

**II. Zivilabteilung**

**Z2 2016 40**

Oberrichter lic.iur. St. Scherer, Abteilungspräsident  
Oberrichter lic.iur. F. Ulrich  
Oberrichter lic.iur. St. Dalcher  
Gerichtsschreiberin MLaw C. Raymann

**Urteil vom 21. März 2018**

in Sachen

**WWF – WORLD WIDE FUND FOR NATURE (formerly World Wildlife Fund), \_\_\_\_\_,**  
vertreten durch RA A.\_\_\_\_,  
**Klägerin,**

gegen

**B.\_\_\_\_,**  
**Beklagte,**

betreffend

Verletzung des Urheberrechts bzw. des Marken- und Lauterkeitsrechts (UWG)

## Rechtsbegehren

### Klägerin

1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke \_\_\_\_ "PANDAKI" vollumfänglich nichtig ist.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz:

- a) die Bezeichnung "PANDAKI" bzw. "PANDA" (in Gross- und Kleinschreibung) und
- b) die Abbildung



und

- c) (a) und (b) je einzeln oder in Kombination

im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von sämtlichen Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.

3. Eventualiter zu Rechtsbegehren 2 sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz:

- a) die Bezeichnung "PANDAKI" bzw. "PANDA" (in Gross- und Kleinschreibung) und
- b) die Abbildung



und

- c) (a) und (b) je einzeln oder in Kombination

im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Luftsofas, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck sowie von Erziehungsdienstleistungen, Ausbildungen, Unterhaltung und sportlichen und kulturellen Aktivitäten zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.

4. Es sei der Beklagten zu verbieten, den Domainnamen <www.pandaki.ch> im Zusammenhang mit sämtlichen Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.

5. Eventualiter zu Rechtsbegehren 4 sei der Beklagten zu verbieten, den Domainnamen <www.pandaki.ch> im Zusammenhang mit Luftsofas, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck sowie von Erziehungsdienstleistungen, Ausbildungen, Unterhaltung und sportlichen und kulturellen Aktivitäten zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.
6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.

### **Beklagte**

1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin.

### **Sachverhalt**

- 1.1 Die WWF – WORLD WIDE FUND FOR NATURE (formerly World Wildlife Fund; nachfolgend: Klägerin) ist eine Stiftung mit Sitz in Gland (VD) und bezweckt gemäss Eintrag im Handelsregister die Beschaffung, Verwaltung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die weltweite Erhaltung der natürlichen Umwelt, d.h. von Fauna, Flora, Wäldern, Landschaften, Wasser, Boden sowie von anderen natürlichen Ressourcen (act. 1/3).
- 1.2 Die B.\_\_\_\_ (nachfolgend: Beklagte) mit Sitz in C.\_\_\_\_ bezweckt gemäss Eintrag im Handelsregister die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Konfliktmanagement, Mediation, Kommunikation, Coaching, Gestaltung von Veränderungsprozessen, Rechtsberatung, Forschung und Ausbildung, Beteiligungen, Errichtung von Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie Entwicklung, Produktion, Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von materiellen und immateriellen Gütern im In- und Ausland (act. 1/2).
- 1.3 Der Klägerin stehen die ausschliesslichen Urheberrechte an der folgenden Abbildung des Pandabären zu (nachfolgend: WWF-Panda), welche ihr mit Vertrag vom \_\_\_\_ von D.\_\_\_\_, E.\_\_\_\_, als Urheberin übertragen wurden (act. 1/11):



Sie ist zudem Inhaberin u. a. folgender, in der Schweiz registrierter Marken:

- Wortmarken und Wort-/Bildmarken mit dem Kennzeichenbestandteil "Panda" (act. 1/12-26, 1/35; nachfolgend: PANDA-Marken resp. PANDA-Wortmarken):

- die Marke \_\_\_ PANDAMOBILE (20. Juni 1980; Klasse 12)
- die Marke \_\_\_ PANDA (30. August 1982; Klasse 6, 9, 11)
- die Marke \_\_\_ PANDA (12. September 1989; Klasse 1-5, 8-9, 12, 14-33)
- die Marke \_\_\_ PANDA (7. Juli 1993; Klasse 35-42)
- die Marke \_\_\_ PANDA (3. November 1994; Klasse 29)
- die Marke \_\_\_ PANDALINE (30. Dezember 1997; Klasse 25)
- die Marke \_\_\_ PANDA PLANET (18. April 2013; Klassen 16, 22, 25, 38, 41)
- die Marke \_\_\_ iPANDA (20. Juli 2015; Klassen 9, 36, 41) 19
- die Marke \_\_\_ PANDA CLUB (6. Oktober 2015; Klassen 16, 35)
- die Marke \_\_\_ PANDACTION (6. Oktober 2015; Klasse 16, 35)
- die Marke \_\_\_ PANDACTION (6. Oktober 2015; Klassen 16, 35)
- die Marke \_\_\_ PANDA CLUB (6. Oktober 2015; Klassen 16, 35)
- die Marke \_\_\_ PANDAMOBILE (12. Januar 2016; Klassen 12, 35, 41)
- die Marke \_\_\_ PANDAMOBIL (6. Oktober 2015; Klassen 12, 35, 41)
- die Marke \_\_\_ LILUPANDA (5. Oktober 2015; Klassen 16, 35)
- die Marke \_\_\_ LILUPANDA (5. Oktober 2015; Klassen 16, 35)

- Bildmarken, bestehend aus der Abbildung "WWF-Panda" (act. 1/27-28; 1/34; nachfolgend Bildmarken "WWF-Panda"):
  - die Marke \_\_\_ (14. September 1989; Klassen 1-9, 11-12, 14, 16, 18, 20-22, 24-34)
  - die Marke \_\_\_ (1. April 1993; Klassen 35-42)
  - die Marke \_\_\_ (16. Mai 2012; Klassen 9, 16, 18-19, 25, 28-29, 36, 41-42)
- Wort-/Bildmarken mit dem Bildbestandteil "WWF-Panda" und – nebst anderem – dem Wortbestandteil "WWF" (act. 1/29-33):
  - die Marke \_\_\_ (3. November 1994; Klasse 29)
  - die Marke \_\_\_ (18. August 1999; Klassen 4, 11)
  - die Marke \_\_\_ (12. Mai 2006; Klasse 9)
  - die Marke \_\_\_ (30. Mai 2006; Klassen 14, 16, 25, 35, 41)
  - die Marke \_\_\_ (15. Dezember 2009; Klassen 16, 35-36, 41-42)

- 1.4 Die Beklagte vertreibt unter dem Zeichen "PANDAKI" Luftsofas. Ihre Produkte kennzeichnet und bewirbt sie mit dem Zeichen "PANDAKI" in Alleinstellung sowie in Kombination mit der folgenden Abbildung eines Pandabären:



Die Produkte werden primär auf der Webseite [www.pandaki.ch](http://www.pandaki.ch) beworben (act. 1/5-6). Weiter findet sich auch Werbung für die PANDAKI-Luftsofas auf [www.youtube.com](http://www.youtube.com) und [www.facebook.com](http://www.facebook.com) (act. 1/7-8). Bestellungen werden über die Webseite \_\_\_ entgegengenommen (act. 1/10). In der Adressleiste der Webseiten [www.pandaki.ch](http://www.pandaki.ch) und \_\_\_ sowie der jeweiligen Lasche des Internetbrowsers dieser Webseiten findet sich jeweils die Abbildung

desjenigen Pandabären, welchen die Beklagte auch zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwendet (act. 1/5, 1/8, 1/10).

- 2.1 Mit Telefonat vom 20. Juni 2016 gelangte die Klägerin an den Geschäftsführer der Beklagten, F.\_\_\_\_, und machte diesen darauf aufmerksam, dass er bzw. die Beklagte die Marken- und Urheberrechte der Klägerin verletze. Gleichzeitig seien diese Handlungen als unlauter im Sinne des UWG zu qualifizieren (act. 1 Ziff. 17, act. 7 Ziff. 19). F.\_\_\_\_ erklärte daraufhin, dass er die Vorbringen der Klägerin prüfen und sich über Lösungsmöglichkeiten Gedanken machen werde (act. 7 Ziff. 20).
- 2.2 Am 13. Juli 2016 erkundigte sich die Klägerin nach dem Stand der Abklärungen hinsichtlich möglicher Änderungen des Logos und des Produktnamens (act. 1/37). Mit E-Mail vom 15. Juli 2016 antwortete die Beklagte u.a., dass keine Nachbestellungen geplant seien, d.h. sie verkaufe noch die Lagerprodukte. Gesamthaft würden somit maximal 150 PANDAKi's in den Verkehr geraten, und sie beabsichtige nicht, das Produkt danach weiterzuführen (act. 1/38).
- 2.3 Am 2. August 2016 trug das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die Wortmarke "PANDAKi" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 28 und 41 ins Markenregister ein, nachdem die Beklagte diese Marke am 20. Juni 2016 beim IGE hatte hinterlegen lassen (act. 1/40). In einer E-Mail an die Beklagte vom 12. August 2016 nahm die Klägerin auf diese Markenregistrierung Bezug und kündigte an, dass sie die Angelegenheit ihrem Rechtsanwalt übergeben werde (act. 1/39).
- 2.4 Am 24. August 2016 forderte die Klägerin die Beklagte auf, bis zum 9. September 2016 eine Unterlassungserklärung abzugeben und für die Löschung der Marke \_\_\_\_ "PANDAKi" beim IGE besorgt zu sein, ansonsten die Klägerin rechtliche Schritte zur Durchsetzung ihrer Ansprüche einleite (act. 1/41). Seitens der Beklagten erfolgte darauf keine Reaktion.
- 3.1 Am 23. November 2016 reichte die Klägerin beim Obergericht des Kantons Zug gegen die Beklagte Klage mit den eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein (act. 1). Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass von der Beklagten verwendete Zeichen "PANDAKi" sei mit den PANDA-Marken der Klägerin verwechselbar. Ebenso sei die von der Beklagten verwendete Abbildung eines Pandabären mit den Wort-/Bildmarken "WWF-Panda" und den Bildmarken der Klägerin verwechselbar. Zudem stellten die Marken der Klägerin, namentlich die Abbildung des WWF-Pandas, berühmte Marken im Sinne von Art. 15 MSchG dar. Sie würden daher das Klagefundament begründen und gegenüber den von der Beklagten verwendeten Kennzeichen für sämtliche Waren und Dienstleistungen eine Sperrwirkung entfalten. Die Abbildung des Pandabären der Beklagten stelle zudem eine Verletzung der Urheberrechte der Klägerin dar und das Verhalten der Beklagten sei auch als unlauter gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zu qualifizieren. Überdies beantragte die Klägerin, es sei davon Vormerk zu nehmen, dass sie sich vorbehalte, im Laufe des Verfahrens Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns geltend zu machen. Entsprechende Anträge stellte sie jedoch in der Folge nicht.
- 3.2 In der Klageantwort vom 8. März 2017 schloss die Beklagte auf kostenfällige Abweisung der Klage (act. 7). Sie stellte sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, der von ihr eigens kreier-

te "Lachpanda" unterscheide sich durch sein charakteristisches "Smileface", seine Proportionen und seine Perspektive vom Grosspandabär der Klägerin. Zudem führe die Endsilbe "Ki" dazu, dass der Begriff "PANDAKi" sowohl optisch als auch phonetisch deutlich von PANDA unterscheidbar sei und eine eigene Prägung besitze. Zwischen den Zeichen der Klägerin und denjenigen der Beklagten bestehe demnach keine Verwechslungsgefahr, weder eine unmittelbare noch eine mittelbare, da sich sowohl der "Lachpanda" vom klägerischen Grosspanda wie auch die Wortmarke "PANDAKi" von den klägerischen Begriffen rechtsgenügend unterscheiden würden. Ebenso unterscheide sich die Verbindung des "Lachpandas" mit der Wortmarke "PANDAKi" rechtsgenügend von allen Erscheinungsformen der Klägerin, was eine (mittelbare und unmittelbare) Verwechslung ausschliesse.

- 3.3 In der Replik vom 25. April 2017 (act. 10) bzw. in der Duplik vom 19. Juni 2017 (act. 13) hielten die Parteien je an ihren Anträgen fest. Ergänzend führte die Klägerin aus, aufgrund diverser Erhebungen müsse nicht nur bei der Bildmarke, sondern auch bei der Wortmarke PANDA von einer berühmten bzw. notorisch bekannten Marke ausgegangen werden (act. 10 Ziff. 43).
4. An der Instruktionsverhandlung vom 10. Oktober 2017 schlossen die Parteien einen Vergleich mit Widerrufsvorbehalt ab (act. 19). Am 20. Oktober 2017 und damit innert Frist widerriefen beide Parteien den Vergleich (act. 20, 21).
5. Die Parteien verzichteten auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 16, 21).

## Erwägungen

1. Die örtliche, sachliche und funktionelle Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist gestützt auf Art. 36 und Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 19 Abs. 1 lit. a GOG sowie § 5 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Obergerichts unbestrittenermassen gegeben (vgl. Chevalier/Hedinger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. A. 2016, Art. 36 ZPO N 12).
2. Die Klägerin beantragt zunächst, es sei festzustellen, dass die gegnerische Schweizer Marke \_\_\_\_ "PANDAKi" vollumfänglich nichtig sei (act. 1, RB 1). Sie stellt sich auf den Standpunkt, im vorliegenden Fall komme der Schutzausschlussgrund der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zum Tragen (act. 1 Ziff. 31 ff.). Die Beklagte teilt diese Auffassung nicht (act. 7 S. 4 ff.).
  - 2.1 Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Rechtsverhältnis nach dem Markenschutzgesetz besteht oder nicht besteht (Art. 52 MSchG). Wichtigster Anwendungsfall der Feststellungsklage nach Art. 52 MSchG ist die Nichtigkeitsklage (Staub, in: Noth/ Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Stämpfli Handkommentar, 2. A. 2017, Art. 52 MSchG N 44). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind bei einer Nichtigkeitsklage geringer als bei anderen positiven oder negativen Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klageberechtigten gehören daher

insbesondere die Konkurrenten, welche die eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Bezeichnung ebenfalls verwenden wollen (Frick, Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 52 MSchG N 21).

- 2.2 Die Klägerin tritt bereits seit längerer Zeit mit den PANDA-Marken auf dem Schweizer Markt auf (vgl. act. 1/12-17). Sie hat daher durchaus ein Interesse, bei der Benutzung dieser Zeichen nicht durch eine allenfalls verwechselbare Marke behindert zu werden. Ein Feststellungsinteresse ist demnach zu bejahen.
3. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind [...] Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Die Nichtigerklärung einer Marke gestützt auf den relativen Ausschlussgrund in Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt demnach voraus, dass zwischen der älteren Marke und der jüngeren Marke eine Verwechslungsgefahr besteht. Im Folgenden ist daher zu prüfen, ob die Klägerin Inhaberin älterer Marken ist, mit denen die Marke der Beklagten verwechselbar ist.
  - 3.1 Beim Zusammentreffen zweier verwechslungsfähiger Zeichen genießt das ältere Vorrang, wobei im geltenden schweizerischen Recht der Grundsatz der Hinterlegungspriorität gilt, gemäss welchem das Markenrecht demjenigen zusteht, der die Marke zuerst hinterlegt hat (Art. 6 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG).

Die Klägerin ist Inhaberin verschiedener in der Schweiz registrierter Marken (vgl. oben Sachverhalt Ziff. 1.3). Die Marke \_\_\_ "PANDAMOBILE" wurde am 20. Juni 1980 hinterlegt (act. 1/12), die Marke \_\_\_ "PANDA" am 30. August 1982 (act. 1/13). Die Hinterlegung der Marken \_\_\_ PANDA sowie \_\_\_ "WWF-Panda" erfolgte am 12. September 1989 resp. 14. September 1989 (act. 1/14 und 1/27); weitere folgten. Bei keiner der Eintragungen wurde Widerspruch erhoben. Die Hinterlegung der Marke "PANDAKi" der Beklagten erfolgte am 20. Juni 2016 (act. 1/40). Es steht somit fest, dass die Klägerin mit den PANDA-Marken sowie den Bildmarken "WWF-Panda" über prioritätsältere Markenrechte im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG verfügt. Unbestritten ist sodann, dass sie diese gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG in rechtserhaltender Weise gebraucht.

- 3.2 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dann, 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, 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 (BGE 128 III 96 E. 2a und 441 E. 3.1; 122 III 382 E. 1 je m.w.H.). Die Verwechslungsgefahr hängt insbesondere von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen ab (Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 3 MSchG N 46 f. m.w.H.).

- 3.3 Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Daher genügen bei schwachen Marken schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasievollen Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a m.w.H.; vgl. auch BGE 128 III 441 E. 3.1; Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 78 ff.).
- 3.4. Im Hinblick auf die klägerischen PANDA-Marken ist die Anlehnung von "PANDA" an den in der Schweiz allgemein bekannten Sprachgebrauch unbestritten. Die Bezeichnung Panda hat zwar unterschiedliche Bedeutungen. So steht die Bezeichnung unter anderem für eine Gattung aus der Pflanzenart, einen Distrikt in Mosambik, eine deutsche Rockband oder chinesischen Anlagemünzen (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Panda>, besucht am 28. Februar 2018); weite Kreise der Bevölkerung werden die Bezeichnung "PANDA" aber unweigerlich mit dem Pandabär, auch bekannt unter Grosser Panda, einem Säugetier aus der Familie der Bären, assoziieren. Der Fantasiegehalt der klägerischen PANDA-Wortmarken erweist sich somit als gering. Im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen, insbesondere der vorliegend relevanten Klassen 20, 25, 28 und 41, können die Marken allerdings als mittelmässig originell eingestuft werden. So ist "PANDA" keine Sachbezeichnung in dem Sinne, dass es sich um ein Wort handeln würde, welches in einem so engen Zusammenhang zu den Waren und Dienstleistungen steht, dass es unmittelbar auf deren Herkunft, Zweckbestimmung oder Eigenschaften hinweisen würde (BGE 99 II 401 E. 1a; vgl. auch BGE 96 II 236 E. 3).
- 3.5 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Marken, den sie insbesondere beim kaufenden Publikum hinterlassen, welcher jedoch auch durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflusst werden kann. Der Gesamteindruck wird in erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt, während schwache Elemente ihn weniger zu beeinflussen vermögen und gemeinfreie Elemente eine noch untergeordnetere Rolle spielen (vgl. BGE 128 III 441 E. 3.1; Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 129 m.w.H.). Da das an den fraglichen Waren interessierte Publikum die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnimmt, ist beim Vergleich der Marken auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massgebenden Verkehrskreise hängt insbesondere von der Aufmerksamkeit ab, die beim Einkauf solcher Waren gewöhnlich aufgewendet wird (BGE 128 III 441 E. 3.1; 121 III 377 E. 2a m.w.H.; vgl. auch BGE 98 II 138 E. 1).
- 3.5.1 Bei Wortmarken bestimmt sich die Zeichenähnlichkeit durch Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc; 121 III 377 E. 2b; Marbach, a.a.O., Rz 872 ff.). Das Schriftbild wird vor allem durch die Wortlänge sowie die Art und Stellung der verwendeten Buchstaben geprägt. Kurzwörter werden optisch und akustisch leichter erfasst und prägen sich besser ein als längere Wörter. Besondere Beachtung verdient – entgegen der Auffassung der Beklagten (act. 7 Ziff. 36 Ad 44) – der Wortanfang, während Abweichungen oder Übereinstimmungen in den Endungen meist weniger ins Gewicht fallen (Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG



N 141 ff. m.w.H.; vgl. auch BGE 122 III 382 E. 5a; 98 II 138 E. 1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7158/2016 vom 11. Oktober 2017 E. 2.2).

- 3.5.2 Bei den vorliegend zu vergleichenden Zeichen mit fünf bzw. sieben Buchstaben handelt es sich um leicht einprägsame Kurzwörter. Die Wortmarke "PANDA" ist im Zeichen "PANDAKi" integral enthalten. In Bezug auf den prägenden Stammbestandteil besteht damit Übereinstimmung; der Unterschied besteht – wie die Klägerin zutreffend ausgeführt hat (act. 10 Ziff. 20) – lediglich in der nicht besonders in Gewicht fallenden Endung.
- 3.5.3 Der Wortklang wird im Wesentlichen durch das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale geprägt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc; 126 III 315 E. 6c; 122 III 382 E. 5a). Bei der Aussprache massgebend sind grundsätzlich die Landessprachen. Bei einem erkennbaren Fremdwort können weitere Sprachen, bei denen die relevanten Verkehrskreise zumindest über Grundkenntnisse verfügen, herangezogen werden (Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 152 ff. m.w.H.).
- 3.5.4 Unabhängig davon, ob die Aussprache von "PANDA" und "PANDAKi" auf Deutsch, Französisch oder Italienisch erfolgt, liegt die Betonung stets auf dem übereinstimmenden Wortstamm, während die Endung unbetont ist. Damit besteht Übereinstimmung im den Gesamteindruck typischerweise stärker prägenden Wortanfang (Marbach, a.a.O., N 881; Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 152 ff. m.w.H.). Von untergeordneter Bedeutung erweist sich – entgegen der Auffassung der Beklagten (act. 7 Ziff. 36 Ad. 44) – hingegen der Umstand, dass das Zeichen der Klägerin zwei, dasjenige der Beklagten dagegen drei Silben aufweist. Dies bietet keine Gewähr für genügende Unterscheidbarkeit, insbesondere wenn – wie vorliegend – die dritte angehängte Silbe nur ungenügend hervorsteht (vgl. BGE 98 II 138 E. 2 m.w.H.). Im Ergebnis ist der Klägerin darin beizupflichten, dass auch auf klanglicher Ebene Zeichenähnlichkeit besteht.
- 3.5.5 Eine begriffliche Ähnlichkeit setzt voraus, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt haben. In Bezug auf die zu berücksichtigenden Sprachen gilt das zum Wortklang Ausgeführte. Ein übereinstimmender Sinngehalt kann nach ständiger Praxis optische und/oder akustische Ähnlichkeiten zweier Marken verstärken (Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 169 ff. m.w.H.; Marbach, a.a.O., N. 886). Neben der eigentlichen Wortbedeutung fallen auch Gedankenverbindungen in Betracht, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild (BGE 121 III 377 E. 2b).
- 3.5.6 Wie bereits ausgeführt, ist davon auszugehen, dass in weiten Kreisen der Bevölkerung der Sinngehalt von "PANDA" – nämlich "Pandabär" – bekannt ist. Dieser drängt sich beim Hören oder Lesen der Zeichen "PANDA" und "PANDAKi" dem Bewusstsein ohne Weiteres auf. Dadurch werden die vorliegenden optischen und akustischen Ähnlichkeiten noch verstärkt. Entgegen der Auffassung der Beklagten (act. 7 Ziff. 36 Ad. 44) gehört die japanische Bezeichnung für Energie "Ki" nicht zum Grundwortschatz des Durchschnittskonsumenten. Der von der Beklagten verwendete, beschreibende Zusatz "-Ki" vermag deshalb nichts daran zu ändern, dass aufgrund des übereinstimmenden, prägenden Stammbestandteils "PANDA" erhebliche Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, selbst wenn von schwach kennzeichnungs-

kräftigen Marken der Klägerin ausgegangen würde. Zudem ist durchaus vorstellbar, dass der bei den massgebenden Verkehrskreisen entstehende Eindruck, dass es sich vorliegend um Serienmarken desselben Unternehmens oder von verbundenen Unternehmen handeln könnte, durch den von der Beklagten verwendeten Zusatz "-Ki" noch verstärkt wird, zumal die Klägerin Inhaberin diverser PANDA-Marken (PANDAMOBIL, PANDALINE, PANDACTION etc.) ist (vgl. dazu Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 24 f., N 134 m.w.H.).

- 3.6 Zusammenfassend ist in Bezug auf jedes einzelne der relevanten Kriterien – Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt – eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Marke der Beklagten sowie den PANDA-Wortmarken der Klägerin zu bejahen. Es sind daher Fehlzurechnungen des Publikums zu befürchten.
- 3.7 Es bleibt zu prüfen, ob die Zeichen für gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht werden und daher für die Adressaten eine Verwechslungsgefahr besteht.
  - 3.7.1 In markenrechtlicher Hinsicht sind Waren gleichartig, wenn sie aus Sicht des normativen Durchschnittsabnehmers des massgeblichen Verkehrskreises als funktionell austauschbar betrachtet werden, was umso eher zu bejahen ist, je konkreter der übereinstimmende Verwendungszweck der Waren ist (Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 259, N 262, N 280 ff., N 286 ff. m.w.H.; Marbach, a.a.O., N 820 ff.). Eine hohe Wahrscheinlichkeit der Gleichartigkeit besteht, sobald die konkurrierenden Waren unter den gleichen Oberbegriff zu subsumieren sind (Marbach, a.a.O., N 801; Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 274). Die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse der Nizza-Klassifikation kann für eine Gleichartigkeit sprechen (Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 281; N 315 m.w.H.). Für die Art einer Dienstleistung gelten die Ausführungen zur Art der Ware entsprechend (Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 317 ff.).
  - 3.7.2 In einem Nichtigkeitsprozess gestützt auf die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG bilden die auf Seite der jüngeren Marke im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen die Beurteilungsgrundlage. Ob das jüngere Zeichen im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen bereits benutzt wird oder eine Benutzung droht, ist für den Nichtigkeitsprozess nicht von Belang (Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 269).
  - 3.7.3 Vorliegend verleihen die PANDA-Wortmarken der Klägerin ein ausschliessliches Recht für die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken beansprucht werden, das heisst unter anderem für Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 25, 28 und 41, namentlich "mobilier, miroirs, cadres pour tableaux; vêtements (y compris bottes, chaussures et pantoufles); jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, ornements et décorations pour arbres de Noël; éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles" (vgl. act. 1/14-15). Bei der Hinterlegung der Marke "PANDAKi" \_\_\_\_ beanspruchte die Beklagte Schutz für Waren der Klassen 25, 28 sowie 41, namentlich für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spiele, Spielzeuge, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck sowie von Erziehungsdienstleistungen, Ausbildungen, Unterhaltung und sportlichen und kulturellen Aktivitäten. Diese Waren und Dienstleistungen sind mit denjenigen der Klägerin (stark) gleichartig bis identisch, weshalb eine Gleichartigkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zu bejahen ist. Die Bezeichnung "PANDAKi" wird zudem aktuell zur Kennzeichnung von Luftsofas verwendet. Luftsofas fallen unter Klasse 20 und liegen somit ebenfalls innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs der PANDA-Marken. Letzteres ist für den von der Klägerin geltend gemach-

ten Nichtigkeitsanspruch nicht von Belang, allerdings im Zusammenhang mit dem nachfolgend zu beurteilenden Unterlassungsbegehren zu berücksichtigen (vgl. unten E. 4 ff.).

- 3.7.4 Zwischen den PANDA-Wortmarken der Klägerin und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen "PANDAKi" ist somit sowohl Zeichenähnlichkeit wie auch starke Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit gegeben. Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass es sich bei den klägerischen Marken um schwache Zeichen handelt, ist zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zu bejahen. Mit anderen Worten ist davon auszugehen, dass aufgrund des Gebrauchs des Zeichens "PANDAKi" durch die Beklagte insofern die Gefahr von Fehlzurechnungen besteht, als die potenziellen Käufer die kollidierenden Zeichen zwar unterscheiden können, wegen ihrer Ähnlichkeit aber die Vermutung naheliegt, dass die entsprechend gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen eine Produktlinie des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (vgl. BGE 122 III 382 E. 1 m.w.H.; BGE 126 III 315 E. 6.b/aa).
- 3.8 Nach dem Gesagten ist somit eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zwischen dem von der Beklagten verwendeten Zeichen "PANDAKi" und den PANDA-Wortmarken der Klägerin im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 25, 28 und 41 zu bejahen. Bei diesem Resultat erübrigt sich eine Prüfung der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der übrigen Wort-/Bildmarken der Klägerin mit dem Kennzeichenbestandteil "PANDA".
- 3.9 Im Ergebnis ist festzustellen, dass eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht und die Marke \_\_\_\_ "PANDAKi" der Beklagten damit nichtig ist.

Das IGE löscht eine Markeneintragung, wenn die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit. c MSchG). Da die Marke der Beklagten im schweizerischen Markenregister eingetragen ist, ist dem Institut – nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils – eine entsprechende Mitteilung zu machen.

4. Im Weiteren erhebt die Klägerin eine Unterlassungsklage. Sie beantragt, es sei der Beklagten zu verbieten, in der Schweiz die Bezeichnung "PANDAKi" bzw. "PANDA" (in Gross- und Kleinschreibung) und die Panda-Abbildung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von sämtlichen Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen. Eventualiter soll das Verbot insoweit eingegrenzt werden, als der Gebrauch der Bezeichnung "PANDAKi" bzw. "PANDA" und der Panda-Abbildung der Kennzeichnung von Luftsofas, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck sowie von Erziehungsdienstleistungen, Ausbildungen, Unterhaltung und sportlichen und kulturellen Aktivitäten dient (act. 1 RB 2-5). Ein analoges Verbot verlangt die Klägerin in Bezug auf die Verwendung des Domainnamens <www.pandaki.ch>. Zur Begründung beruft sich die Klägerin auf den Schutzausschlussgrund der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sowie den Tatbestand der Rufausbeutung gemäss Art. 15 MSchG. Die Beklagte widersetzt sich diesem Antrag.
- 4.1 Wird das Markenrecht verletzt oder gefährdet, kann vom Richter verlangt werden, dass er die drohende Verletzung verbiete (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Am Erlass eines Verbotes muss ein schützenswertes Interesse bestehen. Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungs-

klage setzt voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für eine künftige Rechtsverletzung bestehen oder solche in der Vergangenheit bereits erfolgt sind und Wiederholungen nicht ausgeschlossen werden können. Aufgrund des Verhaltens des Beklagten muss ernsthaft damit zu rechnen sein, dass die Verletzungshandlung erstmals bzw. erneut begangen wird (Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 29 ff.).

- 4.2 Die Beklagte hat die Marke "PANDAKi" im Schweizerischen Markenregister für die Klassen 25, 28 sowie 41 eingetragen und bietet ihre Waren, namentlich ihre Luftsofas, in der Schweiz unter der Bezeichnung "PANDAKi" in Alleinstellung oder in Kombination mit der Abbildung des Pandabären an. Auch wenn die Verwendung der Bezeichnung "PANDAKi" aktuell nicht im Zusammenhang mit den im Registerauszug beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgt, ist dennoch von einer Gefährdung der Markenrechte der Klägerin i.S.v. Art. 55 Abs. 1 MSchG auszugehen (vgl. unten E. 4.6). Da die Beklagte den Anspruch der Klägerin materiell nicht anerkennt und auch keine Unterlassungserklärung abgegeben hat, kann davon ausgegangen werden, dass die Beklagte die Bezeichnung "PANDAKi" wie auch die Abbildung des Pandabären weiterhin benutzen wird. Es besteht demnach eine Erstbegehungs- resp. Wiederholungsgefahr, womit das Rechtsschutzinteresse der Klägerin am Erlass eines Verbotes im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG zu bejahen ist.
- 4.3 Das Zeichen, dessen Gebrauch verboten werden soll, muss im Rechtsbegehren genau definiert werden. Das Erfordernis der Bestimmtheit des Unterlassungsbegehrens, verunmöglicht es, auf Verwendung eines Zeichenbestandteils in jedwelchem Zusammenhang zu klagen. Eine solche Klage ist nicht zulässig, weil je nachdem, mit welchen anderen Bestandteilen ein Zeichenbestandteil kombiniert wird, die Verwechslungsgefahr anders zu beurteilen ist. Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist zudem dasjenige Territorium zu bezeichnen, für welches das Verbot ausgesprochen werden soll. Bei schweizerischen Marken ist dies regelmässig das Staatsgebiet der Schweiz (Staub, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 55 N 38 ff.). Das gestellte Rechtsbegehren muss sodann nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbietende Verhalten präzise umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau definieren. Das Begehren des Klägers hat deshalb detailliert diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen aufzuführen, für welche das Zeichen nicht verwendet werden soll. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Unterlassungsklage auf eine berühmte Marke stützt. Auf diese findet das Spezialitätsprinzip zwar keine Anwendung, es sind aber auch diesfalls nur Verletzungshandlungen zu verbieten, die entweder bereits geschehen sind oder unmittelbar drohen (Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 36; Staub, a.a.O., Art. 55 N 39).
- 4.4 Das Begehren der Klägerin lautet unter anderem auf Unterlassung des Gebrauchs des Zeichens "PANDA" (in Gross- und Kleinschreibung). Die Beklagte benutzt zur Kennzeichnung ihrer Produkte das Zeichen "PANDAKi" sowie die Abbildung eines Pandabären (vgl. unten E. 4.7.), ein Gebrauch des Zeichens "PANDA" wurde von der Klägerin weder behauptet noch bewiesen. Bei "PANDA" handelt es sich demnach um einen Zeichenbestandteil des Zeichens "PANDAKi". Da ein Unterlassungsbegehren auf Verwendung eines Zeichenbestandteils dem Erfordernis der Bestimmtheit nicht genügt, erweist sich das Unterlassungsbegehren der Klägerin im Zusammenhang mit dem Zeichen "PANDA" als unzulässig.

Sodann sind die Rechtsbegehren Ziff. 2 und 4 der Klägerin, welche ein an die Beklagte gerichtetes Verbot im Zusammenhang mit sämtlichen Waren und Dienstleistungen verlangen,

zu unbestimmt und somit unzulässig. Die Klägerin hat nicht behauptet, geschweige denn bewiesen, dass die Beklagte die Bezeichnung PANDAKi und die Abbildung des Pandabären in jedem beliebigen Zusammenhang verwendet hat oder eine solche Verwendung unmittelbar droht. Das beantragte Verbot kann daher, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, von vornherein nur insoweit ausgesprochen werden, als diejenigen Waren und Dienstleistungen, für welche die Zeichen nicht verwendet werden sollen, genau aufgeführt werden. Eine entsprechende Spezifizierung hat die Klägerin in ihren Eventualanträgen gemäss Ziff. 3 und 5 des Rechtsbegehrens vorgenommen; im Folgenden sind daher lediglich diese Anträge einer näheren Prüfung zu unterziehen.

- 4.5 Das Markenrecht verleiht dem Inhaber grundsätzlich 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). Eine Verletzung der Rechte an einer Marke liegt dann vor, wenn der Beklagte ohne Zustimmung des Rechtsinhabers eine der in Art. 13 Abs. 2 und 2<sup>bis</sup> MSchG näher definierten Handlungen vornimmt und dadurch in den Schutzbereich gemäss Art. 3 und/oder Art. 15 MSchG einer prioritätsälteren Marke eingreift. Der Markeninhaber vermag unter diesen Umständen Dritten den kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr zu verbieten (Thouvenin/Dorigo, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 13 MSchG N 1). Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder Gebrauch im Markt, mithin jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige geht dabei über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domainname (Thouvenin/Dorigo, a.a.O., Art. 13 MSchG N 13 m.w.H). Bereits die Registrierung eines Zeichens begründet kennzeichenmässigen Gebrauch, denn dadurch wird eine gedankliche Verbindung zum bezeichneten Subjekt oder Objekt evoziert, selbst wenn diese (z.B. eine Webseite bei der Registrierung eines Domainnamens) noch gar nicht existiert (Isler, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 13 MSchG N 17).
- 4.6 Für Klagen nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG genügt auch das Vorliegen einer Gefährdung der Markenrechte. Gefährdung bedeutet, dass eine Verletzung der Markenrechte unmittelbar bevorstehen oder drohen muss. Die blosser Hinterlegung einer Marke kann dabei noch nicht als deren kennzeichenmässiger Gebrauch und damit als rechtsverletzende Handlung i.S.v. Art. 13 MSchG verstanden werden. Sie begründet für sich noch keine Verletzung. In aller Regel aber ist die Hinterlegung ein klares Indiz dafür, dass der Hinterleger deren Gebrauch beabsichtigt, zumal eine Hinterlegung ohne Gebrauchsabsicht vermutungsweise missbräuchlich ist (Art. 5 MSchG). Somit bedeutet die Hinterlegung der Marke zumindest eine Gefährdung der Markenrechte i.S.v. Art. 55 Abs. 1 MSchG (Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 8 ff.).
- 4.7 Die Beklagte hat das Zeichen "PANDAKi" als Marke eintragen lassen; das von ihr ebenfalls verwendete Zeichen eines Pandabären sowie der Domainname <www.pandaki.ch> sind nicht im Markenregister registriert. Letzteres schliesst eine Verletzung von älteren Drittrechten indes nicht aus, wenn das Zeichen tatsächlich kennzeichenmässig gebraucht worden ist (BGE 102 II 122 E. 2). Die unbestrittenen Aktivitäten der Beklagten im Zusammenhang mit dem Zeichen "PANDAKi" in Alleinstellung oder in Kombination mit der Abbildung des Pandabären für Luftsofas (Auftritt auf den Webseiten <www.pandaki.ch>, <\_\_\_>, <www.youtube.com> sowie <www.facebook.com>, Beschriftung der Produkte; vgl. act. 7

Ziff. 15) sind als kennzeichengemässer Gebrauch im geschäftlichen Verkehr zu qualifizieren. Dasselbe gilt für den Domainnamen <www.pandaki.ch>, welchen die Beklagte zur Inserierung ihrer Produkte, namentlich der Luftsofas, verwendet. Aus der Registrierung sowie auch aus dem Produktebezug ist auf einen kennzeichenmässigen Gebrauch des Domainnamens zu schliessen (vgl. Buri, Die Verwechselbarkeit von Internet Domainnamen nach schweizerischem Firmen-, Marken-, Namens- und Lauterkeitsrecht, 1999, S. 95 f.). Während somit ein kennzeichenmässiger Gebrauch des Zeichens "PANDAKi" sowie der Abbildung eines Pandabären im Zusammenhang mit Luftsofas zu bejahen ist, ist dies im Zusammenhang mit den bei der Hinterlegung der Marke "PANDAKi" beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 25, 28 und 41 noch nicht der Fall. Da allerdings die Hinterlegung einer Marke ein klares Indiz für die Absicht der Hinterlegerin ist, diese im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen, kann in dieser Hinsicht eine Gefährdung der ausschliesslichen Rechte der Klägerin an den PANDA-Marken bejaht werden.

- 4.8 Die (beabsichtigte) Verwendung des Zeichens "PANDAKi", der Abbildung eines Pandabären sowie des Domainnamens <www.pandaki.ch> im Zusammenhang mit Luftsofas sowie den entsprechenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 28 und 41 durch die Beklagte stellt demnach einen (drohenden) Eingriff in den Schutzbereich gemäss Art. 3 MSchG dar, sofern der Schutzzumfang der klägerischen Marken im Sinne von Art. 3 resp. Art. 15 MSchG als tangiert zu qualifizieren ist, was es im Folgenden zu klären gilt.
5. Zunächst ist zu prüfen, ob die Verwendung der Abbildung eines Pandabären in den Schutzbereich gemäss Art. 3 MSchG der Bildmarke "WWF-Panda" der Klägerin eingreift. Sinn und Gehalt von Art. 3 MSchG wurden bereits in Erwägung 3 ff. erläutert. Darauf kann hier verwiesen werden.
- 5.1 Die Marke "WWF-Panda" der Klägerin ist eine reine Bildmarke. Es handelt sich um eine grafische, stilisierte Darstellung eines Pandabären, der in Richtung Betrachter schaut und leicht in Bewegung zu sein scheint. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, unter anderem der Klassen 25, 28 und 41, kann dieser Grafik kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich eignet der Marke der Klägerin zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
- 5.2 Das Zeichen der Beklagten besteht ebenfalls aus einer grafischen, stilisierten Darstellung eines Pandabären. Die zu vergleichenden Zeichen stimmen im Bildmotiv (Darstellung eines Pandabären) und insofern im Sinngehalt überein.
- 5.3 Die grafischen, stilisierten Ausgestaltungen der beiden Darstellungen von Pandabären weisen bei genauer Betrachtung zwar gewisse Unterschiede auf: So hat der Pandabär bei der Marke der Klägerin den Kopf leicht nach links ausgerichtet und die linke Pfote ist leicht nach vorne versetzt, während derjenige des Zeichens der Beklagten den Kopf leicht nach rechts ausgerichtet hat und die rechte Pfote leicht nach vorne versetzt ist. Zudem ist der Körper des Zeichens der Beklagten etwas runder ausgestaltet als derjenige der Marke der Klägerin. Die Augen des Pandabären der Marke der Klägerin sind nicht so rund wie diejenigen des Zeichens der Beklagten und auch die Mundpartie ist leicht anders gestaltet. Diese geringen Unterschiede sind vorliegend jedoch nicht geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens der Beklagten wesentlich zu verändern, mithin von der übereinstimmenden grafischen, stilisierten

Darstellung eines Pandabären abzulenken. Die konkreten Darstellungen der grafischen, stilisierten Pandabären sind sich im Gesamteindruck äusserst ähnlich. Eine Zeichenähnlichkeit ist demnach zu bejahen.

- 5.4 Was die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit anbelangt, kann auf die obigen Ausführungen (vgl. oben E. 3.7 ff.) verwiesen werden. Die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ist demnach ebenfalls gegeben.
- 5.5 Im Weiteren besteht die Gefahr, dass die Abbildung eines Pandabären der Beklagten für die im Erinnerungsbild behaltene Bildmarke "WWF-Panda" der Klägerin gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Denn auch wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht die Gefahr, dass aufgrund der vorhandenen Ähnlichkeiten falsche Assoziationen geweckt werden, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen.
- 5.6 Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die Beklagte mit der Verwendung ihrer Abbildung eines Pandabären eine Gefahr der Verwechslung mit der klägerischen Bildmarke "WWF-Panda" hervorruft.
6. Was die Verwendung der Bezeichnung "PANDAKi" anbelangt, so wurde ein Eingriff in den Schutzbereich gemäss Art. 3 MSchG der PANDA-Marken der Klägerin bereits bejaht (vgl. oben E. 3 ff.).
7. Zu prüfen ist des Weiteren, ob die Verwendung des Domainnamens <www.pandaki.ch> einen Eingriff in den Schutzbereich gemäss Art. 3 MSchG der PANDA-Marken der Klägerin darstellt.
  - 7.1 Die Kennzeichnungsfunktion der Domainnamen hat zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden. Gegen verwechselbare Domainnamen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen gestützt auf das Marken-, Namens-, Firmen- oder das Lauterkeitsrecht vorgegangen werden (BGE 125 III 91 E. 3c; Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 2; Buri, a.a.O., S. 356 f.). Eine Verwechslungsgefahr ist zu bejahen, sobald es aufgrund des Schriftbildes, der Wirkung sowie des Sinngehalts und aufgrund der Gleichartigkeit des Angebots der Waren und Dienstleistungen bei den Benutzern des Internets zu Verwechslungen kommen kann (BGE 128 III 401 E. 5). Die Frage der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen ist bei Domainnamen anhand der auf der Website angebotenen oder beworbenen Produkte zu prüfen (Joller, a.a.O., Art. 3 MSchG N 270; Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 4.3; Urteil des Handelsgerichts Zürich HG 110066 vom 10. April 2013 E. 4.2). Im Hinblick auf den Top Level Domain ".ch" ist anzumerken, dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein auf ".ch" endender Domainname grundsätzlich mit einer im schweizerischen Markt präsenten Marke in Verbindung gebracht wird. Bei Gleichartigkeit der präsentierten Produkte liegt somit die Annahme nahe, dass dessen Inhaber ein mit dem Markeninhaber wirtschaftlich eng verbundenes Unternehmen ist (Buri, a.a.O., S. 85).

- 7.2 Die Verwechselbarkeit der PANDA-Marken der Klägerin und des Zeichens "PANDAKi" der Beklagten wurde bereits unter Ziffer 3 ff. der Erwägungen bejaht. Auf die diesbezüglichen Ausführungen kann an dieser Stelle verwiesen werden. Ein Eingriff in den Schutzbereich gemäss Art. 3 MSchG der PANDA-Marken der Klägerin liegt somit auch mit Bezug auf den Domainnamen <www.pandaki.ch> vor.
8. Die Klägerin kann der Beklagten folglich die Verwendung des Zeichens "PANDAKi", der Abbildung eines Pandabären sowie des Domainnamens <www.pandaki.ch> (vgl. oben E. 5 ff, 6 sowie 7 ff.) verbieten lassen, soweit diese zur Kennzeichnung von Luftsofas sowie der entsprechenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 28 und 41 erfolgt.
9. Zusammenfassend ist in Gutheissung der Nichtigkeitsklage (Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbegehrens) festzustellen, dass die Marke \_\_\_\_ "PANDAKi" der Beklagten nichtig ist. Sodann ist in Gutheissung des Eventualantrags gemäss Ziff. 3 des Rechtsbegehrens der Klägerin der Beklagten mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz a) das Bildzeichen des Pandabären, b) die Bezeichnung "PANDAKi" sowie c) (a) und (b) in Kombination im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Luftsofas, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck sowie von Erziehungsdienstleistungen, Ausbildungen, Unterhaltung und sportlichen und kulturellen Aktivitäten zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen. Und schliesslich ist der Beklagten zu verbieten, den Domainnamen <www.pandaki.ch> im Zusammenhang mit Luftsofas, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck sowie von Erziehungsdienstleistungen, Ausbildungen, Unterhaltung und sportlichen und kulturellen Aktivitäten zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.

Das Verbot a) das Bildzeichen des Pandabären, b) die Bezeichnung "PANDAKi" sowie c) (a) und (b) in Kombination zu gebrauchen, ist für den Fall der Zuwiderhandlung antragsgemäss mit der Androhung der Straffolge von Art. 292 StGB gegenüber den Organen der Beklagten sowie mit der Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO zu verknüpfen (vgl. Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], a.a.O., Art. 236 ZPO N 25 ff.).

Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, die Ansprüche der Klägerin auch noch anhand des von ihr angerufenen Art. 15 MSchG zu prüfen. Diese Bestimmung gewährt zwar dem Inhaber einer berühmten Marke auch ausserhalb des Gleichartigkeitsbereiches Schutz. Weil aber die von der Klägerin im Rechtsbegehren Ziff. 3 und 5 aufgeführten Waren und Dienstleistungen im Gleichartigkeitsbereich liegen und weil ein an die Beklagte gerichtetes Verbot im Zusammenhang mit sämtlichen Waren und Dienstleistungen im vorliegenden Fall ausser Betracht fällt (vgl. vorne E. 4.4), würde auch die Anwendung von Art. 15 MSchG zu keinem anderen Resultat führen. Somit kann namentlich auch offenbleiben, ob es sich bei der Wortmarke "PANDA" und der Bildmarke "WWF-PANDA" um berühmte Marken im Sinne von Art. 15 MSchG handelt.

Sodann brauchen die klägerischen Ansprüche auch nicht nach Urheber- sowie Lauterkeitsrecht, worauf sich die Klägerin zusätzlich stützt, beurteilt zu werden. Was die Formulierung der Unterlassungsbegehren anbelangt (vgl. oben E. 4.3 f.), so gilt im Lauterkeitsrecht eben-




falls das Bestimmtheitsgebot. Die Formulierung eines Verbots muss auch im Lauterkeitsrecht so präzise und bestimmt sein, dass die verpflichtete Partei und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden durch blosser tatsächliche Kontrolle ohne weiteres feststellen können, welche Handlungen gegen das Verbot verstossen (vgl. Spitz, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Stämpflis Handkommentar, 2. A. 2016, Art. 9 UWG N 65 ff.). Demnach wären die Rechtsbegehren Ziff. 2 und 4 der Klägerin auch unter Berücksichtigung des Lauterkeitsrechts als zu unbestimmt zu qualifizieren.

10. Abschliessend ist über die Prozesskosten zu befinden. Diese werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Klägerin dringt mit der Nichtigkeitsklage (Ziff. 1 des Rechtsbegehrens) vollumfänglich durch. Mit der Unterlassungsklage unterliegt sie insoweit, als das Nutzungsverbot nur bezüglich der Kennzeichnung bestimmter (Ziff. 3 und 5 des Rechtsbegehrens), nicht aber sämtlicher Waren und Dienstleistungen (Ziff. 2 und 4 des Rechtsbegehrens) ausgesprochen wird. Zudem wird kein Verbot der Bezeichnung "PANDA" ausgesprochen. Damit unterliegt die Klägerin insgesamt aber nur geringfügig, weshalb es sich rechtfertigt, die Prozesskosten im Umfang von 75 % der Beklagten und von 25 % der Klägerin aufzuerlegen.
- 10.1 Grundlage für die Prozesskostenberechnung bildet der Streitwert (§ 11 KoV OG bzw. § 3 AnwT). Dessen Höhe ist zwischen den Parteien umstritten. Die Klägerin beziffert den Streitwert mit CHF 50'000.00, während ihn die Beklagte auf mindestens CHF 10'000.00 schätzt. Lautet ein Rechtsbegehren nicht auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme, ist es gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO primär Sache der Parteien, sich über den Streitwert zu einigen. Kommt - wie vorliegend - keine solche Einigung zustande, hat das Gericht den Streitwert zu bestimmen. Dabei stellt es auf die Vorbringen und Interessen der Parteien ab.
- 10.2 Der Streitwert in Angelegenheiten, die sich mit dem Bestand oder der Verletzung von Immaterialgüterrechten befassen, ist schwer bestimmbar. Auch die neue ZPO gibt keine Anhaltspunkte, wie dieser Wert ermittelt werden könnte. In der Lehre wird deshalb vorgeschlagen, es seien aufgrund von Erfahrungswerten über den Wert der umstrittenen Rechte Richtlinien oder Eckdaten aufzustellen, die vermutungsweise der Schätzung des prozessual massgebenden Streitwerts zugrunde gelegt werden können. Daher wird zur Festlegung des Streitwerts in der Regel als Näherungswert eine Dreiteilung vorgenommen (Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 7/8 2002, S. 505). In diesem Sinne wird in der Lehre insbesondere in Bezug auf Nichtigkeitsklagen gestützt auf die Erfahrungen in der Praxis angenommen, dass der Streitwert zwischen CHF 50'000.00 und CHF 100'000.00 liegt, wenn es um eher unbedeutende Zeichen geht (BGE 133 III 490, E. 3.3). Bei mittlerer Bedeutung des Schutzrechts beträgt der Streitwert meistens CHF 250'000.00 bis 500'000.00. Stehen epochemachende Erfindungen oder Marken zur Diskussion, so steigt der Streitwert rasch einmal bis auf CHF 1 Mio. oder gar darüber (vgl. Zürcher, a.a.O., S. 505, und Urteil des Obergerichts Zug Z2 2011 51 vom 10. Januar 2012 E. 6). Das Bundesgericht geht mit der herrschenden Lehre davon aus, dass in Markenstreitigkeit grundsätzlich ein minimaler Streitwert von CHF 50'000.00 anzunehmen ist und ein geringerer Wert nur bei Nachweis besonderer Umstände angenommen werden könnte (Frick, a.a.O., Vor Art. 51a-60 MSchG N 79). Solche besondere Umstände hat die Beklagte nicht

nachgewiesen. Der Streitwert ist daher auf CHF 50'000.00 zu beziffern, woraus sich eine angemessene Entscheidgebür von CHF 4'000.00 ergibt (vgl. § 11 KoV OG).

- 10.3 Der Rechtsvertreter der Klägerin beziffert die Anwaltskosten auf CHF 31'969.40 (inkl. 8 % MWST [act. 23]), während die Beklagte keine Honorarnote eingereicht hat. Das Grundhonorar für die Parteientschädigung beläuft sich gemäss § 3 Abs. 1 AnwT auf CHF 7'000.00. Der zweite Schriftenwechsel rechtfertigt einen Zuschlag von 50 % (§ 5 Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 3 AnwT). Unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer resultiert somit eine Parteientschädigung von CHF 11'340.00. Ist eine Partei nicht berufsmässig vertreten, kann ihr in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung zugesprochen werden (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Von einer solchen zugunsten der Beklagten ist mangels Darlegung besonderer Gründe abzusehen. Aufgrund des Prozessausgangs schuldet die Beklagte der Klägerin somit eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 8'505.00 (75 % von CHF 11'340.00).

### Urteilsspruch

1. Es wird festgestellt, dass die Schweizer Marke \_\_\_\_ "PANDAKI" nichtig ist.
2. Der Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung verboten, in der Schweiz
  - a) die Abbildung  

  - b) die Bezeichnung "PANDAKI" (in Gross- und Kleinschreibung),
  - c) (a) und (b) je einzeln oder in Kombination,im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Luftsofas, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck sowie von Erziehungsdienstleistungen, Ausbildungen, Unterhaltung und sportlichen und kulturellen Aktivitäten zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.
3. Der Beklagten wird verboten, den Domainnamen <www.pandaki.ch> im Zusammenhang mit Luftsofas, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck sowie von Erziehungsdienstleistungen, Ausbildungen, Unterhaltung und sportlichen und kulturellen Aktivitäten zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.
4. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

5. Die Entscheidgebühr für dieses Verfahren von CHF 4'000.00 wird zu 25 % (= CHF 1'000.00) der Klägerin und zu 75 % (= CHF 3'000.00) der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss von CHF 4'000.00 verrechnet. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin den Vorschuss im Umfang von CHF 3'000.00 zu ersetzen.
6. Die Beklagte hat der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 8'505.00 (MWST inbegriffen) zu bezahlen.
7. Gegen diesen Entscheid ist die Beschwerde in Zivilsachen nach den Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) zulässig; die Beschwerdegründe richten sich nach den Art. 95 ff. BGG. Eine allfällige Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Zustellung des Entscheids schriftlich begründet und mit bestimmten Anträgen sowie unter Beilage des Entscheids und der Beweismittel (vgl. Art. 42 BGG) beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Die Beschwerde hat nach Art. 103 Abs. 1 BGG in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
8. Mitteilung an:
  - Parteien
  - Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern zum Vollzug von Dispositiv-Ziffer 1 (nach Eintritt der Rechtskraft)
  - Gerichtskasse (im Dispositiv)

Obergericht des Kantons Zug  
II. Zivilabteilung

lic.iur. St. Scherer  
Abteilungspräsident

MLaw C. Raymann  
Gerichtsschreiberin

versandt am: