

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

Entscheid

HG 22 74

Bern, 3. Juli 2024

Besetzung

Oberrichter Josi (Präsident), Handelsrichter Pfister und Handels-
richterin Geelhaar
Gerichtsschreiberin Zwahlen

Verfahrensbeteiligte

British American Tobacco (Brands) Inc., _____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. B. _____

Klägerin

gegen

Happy Rama Investment Corp., Ltd, _____

Beklagte

Gegenstand

Klage vom 28. September 2022



Regeste

Art. 52 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG; Nichtigkeitsklage

Aufgrund der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Waren, der Zeichenähnlichkeit, der durchschnittlichen Aufmerksamkeit sowie der hohen Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Klage ist gutzuheissen und es ist festzustellen, dass der Schweizer Teil der IR Marke Nr. 1649058 «Lucky Clouds» (fig.) der Beklagten nichtig ist (E. 21 ff.).

Erwägungen:

I.

1. Mit Klage vom 28. September 2022 (Eingang beim Handelsgericht am 29. September 2022) stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren (pag. 1 ff.):
 1. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Teil der IR Marke Nr. 1649058 «LUCKY CLOUDS» (fig.) der Beklagten nichtig ist.
 2. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, der IR Marke Nr. 1649058 «LUCKY CLOUDS» (fig.) der Beklagten für sämtliche beanspruchte Waren den Schutz in der Schweiz zu entziehen.
 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.
2. Mit Verfügung vom 7. Oktober 2022 setzte das Gericht der Beklagten zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz eine Frist von drei Wochen ab Zustellung der Verfügung (pag. 21 f.). Die Klage und die Verfügung wurden ins Chinesische übersetzt und es wurde um rechtshilfeweise Zustellung ersucht (pag. 23 ff.).
3. Mit Verfügung vom 14. November 2023 wurde festgestellt, dass die Klage der Beklagten an der angegebenen Adresse nicht zugestellt werden konnte. Die Klägerin wurde aufgefordert, die korrekte bzw. gegebenenfalls die neue Zustellungsadresse der Beklagten zu ermitteln und mitzuteilen. Sollte dies nicht möglich sein, erfolgt die Zustellung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (pag. 36 f.).
4. Die Klägerin teilte mit Schreiben vom 21. November 2023 mit, dass sie wiederholt erfolglos versucht hätten, die Zustelladresse der Beklagten zu ermitteln (pag. 38).
5. Mit Verfügung vom 23. November 2023 wurde die Beklagte aufgefordert, innert zwei Monaten eine Klageantwort einzureichen und mitgeteilt, dass ein Doppel der Klage (in chinesischer Sprache) mitsamt Beilagen bei der Kanzlei des Handelsgerichts bezogen werden kann. Die Verfügung wurde der Beklagten durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) eröffnet (pag. 40 ff.).
6. Mit Verfügung vom 19. Februar 2024 wurde festgestellt, dass keine Klageantwort eingegangen ist und der Beklagten wurde, unter Hinweis auf die Säumnisfolgen, eine

Nachfrist von 10 Tagen ab Publikation der Verfügung zur Einreichung einer Klageantwort angesetzt (pag. 45 ff.).

7. Mit Verfügung vom 11. März 2024 wurde festgestellt, dass die Beklagte auch innert Nachfrist keine Klageantwort eingereicht hatte und das Gericht die Angelegenheit als spruchreif erachte. Den Parteien wurde die Fällung eines schriftlichen Endentscheids, ohne Durchführung einer Hauptverhandlung und ohne weitere Parteivorbringen, in Aussicht gestellt (pag. 50 ff.).
8. Am 19. März 2024 reichten die Rechtsvertreter der Klägerin ihre Honorarnote ein (pag. 45 f.).

II.

9. Nachdem die Beklagte innert der angesetzten Nachfrist keine Klageantwort eingereicht hat, ist sie nach Art. 223 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) säumig.
- 9.1 Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, d.h. das Gericht trifft einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist auf diese Säumnisfolgen hingewiesen worden (pag. 34). Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu Art. 223 ZPO). Dies ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen.
- 9.2 Im vorliegenden Fall erweist sich die Sache als spruchreif, weshalb ohne Durchführung einer Hauptverhandlung entschieden werden kann.
10. Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob dies der Fall ist (Art. 60 ZPO).

- 10.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA (Klagebeilage [KB] 2) und die Beklagte in China (KB 9). Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor. Es sind auch keine Berührungspunkte zu einem weiteren Vertragsstaat erforderlich (GÜNGERICH, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; JEGHER/KUNZ, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständlichen Marken wurden in der Schweiz eingetragen (KB 4 – 7). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig sind, wenn der Beklagte oder sein Vertreter keinen Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz hat. Registerbehörde ist das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE), mit Sitz in Bern. Damit ist das Handelsgericht des Kantons Bern örtlich zuständig.
11. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum ist das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 Bst. a ZPO i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]).
12. Gemäss Art. 52 des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn die klagende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Interesse hat, das kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Dem Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, ist ohne weiteres ein schutzwürdiges Interesse zu attestieren (vgl. STAUB, in: Stämpfli Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N 53 zu Art. 52 MSchG). Durch den Gebrauch eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder gleichartige Produkte wird die Klägerin in ihrem eigenen Markenrecht beeinträchtigt. Folglich hat sie ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung, dass die jüngere Marke der Beklagten im

Sinne von Art. 3 MSchG vom Schutz ausgeschlossen ist. Ob dies zutrifft, ist materiell zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4C.175/2002 vom 21. August 2002 E. 2.2.).

13. Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 50'000.00. Sie führt aus, dass es sich bei der Marke der Beklagten, deren Löschung Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilde, um ein in der Schweiz noch nicht benutztes, wirtschaftlich unbedeutendes Zeichen handle (vgl. Rz. 7 der Klage, pag. 3). Bei Nichtigkeitsklagen ist auf den Wert der angegriffenen Marke für den Markeninhaber abzustellen (STAUB, a.a.O., N 79 zu Art. 52 MSchG; Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 493 ff., 505). Vorliegend ist in Übereinstimmung mit der Klägerin von einer eher unbedeutenden Marke im Bereich von CHF 50'000.00 auszugehen.
14. Auch die weiteren Prozessvoraussetzungen sind erfüllt, so dass auf die Klage einzutreten ist.
15. Die Urteile des Handelsgerichts des Kantons Bern werden durch drei Richterinnen oder Richter gefällt, davon zwei Fachrichterinnen oder Fachrichter (Art. 3 ZPO i.V.m. Art. 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]).

III.

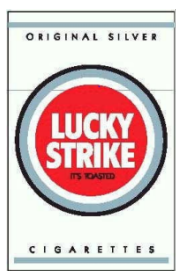
16.
 - 16.1 Gemäss Art. 222 Abs. 2 ZPO hat die beklagte Partei in der Klageantwort darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. Wird eine Tatsachenbehauptung nicht bestritten, braucht hierüber nicht Beweis geführt zu werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO); vorbehalten bleibt der Fall, dass das Gericht an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel hegt (Beweisführung von Amtes wegen; Art. 153 Abs. 2 ZPO). Bestreitungen durch die Beklagte müssen so konkret erfolgen, dass sich daraus ableiten lässt, welche einzelnen Behauptungen der klagenden Partei bestritten sind. Bei bloss pauschaler Bestreitung darf das Gericht von einer unbestrittenen Tatsache ausgehen (BGE 117 II 113 E. 2; KILLIAS, a.a.O., N 17 f. zu Art. 222 ZPO).
 - 16.2 Vorliegend hat die Beklagte trotz Aufforderung, Nachfrist und Androhung des Entscheids keine Klageantwort eingereicht (vgl. E. II.9 oben). Die Beklagte ist somit ihrer Bestreitungslast nicht nachgekommen. Demzufolge sind die Tatsachenbehauptungen der Klägerin grundsätzlich als unbestritten zu betrachten. Da kein Anlass besteht, an der Richtigkeit der Darstellung der Klägerin zu zweifeln (Art. 153 Abs. 2 ZPO) und ihre Behauptungen schlüssig sind, ist gestützt auf den Tatsachenvortrag der Klägerin von folgendem Sachverhalt auszugehen:

17.

17.1 Die Klägerin ist eine US-amerikanische Gesellschaft des British American Tobacco Konzerns, eines der grössten Unternehmen der Tabakindustrie (KB 2). In der Schweiz hatte die Klägerin 2015 einen Marktanteil von 38.8%. Sie ist Inhaberin verschiedener Schweizer Marken, darunter «LUCKY STRIKE». «LUCKY STRIKE» wurde 1871 lanciert und gehört zu den bekanntesten Zigarettenmarken weltweit. Die Marken sind für Waren der Klasse 34 der Nizza Klassifikation registriert (Rz. 2 ff. der Klage, pag. 2 f.).

17.2 Die Klägerin besitzt insbesondere folgende Wort- und Bildmarken:

- CH Reg. Nr. P-527988 LUCKY STRIKE (Wort und Bild)



- CH Reg. Nr. 746230 LUCKY STRIKE (Wort und Bild)



- CH Reg. Nr. 739319 LUCKY STRIKE SKY (Wort)
- CH Reg. Nr. P-568258 Lucky (Wort)

17.3 Die Klägerin besitzt noch weitere LUCKY STRIKE-Wortmarken (vgl. Rz. 46 der Klage, pag. 14) und eine Serie von Wort- und Bildmarken betreffend Variationen der Ausgestaltung des Bull's eye (vgl. Rz. 47 der Klage, pag. 15 ff.).

18.

18.1 Die Beklagte ist ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Peking (KB 9).

18.2 Sie hat am 11. Januar 2022 die Internationale Marke IR 1649058 «Lucky Clouds» (fig.) mit Schutzausdehnung auf die Schweiz für Waren der Klasse 34 der Nizza Klassifikation registriert (KB 10). Es handelt sich um folgende Wort- und Bildmarke:



18.3 Diese Marke wurde am 10. März 2022 in der Gazette der organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) veröffentlicht (KB 10).

IV.

19. Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Da es vorliegend um den schweizerischen Anteil einer international registrierten Marke geht, ist Schweizer Recht anwendbar.
20. Die Klägerin beantragt, die Nichtigkeit des Schweizer Teils der IR Marke Nr. 1649058 «Lucky Clouds» (fig.) der Beklagten festzustellen sowie das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, dieser Marke für sämtliche beanspruchte Waren den Schutz in der Schweiz zu entziehen.
21. Die Nichtigkeitsklage ist ein Anwendungsfall der negativen Feststellungklage (Art. 52 MSchG). Mit ihr verlangt die Klägerin Feststellung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf Löschung der Eintragung durch das IGE nach erfolgter Feststellung durch das Gericht ab. Gegenstand der Feststellung können nur schweizerische Marken oder der schweizerische Anteil internationaler Marken sein (STAUB, a.a.O., N 44 ff. zu Art. 52 MSchG). Als Nichtigkeitsgründe kommen die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG in Betracht.
22. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG).
23. Die Klägerin beruft sich auf den Ausschlussgrund nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG. Demnach verleiht das Markenrecht seinem Inhaber ein Ausschliesslichkeitsrecht in Bezug auf Zeichen, die mit der älteren Marke ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ältere Marken sind insbesondere hinterlegte oder eingetragenen Marken, die nach Art. 6 – 8 MSchG eine Priorität geniessen (Art. 3 Abs. 2 MSchG).
 - 23.1 Die CH-Marke der Klägerin Nr. P-527988 «LUCKY STRIKE» (fig.) wurde am 15. Oktober 2004, die CH-Marke Nr. P-568258 «Lucky» am 7. Dezember 2007, die CH-Marke Nr. 739319 «LUCKY STRIKE SKY» am 28. Juni 2019 und die CH-Marke Nr. 746230 «LUCKY STRIKE» (fig.) am 10. Dezember 2019 hinterlegt (vgl. KB 4 – 7). Die Marke «Lucky Clouds» (fig.) wurde von der Beklagten erst am 11. Januar 2022 registriert (KB 10). Sämtliche Marken der Klägerin sind somit älter als diejenige der Beklagten. Als Inhaberin älterer Marken kann sich die Klägerin auf die Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG berufen (Art. 3 Abs. 3 MSchG).
 - 23.2 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder falls das Publikum die

Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (mittelbare Verwechslungsgefahr). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 128 III 96 E. 2a). Zu prüfen ist unter dem Stichwort der Verwechselbarkeit zum einen die Zeichenähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und zum andern die Identität bzw. Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen (vgl. JOLLER, in: SHK-Stämpfli Handkommentar, N 46 zu Art. 3 MSchG).

- 23.2.1 Massgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck, der durch Wortklang und Erscheinungsbild der Marken und gegebenenfalls durch ihren Sinngehalt bestimmt wird. Bei Bildmarken und Bildelementen von kombinierten Wort-/Bildmarken bleiben sowohl die grafische Gestaltung als auch der begriffliche Inhalt des Bilds in Erinnerung. Keinem der beiden kommt a priori ein Vorrang zu. Der Gesamteindruck einer Marke kann durch einzelne, besonders charakteristische Bildelemente optisch bestimmt werden, z. B. durch eine originär oder infolge Benutzung kennzeichnungskräftige Figur. Wird eine solche telquel übernommen, führt dies in der Regel zu einer Markenähnlichkeit. Das Markenrecht verleiht keinen Motivschutz. Geschützt ist die konkret hinterlegte Marke und nicht die darin enthaltene Idee. Eine rechtlich relevante Ähnlichkeit liegt daher grundsätzlich nur vor, wenn die Zeichen das gleiche Motiv optisch ähnlich umsetzen; allein ein übereinstimmendes Motiv begründet in der Regel keine Markenähnlichkeit (vgl. z.B. Urteil des Bundesgerichts 4A_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.4.1, «Armani [fig] /Glycine [fig.]»; Urteile des BVGer B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 2.5, «Apple / Adamis Group [fig]»; B-1085/2008 vom 13. November 2008, E.6.4, «Red Bull /Stierbräu»; B-1778/2019 vom 30. Juni 2021 E.7.5.2, «PYRAT / thePirate.com [fig] / thePirate.com [fig], tP the Pirate.com [fig] »; B-6628/2019 vom 6. August 2021 E. 2.3.2, «Polospieler [fig] / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig]»; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 85 ff. zu Art. 3 MSchG).
- 23.2.2 Vorliegend liegt eine Ähnlichkeit der jüngeren Marke «Lucky Clouds» (fig.) mit den älteren «LUCKY STRIKE» (fig.)-Marken der Klägerin vor (vgl. Abbildungen der Marken in E. 17.2 und 18.2): Diese Marken enthalten alle den Begriff «Lucky», der jeweils am Anfang der jeweiligen Wortelemente steht. Sowohl die jüngere als auch diese älteren Marken enthalten zudem ein sehr ähnliches Bildelement, das aus einer kreisrunden Fläche besteht, die von helleren Ringen umgeben ist. Folglich ist auch der jeweilige Zeichenaufbau der Vergleichszeichen sehr ähnlich. Die Wortelemente in heller Schrift befinden sich in der Mitte der inneren, kreisrunden und dunkleren Fläche. Die chinesischen Zeichen bei der jüngeren Marke sind für eine Abgrenzung nicht geeignet, da diese für das Publikum in der Schweiz nicht zu entziffern sind und folglich als Bildelemente behandelt werden. Auch die ältere Wortmarke «Lucky» wird

von jüngerer Marke telquel übernommen und ist in dieser immer noch als solche erkennbar. Dasselbe gilt ebenfalls bezüglich der älteren Wortmarke «LUCKY STRIKE SKY», wobei die Begriffe «clouds» der jüngeren Marke und «sky» der älteren Marke der Klägerin einen Bezug zueinander haben und folglich nicht einen gänzlich unterschiedlichen Gesamteindruck bewirken.

- 23.2.3 Eine Zeichenähnlichkeit ist vorliegend ohne weiteres gegeben, insbesondere ist der Wortteil «Lucky» identisch und auch das Bildelement in Form eines Kreises, umgeben von helleren Ringen, ist ähnlich.
- 23.3 Die Kennzeichnungskraft einer Marke bzw. eines Markenbestandteils bestimmt sich zunächst nach ihrer Unterscheidungskraft. Grundsätzlich darf originär eine normale Unterscheidungskraft vermutet werden. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, welche die Annahme einer ursprünglich geringeren oder höheren Kennzeichnungskraft rechtfertigen. Beachtung verdient dabei, dass dasselbe Zeichen in unterschiedlichem Zusammenhang völlig verschieden wahrgenommen werden kann. Deshalb ist die Wirkung eines Zeichens stets produktbezogen, d.h. in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen, zu bestimmen (vgl. JOLLER, a.a.O., N 84 f. zu Art. 3 MSchG).
- 23.3.1 Wie die von der Klägerin eingereichten Swissreg-Listen zeigen (KB 17 und 19), ist sie Inhaberin zahlreicher Marken mit dem Begriff «Lucky» sowie «Lucky» und einem Zusatz. Zudem ist nicht bestritten, dass die Klägerin zu den grössten Tabakunternehmen gehört (KB 3) und ihre Marke «LUCKY STRIKE» bereits 1871 lanciert wurde und seit langem eine der bekanntesten Zigarettenmarken weltweit ist (vgl. Rz. 19 der Klage, pag. 5). Bekannte Marken verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. An die Unterscheidbarkeit des jüngeren Zeichens der Beklagten sind somit höhere Anforderungen zu stellen.
- 23.4 Zwischen Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit sowie Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung. Je näher sich die Waren oder Dienstleistungen sind, desto mehr muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben; bei Warenidentität ist ein besonders strenger Massstab anzulegen. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. BGE 126 III 315 E. 6; 122 III 382 E. 3.a).
- 23.4.1 Bezüglich der vorliegend zu vergleichenden Waren liegt Warenidentität bzw. starke Warengleichartigkeit vor. Sowohl die Wortmarken als auch die kombinierten Wort-Bildmarken der Klägerin als auch die Marke der Beklagten beanspruchen Schutz für Waren der Klasse 34 der Nizza Klassifikation, d.h. für Zigaretten, Tabak, Rauchwaren, und ähnliches. Die Klägerin hat in Rz. 38 ff. (pag. 10 ff.) die Vergleichswaren detailliert aufgeführt und entsprechende Belege dafür eingereicht (KB 4 – 7 und 10). Daraus ist ersichtlich, dass die Marken der Klägerin und diejenige der Beklagten stark gleichartige, zum grossen Teil auch identische Waren beanspruchen, was sich z.B. aus der Gegenüberstellung der Warenverzeichnisse der Marke «LUCKY

STRIKE SKY» und der streitgegenständlichen Marke ergibt (vgl. Ziff. 2c der Klage, pag. 13):

LUCKY STRIKE SKY CH Reg. Nr. 739319	
Klasse 34: <i>Zigaretten; Tabak, roh oder verarbeitet; Tabak zum Rollen; Pfeifentabak; Produkte aus Tabak; Tabakersatz (ausgenommen für medizinische Zwecke); Zigarren; Zigarillos; Zigarettenanzünder; Zigarrenanzünder; Streichhölzer; Raucherartikel; Zigarettenpapier; Zigarettenhülsen; Zigarettenfilter; Taschenapparate zum Drehen von Zigaretten; Handgeräte zum Einführen von Tabak in Papierhülsen; elektronische Zigaretten; Liquide für elektronische Zigaretten; Produkte aus Tabak zum Erhitzen.</i>	Klasse 34: <i>Tobacco; cigars; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarettes; cigarillos; cigar cases; cigarette cases; matches; lighters for smokers; cigarette filters; flavorings, other than essential oils, for tobacco; flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarettes; liquid solutions for use in electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as an alternative to traditional cigarettes; electronic cigars; smokeless tobacco; menthol cigarettes; devices for heating tobacco for the purpose of inhalation; electronic cigarette cases.</i>

23.4.2 Waren der Klasse 34 der Nizza Klassifikation richten sich in erster Linie an tatsächliche und potentielle Raucher über 16 Jahre, und damit an ein recht breites Publikum, von dem keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden kann (vgl. BVGer B-4728/2014 E. 3.3 und B-2630/2012 E. 4.2.2; Urteil des Bundgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2). Massgebend sind deshalb die Aufmerksamkeit und das Unterscheidungsvermögen des gewöhnlichen, nicht über eine spezielle Ausbildung verfügenden Konsumenten (vgl. BGE 122 III 382 E. 3b).

23.4.3 Aufgrund der Warenidentität bzw. starken Warengleichartigkeit ist von einem strengen Massstab an die Unterscheidbarkeit der Marke der Beklagten auszugehen. Da die Marken gleiche bzw. stark gleichartige Waren kennzeichnen, sind Fehlzurechnungen des Publikums zu befürchten. Die Marken der Klägerin und die der Beklagten sind verwechselbar ähnlich. Auch die geringen Unterschiede zwischen den zu vergleichenden Bild-/Wortzeichen (insb. durch die zusätzlichen chinesischen Schriftelemente oder den unterschiedlichen Zusatz «Clouds» bei der jüngeren Marke), vermögen daran nichts zu ändern. Alle Marken beginnen mit dem Wortbestandteil «Lucky», welcher sich bei den kombinierten Marken jeweils mittig in einem Kreis befindet, womit auch der jeweilige Zeichenaufbau verwechselbar ähnlich ist. Selbst wenn aufgrund der chinesischen Schriftzeichen bzw. des unterschiedlichen Zeichenelements «Clouds» die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen auseinanderhalten könnten, wäre davon auszugehen, dass das Publikum aufgrund der Bekanntheit der klägerischen Marke, der starken Zeichenähnlichkeit und der Identität bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren falsche Zusammenhänge zwischen den Marken vermuten würde. Insbesondere könnte angenommen werden, mit dem Zeichen der Beklagten werde eine weitere Produktlinie der Klägerin gekennzeichnet oder die Parteien stünden in einer wirtschaftlichen Verbindung zueinander,

sodass die Produkte grundsätzlich auf denselben Ursprung zurückzuführen wären (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr).

- 23.5 Aufgrund der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Waren, der Zeichenähnlichkeit, der durchschnittlichen Aufmerksamkeit sowie der hohen Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Klage der Klägerin ist damit gutzuheissen und es ist festzustellen, dass der Schweizer Teil der IR Marke Nr. 1649058 «Lucky Clouds» (fig.) der Beklagten nichtig ist.

24.

- 24.1 Nach Art. 35 Bst. c MSchG löscht das IGE eine Markeneintragung, wenn die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird, wobei gegenüber international registrierten Marken an Stelle der Löschung der Eintragung nach Art. 35 Bst. c MSchG die Ungültigerklärung tritt (Art. 52 Abs. 1 Bst. b der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchV; SR 232.111]) i.V.m. Art. 5 Abs. 6 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (MMP).
- 24.2 Der vorliegende Entscheid wird dem IGE in vollständiger Ausfertigung zugestellt (Art. 240 ZPO i.V.m. Art. 54 MSchG). Nach erfolgter Mitteilung wird das IGE die Eintragung von Amtes wegen als ungültig erklären, eine Anweisung an das IGE erübrigt sich damit.

V.

25.

- 25.1 Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO).
- 25.2 Die Klägerin ist mit ihren Begehren durchgedrungen. In Anbetracht dieses Prozessausgangs sind die Prozesskosten vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen.
- 25.3 Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) zusammen.

26.

- 26.1 Die Gerichtskosten beschränken sich im vorliegenden Fall auf die Pauschale für den Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). Diese bemisst sich anhand des Streitwerts und richtet sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 91 Abs. 1 ZPO, Art. 96 ZPO und Art. 42 Abs. 1 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]).
- 26.2 Vorliegend beträgt der Streitwert CHF 50'000.00. Die Entscheidgebühr liegt bei einem Streitwert zwischen CHF 50'000.00 und CHF 100'000.00 zwischen CHF 2'000.00 und CHF 22'000.00 (Art. 96 ZPO und Art. 42 Abs. 1 Bst. a VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemisst sich die Entscheidgebühr nach dem gesamten Zeit- und Arbeitsaufwand, der Bedeutung des Geschäfts sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kostenpflichtigen (Art. 5 VKD). Erhöhungs- oder Reduktionsgründe

i.S.v. Art. 6 und 7 VKD liegen keine vor. Weist ein Fall keine nennenswerten Besonderheiten auf, ist er mithin weder als unter- noch als überdurchschnittlich einzustufen.

- 26.3 Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass nur ein Schriftenwechsel (ohne Klageantwort) und keine mündliche Parteiverhandlung mit Beweisabnahmen durchgeführt werden mussten, entsprechend ist der Zeitaufwand als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. Die Gerichtsgebühren (Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO) werden in Anbetracht des vorangehend Gesagten pauschal auf insgesamt CHF 8'369.60 (inkl. Kosten für die Übersetzung von CHF 2'369.60 und der Publikation im SHAB) festgesetzt und mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 11'600.00 verrechnet. Die Klägerin erhält CHF 3'230.40 aus der Gerichtskasse zurückerstattet. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin für Gerichtskosten CHF 8'369.60 zu erstatten.

27.

- 27.1 Weiter sind die von der Beklagten der Klägerin zu ersetzenden Parteikosten zu bestimmen.
- 27.2 Der Parteikostenersatz besteht aus dem Honorar und den notwendigen Auslagen (Art. 2 der Parteikostenverordnung, [PKV; BSG 168.811]).
- 27.3 Gemäss Art. 5 Abs. 1 PKV beläuft sich der Honorarraum bei einer Streitigkeit mit einem Streitwert über CHF 20'000.00 bis CHF 50'000.00 zwischen CHF 3'200.00 und CHF 15'700.00. Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]).
- 27.4 Die Klägerin macht ein Honorar von CHF 8'000.00, zzgl. Mehrwertsteuer von 8.1% geltend (vgl. Honorarnote, pag. 56.). Wie bereits bezüglich der Gerichtsgebühren ausgeführt (vgl. E. V.26.2 oben), ist das Verfahren als unterdurchschnittlich (zeit)aufwändig zu bewerten; die dortigen Ausführungen treffen hier ebenfalls zu. Die Bedeutung der Sache, wie sie im Streitwert an der oberen Streitwertgrenze (CHF 50'000.00) zum Ausdruck kommt, ist allerdings als hoch einzustufen. Das beantragte Honorar entspricht einem Ausschöpfungsgrad von rund 38% und erscheint angemessen und gerechtfertigt.
- 27.5 Aufgrund des Sitzes der Klägerin im Ausland muss der Rechtsvertreter für die von ihm erbrachten Leistungen keine Mehrwertsteuer abliefern (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. a, Art. 8 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20]), entsprechend ist bei der Bestimmung der Entschädigungshöhe auch keine Mehrwertsteuer zu berücksichtigen.
- 27.6 Damit hat die Beklagte der Klägerin CHF 8'000.00 (ohne Mehrwertsteuer) als Parteientuschädigung zu entrichten.

Das Handelsgericht entscheidet:

1. Die Klage wird gutgeheissen und es wird festgestellt, dass der Schweizer Teil der IR Marke Nr. 1649058 «Lucky Clouds» (fig.) der Beklagten nichtig ist.
2. Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 8'369.60, werden der Beklagten zur Bezahlung auferlegt. Sie werden mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss von CHF 11'600.00 verrechnet. Die Klägerin erhält CHF 3'230.40 aus der Gerichtskasse zurück-erstattet. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin CHF 8'369.60 für Gerichtskosten zu ersetzen.
3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 8'000.00 (ohne Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4. Zu eröffnen:
 - der Klägerin (Einschreiben)
 - der Beklagten (öffentliche Bekanntmachung [SHAB])
5. Mitzuteilen:
 - dem Institut für Geistiges Eigentum, zum Vollzug gemäss Art. 35 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 52 Abs. 1 Bst. b MSchV und Art. 5 Abs. 6 MMP

Bern, 3. Juli 2024

Im Namen des Handelsgerichts

Der Präsident:

Oberrichter Josi

Die Gerichtsschreiberin:

Zwahlen

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen. Der Streitwert im Sinne von Art. 51 ff. BGG beträgt über CHF 30'000.00.

Hinweis: Der Entscheid ist rechtskräftig.