schutzfähigkeit der originär nicht unterscheidungskräftigen kombinierten Formmarken für den Lindt-Goldhasen. Gestützt darauf kam es zum Schluss, dass LIDLs «FAVORINA»-Hase eine Verwechslungsgefahr mit dem Lindt-Goldhasen schaffe. Damit billigte das Bundesgericht der dreidimensionalen Marke für den Lindt-Goldhasen einen sehr weiten Ähnlichkeitsbereich zu, der Fragen zur Rechtfertigung des damit zusammenhängenden Eingriffs in die Gestaltungsfreiheit im Bereich der sitzenden Schokoladenhasen aufwirft.

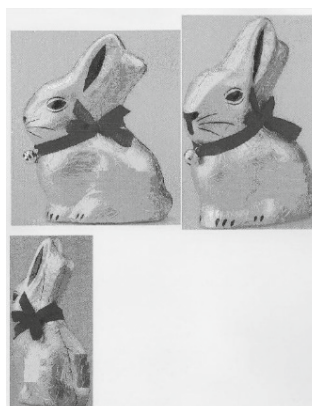
I. Sachverhalt

Die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (nachfolgend: Lindt) ist seit dem 22. Dezember 2016 als Inhaberin der nachfolgend abgebildeten Marke Nr. 696955 und seit dem 17. August 2005 als Inhaberin der Marke Nr. P-536640

im Schweizer Markenregister eingetragen; beides kombinierte dreidimensionale, durchgesetzte Marken – ohne und mit Farbanspruch.



Marke Nr. 696955 ohne Farbanspruch



Marke Nr. P-536640 mit Farbanspruch (gold, braun, rot)



LIDL-Schokoladenhase

Am 30. März 2017 ersuchte Lindt das Handelsgericht des Kantons Aargau um Erlass einer superprovisorischen Massnahme. Diese sollte es der Lidl Schweiz DL AG (nachfolgend: LIDL) verbieten, ihren «FAVORINA»-Hasen (nach-

* SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwältin, Partnerin bei CMS von Erlach Partners AG, Zürich.

** SOPHIE BRETTSCHEIDER, BLaw HSG & B.A. HSG.

folgend: LIDL-Schokoladenhase) weiter zu vertreiben. Das Handelsgericht Aargau wies das Gesuch am 12. April 2017 ab. Daraufhin reichte Lindt am 19. Dezember 2018, gestützt auf marken- und lauterkeitsrechtliche Abwehransprüche, Klage beim Handelsgericht Aargau ein. Gemäss Rechtsbegehren sei es LIDL unter Androhung einer Ordnungsbusse zu verbieten: (i) «Schokoladenhasen in Form und Ausgestaltung gemäss nachstehender Abbildung unabhängig von der konkreten farblichen Ausgestaltung in der Schweiz zu bewerben, anzupreisen, einzuführen, zu lagern, anzubieten und/oder zu verkaufen»; (ii) eventualiter sei der Beklagten selbiges zumindest für «in goldfarbiger Folie» eingewickelte Schokoladenhasen zu verbieten. Darüber hinaus forderte die Klägerin (iii) die Vernichtung der verbleibenden LIDL-Schokoladenhasen, (iv) die Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie (v) eine «finanzielle Wiedergutmachung».

Mit Urteil vom 16. September 2021 wies das Handelsgericht Aargau die Klage ab. Es kam insbesondere zum Ergebnis, dass die von LIDL vertriebenen Schokoladenhasen aufgrund der erheblichen Unterschiede im Erscheinungsbild und des damit klar abweichenden Gesamteindrucks nicht mit den markenrechtlich geschützten Zeichen der Klägerin verwechselbar seien (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) und auch keine unlautere Anlehnung (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG) darstellten.

Mit Beschwerde in Zivilsachen begehrte Lindt vom Bundesgericht die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils. Die Rechtsbegehren (i–iv) seien gutzuheissen; eventualiter sei die Sache zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Auf das Klagebegehren (v) sei einzutreten und diesbezüglich sei die Sache zur Beurteilung der finanziellen Wiedergutmachung an das Handelsgericht zurückzuweisen. Mit Urteil vom 30. August 2022 hiess das Bundesgericht die Beschwerde gut, hob das vorinstanzliche Urteil auf und wies die Sache zur weiteren Behandlung an das Handelsgericht Aargau zurück.

II. Erwägungen des Bundesgerichts

Das Bundesgericht hatte im vorliegenden Entscheid zunächst die Frage zu beantworten, ob die beiden im Zentrum stehenden dreidimensionalen Marken zum Schutz des Goldhasen von Lindt zum Gemeingut gehören und damit nur schutzfähig sind, wenn sie sich im Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt haben (vgl. Art. 2 lit. a MSchG). Das Handelsgericht des Kantons Aargau hielt als Vorinstanz fest, die betroffenen Marken seien nicht originär unterscheidungskräftig und es sei fraglich, ob Lindt mit dem Einreichen von Ergebnissen einer im Internet durchgeführten demoskopischen Umfrage und der Dar-

legung von Werbeaktionen der Beweis der Verkehrsdurchsetzung gelungen sei. Das Bundesgericht stellt das Fehlen der originären Unterscheidungskraft in seinen Erwägungen nicht in Frage, weshalb den Zeichen kein Markenschutz zugutekomme, ausser sie hätten sich im Verkehr durchgesetzt. Die Verkehrsdurchsetzung könne aus langjährigen bedeutenden Umsätzen, intensiven Werbeanstrengungen oder repräsentativen Befragungen (z.B. demoskopischen Erhebungen) abgeleitet werden. Eine demoskopische Erhebung sei dabei das sicherste Mittel zum Beweis (E. 4.2 m.w.H.).

Sodann ging das Bundesgericht auf die Eignung von demoskopischen Erhebungen zum Beweis der Verkehrsdurchsetzung ein: Dem von der Vorinstanz angeführten Argument, dass es sich lediglich um ein im Internet durchgeführtes «Privatgutachten» handle, was nach Auffassung der Beschwerdeführerin als «Parteibehauptung zu behandeln» sei, könne nicht gefolgt werden (E. 4.3). In der höchstrichterlichen Rechtsprechung sei den demoskopischen Erhebungen stets die Eignung zum Beweis zugesprochen worden und auch in der Lehre liege eine breite Zustimmung vor (E. 4.5.3). Eine Umfrage, die wissenschaftlich konzipiert und korrekt durchgeführt worden sei, werde durch den Umstand, dass sie im Internet stattfand, nicht beweisuntauglich; dies auch nicht deshalb, weil die dreidimensionale Form nicht wahrnehmbar gewesen sei. Der Beweiswert eines als Urkunde (Art. 177 ZPO) zu qualifizierenden Privatgutachtens könne im Rahmen der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) im Vergleich zu einer gerichtlich eingeholten Expertise herabgesetzt werden. Angesichts der sehr hohen aktiven Bekanntheit von 94% könne dieser Umstand vorliegend aber vernachlässigt werden. «Bekannte Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO).» Es dürfe als offenkundig gelten, dass die beiden von der Beschwerdeführerin beanspruchten Zeichen – ob mit oder ohne Farbanspruch – von den massgebenden Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis und damit als Marken erkannt und verstanden würden. Der markenrechtliche Schutz der Formen mit den figurativen Elementen sei somit zu bejahen (E. 4.9).

Des Weiteren prüfte das Bundesgericht, ob ein relativer Ausschlussgrund (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) vorliegt. Die Zeichenähnlichkeit führe zu einer Verwechslungsgefahr, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtige. Dies könne angenommen werden, wenn die Ähnlichkeit der Zeichen zu einer Irreführung, fälschlichen Zurechnung zum Markeninhaber oder zur Annahme anderer falscher Zusammenhänge führe. Der Massstab der Unterscheidbarkeit hänge unter anderem vom Umfang des geschützten Ähnlichkeitsbereichs ab. Für stärkere Marken sei der geschützte Ähnlichkeitsbereich grösser als für schwache. Eine Marke, die sich dem Publikum durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als

Kennzeichen der Waren eingepägt und damit durchgesetzt habe, gelte somit als starke Marke (E. 6.3.1, m.w.H.).

Die klägerischen Marken seien zwar ursprünglich möglicherweise kennzeichnungsschwach gewesen, sie hätten sich jedoch infolge der (notorischen) Verkehrsdurchsetzung zu einem starken Zeichen entwickelt, welchem wegen seiner Bekanntheit eine erhebliche Individualisierungskraft zukomme. Es sei deshalb von einem weiten geschützten Ähnlichkeitsbereich auszugehen (E. 8.2). Zwar würden sich die zu vergleichenden Schokoladenhasen in verschiedenen Details unterscheiden, massgebend sei jedoch der Gesamteindruck, den sie in der Erinnerung des Publikums hinterliessen. Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass die Schokoladenhasen in der Erinnerung des massgebenden Publikums nicht auseinandergehalten werden könnten (E. 8.3). Daran ändere auch das auf den LIDL-Schokoladenhase aufgedruckte Etikett «FAVORINA» nichts. Gerade bei Lebensmitteln orientiere sich der durchschnittlich aufmerksame Käufer an der Form und der Ausstattung und nicht an der Anschrift (E. 8.4). Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass sowohl bezüglich der ohne Farbanspruch als auch der mit Farbanspruch registrierten Marken eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei und dem nicht auf eine bestimmte farbliche Ausgestaltung eingeschränkten Unterlassungsbegehren stattzugeben sei (E. 8.5 und 9.1).

III. Anmerkungen

Die Schutzwürdigkeit sowie der Umfang des Schutzbereiches von dreidimensionalen Marken sind komplex – insbesondere dann, wenn sich wie vorliegend eine kombinierte Formmarke mit zweidimensionalen figurativen Elementen im Verkehr durchgesetzt hat. Bei solchen Marken kann leicht vergessen gehen, dass Gegenstand des Schutzes die Kombination aus den verschiedenen konkreten, ursprünglich schutzunfähigen Elementen ist und nicht das Konzept als solches. Zudem müssen sich die absolute Freihaltebedürftigkeit und die Argumentation auf dieser Grundlage entsprechend dem Willen des Gesetzgebers auf die Fälle von Art. 2 lit. b MSchG beschränken.¹ Erschwerend kommt im vorliegenden Fall hinzu, dass sich die Verkehrsdurchsetzung gemäss Bundesgericht auf deren nicht näher konkretisierte Notorietät stützt. Im Folgenden sollen deshalb die entsprechenden Grundsätze noch einmal in Erinnerung gerufen werden und auf dieser Basis der Lindt-Goldhasen-Entscheid des Bundesgerichts kritisch geprüft werden.

¹ Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz), BBl 1991 I 1 ff., 20.

A. Der Schutz von Formmarken

Die Ausdehnung des Markenschutzes auf dreidimensionale Marken – auch Formmarken genannt – erfolgte erst mit Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes im Jahr 1993. Als Formmarke kann unter anderem die unterscheidungskräftige Formgebung der Ware selbst oder ihrer Verpackung geschützt werden. Sowohl die Schutzwürdigkeit als auch der Schutzzumfang von produkteabhängigen Formmarken ist nach einem strengeren Massstab zu beurteilen als bei Wortmarken oder zweidimensionalen Marken.² Bei solchen Formmarken fallen nämlich das Kennzeichen und der Kennzeichengegenstand zusammen. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass das Publikum in einer Warenform zunächst die Gestaltung der Ware und nicht einen Herkunftshinweis sieht.³ Warenformen stellen deshalb häufig Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG dar. Dieser strenge Massstab an den Markenschutz von dreidimensionalen Zeichen rechtfertigt sich auch dadurch, dass Formmarken stärker in den freien Wettbewerb eingreifen als Wortmarken.⁴

Zeichen mit fehlender originärer Unterscheidungskraft stellen markenrechtlich nicht schutzfähiges Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG dar.⁵ Als Gemeingut gelten Waren- und Verpackungsformen, welche mangels Originalität nicht im Gedächtnis des Publikums haften bleiben, weil weder ihre Elemente noch deren Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen.⁶ Wie erwähnt, gilt es als unwahrscheinlich, dass Konsumenten die Form oder Verpackung eines Produktes als Herkunftsnachweis registrieren.⁷ In der Regel erlangen Formmarken deshalb nur durch Verkehrsdurchsetzung oder in Kombination mit zweidimensionalen unterscheidungskräftigen Elementen Unterscheidungskraft.

² Die ursprüngliche Unterscheidungskraft einer Formmarke gilt nur dann als gegeben, wenn die blossе Form als unmittelbarer Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen wird. LUCAS DAVID/MARK A. REUTTER, Schweizerisches Werberecht, 3. A., Zürich 2015, 530; vgl. dazu auch PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Die Formmarke nach «Lego III», «Swatch-Uhrenarmband» und «Katalysatorträger», sic! 2005, 253 ff., 263.

³ BVGer, B-1920/2014, 1.9.2015, E. 3.3; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 2 N 253, in: Lucas David/Markus Frick (Hrsg.), Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. A., Basel 2016.

⁴ HEINRICH/RUF (FN 2), 263.

⁵ ANDREA SCHÄFFLER, Das Freihaltebedürfnis im schweizerischen Markenrecht, Bern 2020, 92 ff.

⁶ Vgl. BGE 129 III 514 E. 4.2; BGE 131 III 121 E. 3.1; BVGer, B-1920/2014, 1.9.2015, E. 3.3.

⁷ HGer AG, HOR.2018.56, 16.9.2021, E. 5.2.2.3.2; vgl. auch EUIPO, R32/2022-2, 7.9.2022, E. 12.

Gemäss Art. 2 lit. b MSchG ist der Markenschutz zu dem ausgeschlossen, wenn die Form das Wesen der Ware ausmacht oder technisch notwendig ist.⁸ An solchen Formen kann kein Anspruch auf Ausschliesslichkeit bestehen, weil sie das Publikum aufgrund der Funktion eines Produktes voraussetzt und sie somit allen Marktteilnehmern zur Verfügung stehen müssen.⁹ Die in Art. 2 lit. b MSchG erwähnten absoluten Ausschlussgründe können auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.¹⁰

Im vorliegenden Fall blieb unbestritten, dass der Lindt-Goldhase mangels Originalität ursprünglich nicht unterscheidungskräftig ist und damit zum Gemeingut gehört, ohne dass ein absoluter Ausschlussgrund vorliegt. Markenrechtlichen Schutz kann er somit nur auf dem Weg der Verkehrsdurchsetzung erlangen.¹¹

B. Die Bedeutung der Verkehrsdurchsetzung

Grundsätzlich nimmt ein Markeninhaber, dessen reine Formmarke Gemeingut ist, eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, sofern er sein Zeichen den Adressaten nicht durch besondere Werbeanstrengungen als Kennzeichen seiner Marke eingepägt und damit im Verkehr durchgesetzt hat.¹²

Der Frage der Verkehrsdurchsetzung des Lindt-Goldhasen kommt im vorliegenden Entscheid ein herausragender Stellenwert zu. Gerade weil keine absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 3 lit. b MSchG vorliegen, kommt die Schutzfähigkeit durch den Beweis der Durchsetzung im Verkehr zu Stande.¹³ Dennoch sollte die Verkehrsdurchsetzung bei Warenformen mit geringem Gestaltungsspielraum nach strengem Massstab geprüft werden,¹⁴ insbesondere deshalb, weil das Fehlen von verfügbaren Alternativformen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht mehr berücksichtigt wird.¹⁵

Die erneute höchstrichterliche Bestätigung, dass eine demoskopische Erhebung *«das geeignetste Beweismittel»*¹⁶ für die Verkehrsdurchsetzung einer Marke darstelle, ist zu begrüssen. Das Bundesgericht wählte einen pragmatischen Ansatz im Umgang mit dem demoskopischen Gutachten

der Klägerin: Es sprach ihm die Eignung als Urkunde zu und merkte gleichzeitig an, dass allfällige Mängel im Rahmen der freien Beweiswürdigung berücksichtigt werden könnten.¹⁷ Dies sei aufgrund der deutlichen Ergebnisse und der notorischen Verkehrsdurchsetzung allerdings unerheblich. Bekannte Tatsachen bedürften keines Beweises und dies müsse auch für die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens gelten.¹⁸

Aus markenrechtlicher Sicht stellt sich jedoch die Frage, welche Bedeutung die Notorietät für den Schutzzumfang des Zeichens hat. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich bekanntlich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Das Bundesgericht setzte die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens mit dessen starker Kennzeichnungskraft gleich.¹⁹ Bereits diese Schlussfolgerung ist nicht unumstritten und wird in Lehre und Rechtsprechung kontrovers diskutiert.²⁰ Hinzu kommt, dass dem Bundesgerichtsentscheid nicht zu entnehmen ist, welche Aspekte der kombinierten Formmarke von der Notorietät und damit von der Kennzeichnungskraft erfasst sind:²¹ ein sitzender Hase in Alufolie oder doch (nur) ein elegant stilisierter Hase mit rotem Halsband und Glöckchen in Goldfolie? Tatsächlich dürfte letzteres der Fall sein, was sich mit Bezug auf die Goldfolie bereits aus dem Namen des Schokoladenhasen ergibt: der Goldhase.

C. Folgen für die Verwechslungsgefahr

Es liegen, wie bereits von der Vorinstanz²² festgestellt und von der Beklagten auch nicht bestritten, vernünftigerweise aufgrund der grossen Formenvielfalt im entsprechenden Warenssegment keine absoluten Ausschlussgründe im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG vor. Vielmehr geht das Bundesgericht von der Verkehrsdurchsetzung des Lindt-Goldhasen aus und räumt diesem einen sehr weiten Schutzbereich ein. Dies, obwohl auch das Bundesgericht anerkennt, dass Formmarken im Allgemeinen weniger leicht verwechselt werden als Wortmarken.²³

In Übereinstimmung mit der Vorinstanz²⁴ anerkennt das Bundesgericht die diversen Unterscheidungen in den figurativen Elementen des Lindt-Goldhasen und des LIDL-Schokoladenhasen. Bei Betrachtung der folgenden Abbil-

⁸ Vgl. BGE 120 II 307 E. 2a; BGer, 4A_129/2007, 18.7.2007, E. 3.

⁹ BGer, 4A_129/2007, 18.7.2007, E. 3.2.

¹⁰ BGE 129 III 514 E. 3; BGer, 4A_129/2007, 18.7.2007, E. 3.1; SHK MSchG-NOTH, Art. 2 lit. b N 5, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpfli Handkommentar, 2. A., Bern 2017 (zit. SHK MSchG-Verfasser).

¹¹ BGer, 4A_587/2021, 30.8.2022, E. 4; HGer AG, HOR.2018.56, 16.9.2021, E. 5.2.2.3.2.

¹² BGer, 4A_28/2021, 18.5.2021, E. 6.5.

¹³ BVGer, B-3706/2016, 20.7.2018, E. 2.5.

¹⁴ Vgl. auch SHK MSchG-NOTH (FN 10), Art. 2 lit. b N 25.

¹⁵ SHK MSchG-ASCHMANN (FN 10), Art. 2 lit. a N 63.

¹⁶ BGer, 4A_587/2021, 30.8.2022, E. 4.5.5.

¹⁷ BGer, 4A_587/2021, 30.8.2022, E. 4.6.4.

¹⁸ BGer, 4A_587/2021, 30.8.2022, E. 4.9; vgl. BVGer, B-361/2021, 17.2.2022, E. 6.3.

¹⁹ BGE 122 III 382 E. 2a; BGer, 4A_28/2021, 18.5.2021, E. 6.5.

²⁰ BVGer, B-3706/2016, 20.7.2018, E. 6.2; BVGer, B-361/2021, 17.2.2022, E. 2.3; vgl. auch HGer AG, HOR.2018.56, 16.9.2021, E. 5.2.3.2.4.

²¹ Vgl. dazu BGer, 4A_587/2021, 30.8.2021, E. 4.9.

²² HGer AG, HOR.2018.56, 16.9.2021, E. 5.2.2.3.2.

²³ BGer, 4A_587/2021, 30.8.2022, E. 8.1.

²⁴ HGer AG, HOR.2018.56, 16.9.2021, E. 5.2.3.

dungen ist unschwer zu erkennen, dass der LIDL-Schokoladenhase hinsichtlich der Statur, der Proportionen, der Oberflächenstruktur sowie aller figurativen Elemente (wie z.B. der Schleife, des Anhängers und der Bemalung) vom Lindt-Goldhasen abweicht:



Lindt-Goldhase
(ohne Farbanspruch)



LIDL-Schokoladenhase

Aufgrund der Tatsache, dass die Verwechselbarkeit sich nach dem Gesamteindruck beurteilt,²⁵ fallen die zahlreichen Abweichungen des LIDL-Schokoladenhasen angesichts des weiten Schutzbereichs gemäss Bundesgericht aber nicht weiter ins Gewicht. Dem Adressaten bleibe *«im Wesentlichen ein stilisierter, kompakter, auf allen vier Pfoten sitzender Hase mit Band und Anhänger, eher gestrenge[m] Blick und schlichter Gesichtszeichnung, breiten, leicht schräg abstehenden Ohren sowie glatten, geschwungenen Oberflächen»*²⁶ in Erinnerung. Demgegenüber umschrieb die Vorinstanz den LIDL-Schokoladenhasen als *«eher schlanken Hasen mit comichaft anmutendem, aufgewecktem und lebendigem Ausdruck»* und den Lindt-Goldhasen als *«eher stilisierte[n] und behäbige[n] Hase[n] mit zurückhaltendem und edlem bzw. anmutigem Ausdruck»*. Zudem blieben die unterschiedlichen Halsbänder und Anhänger als Blickfänger sowie die auf dem angegriffenen LIDL-Schokoladenhasen aufgedruckte und gestalterisch klar hervorgehobene Wortbildmarke «FAVORINA» im Erinnerungsbild der Abnehmer haften, weshalb die Vorinstanz die Ähnlichkeit des Gesamteindrucks der Schokoladenhasen darauf beschränkt sah, *«dass beide Zeichen das Motiv eines auf allen Vieren sitzenden Hasen als dreidimensionale Form wiedergeben»*, was sich aus der naturbedingten Körperhaltung eines Hasen ergebe und in dieser Weite nicht den Schutzbereich der klägerischen Marke darstellen könne.²⁷

Tatsächlich stellt sich die Frage, ob die vom Bundesgericht bejahte notorische Verkehrsdurchsetzung des Lindt-Goldhasen automatisch dazu führen muss, dass alle in Folie jeder Couleur verpackten Schokoladenhasen auf vier Pfoten den Markenschutz des Lindt-Goldhasen verletzen oder ob der Schutzbereich des Lindt-Goldhasen nicht doch enger gezogen werden muss.²⁸

IV. Fazit

Auch wenn die notorische Bekanntheit und damit Verkehrsdurchsetzung des Lindt-Goldhasen nicht zu bestreiten ist und an einem auf allen vier Pfoten sitzenden Schokoladenhasen in Alufolie angesichts der vorhandenen Alternativen kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, so ist das Urteil des Bundesgerichts im Ergebnis doch irritierend. Nach diesem Entscheid dürfte die Möglichkeit, einen sitzenden, in Folie verpackten Schokoladenhasen anzubieten, stark eingeschränkt sein. Problematisch erscheint vorliegend insbesondere, dass nicht danach gefragt wurde, worauf sich die notorische Verkehrsdurchsetzung des Lindt-Goldhasen bezieht. Kann ausser Acht gelassen werden, dass der Lindt-Goldhase sich beim Publikum allenfalls tatsächlich als stilisierter in goldene Folie verpackter edler Schokoladenhase mit rotem Band und Glöckchen im Gedächtnis eingepägt hat? Wäre es angesichts dieses Erinnerungsbilds tatsächlich richtig, dass ein in Alufolie verpackter Schokoladenhase auf vier Pfoten mit Halsband und Anhänger in den Schutzbereich des Lindt-Goldhasen eingreift, obwohl er neben klaren Unterschieden im Ausdruck und der (farblichen) Gestaltung insbesondere auch eine deutlich hervorgehobene Marke trägt? Vor dem Hintergrund des im Bereich der Marken für eine Warenform akzentuierten Eingriffs in den freien Wettbewerb widerspricht dieser ausgesprochen markeninhaberfreundliche Entscheid dem unbestrittenen Grundsatz, dass der Schutzbereich bei produkteabhängigen Formmarken im Vergleich zu Wort- oder Bildmarken eingeschränkt ist. Gemäss Bundesgerichtsentscheid soll eine Verwechslungsgefahr des LIDL-Schokoladenhasen zudem unabhängig von der konkreten farblichen Ausgestaltung des Letzteren zu bejahen sein. Auf jeden Fall ist zu wünschen, dass in vergleichbaren Fällen neben dem berechtigten Interesse des Inhabers der durchgesetzten Marke am Schutz seiner Investitionen auch die Freiheit zur Produktegestaltung der übrigen Marktteilnehmer berücksichtigt wird und präzise dargelegt wird, was tatsächlich von der (notorischen) Verkehrsdurchsetzung einer ursprünglich Freihaltebedürftigen Formmarke erfasst wird.

²⁵ BGE 128 III 441 E. 3.1; BGE 134 III 547 E. 2.3.1.

²⁶ BGer, 4A_587/2021, 30.8.2022, E. 8.3.

²⁷ HGer AG, HOR.2018.56, 16.9.2021, E. 5.2.3.2.5.

²⁸ Vgl. auch MANUEL BIGLER/MICHAEL LYSAKOWSKI, Battle of the Bunnies: Lindt Melts Down Lidl Before the Swiss Federal Supreme Court, LEXOLOGY vom 20.10.2022, 2 f.