

AG_HANDELSGERICHT HOR.2020.16 vom 25. April 2023

Ag Handelsgericht, 2023-04-25, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag_handelsgericht_HOR.2020.16

FR: AG_HANDELSGERICHT HOR.2020.16 du 25 avril 2023

IT: AG_HANDELSGERICHT HOR.2020.16 del 25 aprile 2023

Erwägungen

E. 13

BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 52 N. 18 ff.

E. 14

Vgl. auch: BSK LugÜ-GÜNGERICH, 2. Aufl. 2016, Art. 22 N. 55 f.

E. 15

BSK LugÜ-GÜNGERICH (Fn. 14), Art. 22 N. 20.

E. 16

Diese Bestimmung stimmt wörtlich beinahe mit dessen Pendant für Binnensachverhalte (Art. 15 Abs. 2 ZPO) überein. Sodann setzt auch der (Binnen-)Gerichtsstand der Widerklage i.S.v. Art. 14 Abs. 2 ZPO einen sachlichen Zusammenhang voraus. Demgemäss kann für die Auslegung von Art. 8a Abs. 2 IPRG auf die entsprechende Lehre und Rechtsprechung zur ZPO Bezug genommen werden; vgl. BSK IPRG-DROESE, 4. Aufl. 2021, Art. 8a N. 15; SUTTER-SOMM/GRIEDER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 14 N. 19.

- 15 - Ansprüche als Grundlage für den sachlichen Zusammenhang ist zudem dann nicht gegeben, wenn es ohne weiteres möglich ist, den für die Beurteilung des einen Anspruchs massgebenden Sachverhalt ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Grundlagen des anderen Anspruchs abzuklären. Weil es für die Beurteilung des einen Anspruchs in einem solchen Fall zusätzliche und andere Sachverhaltselemente als für die Beurteilung des anderen Anspruchs braucht, liegt kein gemeinsamer Lebenssachverhalt vor.¹⁷ Die Beklagte 1 ist der Ansicht, ein sachlicher Zusammenhang i.S.v. Art. 8a Abs. 2 IPRG bestehe vorliegend nicht. Einerseits lägen zwei voneinander unabhängige und unterschiedliche Lebenssachverhalte vor. Das behauptete Agentenverhältnis, aus dem sich der Nichtigkeitsgrund angeblich ergebe, sei die Klägerin mit einer im vorliegenden Verfahren nicht involvierten dritten Person – der Carletto Deutschland GmbH – eingegangen. Die Beurteilung der Klage auf Nichtigklärung setze somit die Berücksichtigung von anderen und zusätzlichen Sachverhaltselementen voraus. Andererseits bestehe auch kein enger rechtlicher Zusammenhang. Mit der Klage verlange die Klägerin die lauterkeitsrechtliche Beurteilung der von der Beklagten 2 vertriebenen Plüschtiere. Demgegenüber verlange die Klägerin mit der auf Markenrecht gestützten Nichtigkeitsklage die Löschung von Marken (bzw. des Schweizer Teils von internationalen Marken) der Beklagten 1. Diese Marken hätten mit dem Streitgegenstand nichts zu tun. Die Klägerin mache vorliegend keine Ansprüche aus den Marken CH 645 779 "Glubschi", IR 1 281 710 "Glubschis" bzw. IR 1 285 540 "Glubschis" (fig.) geltend (KA B1, Rz. 15 ff.). Gegenstand des Verfahrens bildet im

Wesentlichen die Frage, ob die Beklagten berechtigt sind, grossäugige Plüschtiere unter der Bezeichnung "Glubschis" in der Schweiz zu vertreiben. Dass die Klägerin nicht nur das konkrete Geschäftsgeheimnis der Beklagten lauterkeitsrechtlich beanstandet, sondern auch die in diesem Zusammenhang von der Beklagten 1 hinterlegten Marken angreift, sie mithin also Ansprüche aus zwei Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes geltend macht, vermag an der Tatsache nichts zu ändern, dass es um einen im Wesentlichen einheitlichen Sachverhalt geht. Entgegen der Darstellung der Beklagten verhält es sich auch nicht so, dass das (gekündigte) "Distributorship Agreement" zwischen der Klägerin und der Carletto Deutschland GmbH einzig im Zusammenhang mit den markenrechtlichen Ansprüchen stehen würde (hierzu vgl. Klage, Rz. 156 ff.), stützt die Klägerin ihre Rechtsbegehren 1 und 2 (jedenfalls soweit die Beklagte 1 betreffend) doch auch auf diesen Vertrag, indem sie insbesondere behauptet, nicht nur die Carletto Deutschland GmbH, sondern auch die Beklagte 1 sei an diesen Vertrag gebunden (Klage, Rz. 144 ff.). Weiter stellen auch die Beklagten selbst die von der Klägerin erhobenen lauterkeitsrechtlichen Vorwürfe in einen Zusammenhang mit

E. 17

Vgl. SUTTER-SOMM /GRIEDER (Fn. 16), Art. 14 N 10.

- 16 - dem ehemals bestehenden Vertriebsverhältnis zwischen der Klägerin und der Carletto Deutschland GmbH. So verteidigen sich die Beklagten gegen die lauterkeitsrechtlichen Vorwürfe unter anderem mit der Behauptung, die Klägerin habe ihre Plüschtiere nie als "Glubschis" bezeichnet. Vielmehr handle es sich um eine einzig von den Carletto-Gesellschaften mit Duldung der Klägerin zu Werbezwecken verwendete Bezeichnung, welche diese letztlich zu einer eigenständigen Vertriebsmarke aufgebaut hätten (KA B1, Rz. 164 ff.; vgl. auch Ausführungen der Klägerin hierzu in Replik, Rz. 139 ff.). Es geht damit aus den Vorträgen aller Parteien hervor, dass diese sowohl für die markenrechtliche wie auch die lauterkeitsrechtliche Beurteilung das einst bestehende Vertriebsverhältnis zwischen der Klägerin und der Carletto Deutschland GmbH – deren Grundlage das "Distributorship Agreement" ist – für relevant halten. Folglich liegt ein sachlicher Zusammenhang vor. 1.1.2. Sachliche und funktionelle Zuständigkeit Die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Handelsgerichts für die Rechtsbegehren 1, 2 und 4 ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. d, Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO. Der für die Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche notwendige Streitwert von Fr. 30'000.00 wird unstrittig deutlich überschritten (Klage, Rz. 29; KA B1, Rz. 26 ff.). Auch die funktionelle Zuständigkeit ist gegeben: In Verfahren nach Art. 5 ZPO entfällt ein vorgängiges Schlichtungsverfahren (Art. 198 lit. f ZPO). 1.2. Rechtsbegehren 5 Mit Bezug auf das Rechtsbegehren 5 mag dahinstehen, ob das angerufene Handelsgericht für dessen Beurteilung zuständig wäre. Mit diesem Begehren verlangt die Klägerin, dass das rechtskräftige Urteil dem Institut für Geistiges Eigentum mitgeteilt werde. Zu Recht führen die Beklagten aus, dass dieses Rechtsbegehren überflüssig sei (KA B1, Rz. 25). In der Tat hat das Handelsgericht nach Art. 54 MSchG dem Institut für Geistiges Eigentum von Amtes wegen sämtliche Entscheide im Bereich des Markenrechts nach ihrem Erlass ohne Verzug in vollständiger Ausfertigung und unentgeltlich zuzustellen. Die Mitteilung an das Institut für geistiges Eigentum hat unverzüglich zu erfolgen.¹⁸ Entsprechend fehlt es der Klägerin an einem schutzwürdigen Interesse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Auf Rechtsbegehren 5 ist gestützt auf Art. 59 Abs. 1 ZPO nicht einzutreten. 1.3. Klagehäufung, einfache Streitgenossenschaft und Prozessstandschaft zufolge Streitverkündung und

Prozessübernahme Die von der Klägerin vorgenommene Klagehäufung erweist sich als nach Art. 90 ZPO zulässig. Wie soeben dargelegt, ist das angerufene Gericht für die Rechtsbegehren der Klägerin, soweit auf sie einzutreten ist (hierzu:

E. 18

BSK MSchG-FRICK (Fn. 13), Art. 55 N. 7.

- 17 - E. 1.2), sachlich zuständig (oben, E. 1.1.2). Überdies findet für sämtliche Ansprüche das ordentliche Verfahren (Art. 219 ff. ZPO) Anwendung (Art. 243 Abs. 3 ZPO). Die Beklagten sind mit Bezug auf die Rechtsbegehren 1 und 2 einfache Streitgenossen i.S.v. Art. 71 Abs. 1 ZPO. Zufolge Streitverkündung ist die Beklagte 1 überdies Prozessstandschafterin der Beklagten 2 und führt den Prozess für diese (Art. 79 Abs. 1 lit. b ZPO; vgl. hierzu: Verfügungen vom 17. Juli 2020 [insbesondere E. 4] sowie vom 29. Juli 2020).¹⁹ 1.4. Feststellungsinteresse (Rechtsbegehren 4) Mit Rechtsbegehren 4 verlangt die Beklagte die Nichtigerklärung von mehreren "Glubschi"-Marken der Beklagten 1 für sämtliche beanspruchten Waren, wobei die Klägerin sich auf das Vorliegen von Agentenmarken i.S.v. Art. 4 MSchG sowie (mit Bezug auf die Schweizer Marke CH 645 779 "Glubschi") Nichtgebrauch i.S.v. Art. 12 MSchG beruft. Bei einer solchen Nichtigkeitsklage handelt es sich um eine (negative) Feststellungsklage i.S.v. Art. 52 MSchG (vgl. auch Art. 35 lit. c MSchG).²⁰ Für solche Klagen gelten im Vergleich zu gewöhnlichen Feststellungsklagen nach Art. 88 ZPO herabgesetzte Anforderungen an das für die Zulässigkeit notwendige Feststellungsinteresse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO): Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch den Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klageberechtigten gehören daher insbesondere Konkurrenten, welche die eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Bezeichnung ebenfalls verwenden wollen.²¹ Ob die Klägerin eine verwechselbare Bezeichnung ebenfalls verwenden will, ist strittig (Klage, Rz. 54 ff.; KA B1, Rz. 6, 135 ff.). Da diese Frage auch materiell-rechtlich eine Rolle spielt – insbesondere im Zusammenhang mit dem von der Klägerin behaupteten Vorliegen einer Agentenmarke – handelt es sich um eine doppelrelevante Tatsache. Entsprechend ist im Rahmen des Eintretens vom Vortrag der Klägerin auszugehen (zu den doppelrelevanten Tatsache bereits oben, E. 1.1.1.1). Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs ist grundsätzlich jedermann ohne weiteres berechtigt (Interesse, an der Zeichenbildung nicht gehindert zu sein, genügt). Ein zusätzlicher Interessennachweis ist nur dann erforderlich, wenn die klagende Partei das streitgegenständliche Zeichen, auch wenn es als Marke gelöscht würde, gar nicht gebrauchen dürfte.²² Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor.

E. 19

BSK ZPO-FREI, 3. Aufl. 2017, Art. 79 N. 12.

E. 20

BSK MSchG-FRICK (Fn. 13), Art. 52 N. 10, 18, 22.

E. 21

BSK MSchG-FRICK (Fn. 13), Art. 52 N. 21.

E. 22

BSK MSchG-FRICK (Fn. 13), Art. 52 N. 24.

- 18 - 1.5. Einhaltung der Prosequierungsfrist Die mit Massnahmenentscheid vom 20. Januar 2020 angesetzte Prosequierungsfrist bis zum 20. April 2020 (Dispositiv-Ziff. 3) hat die Klägerin mit Klage vom 17. April 2021 gewahrt. 1.6. Stufenklage und Beschränkung des Verfahrens (Rechtsbegehren Ziff. 3) Die Klägerin verlangt im Hinblick auf die Bezifferung der von ihr geltend gemachten finanziellen Ansprüche (Rechtsbegehren Ziff. 3), dass die Beklagten zur Rechnungslegung verpflichtet werden (Rechtsbegehren 2; sog. Stufenklage, vgl. Art. 85 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren wurde daher beschränkt. Auf Rechtsbegehren 3, das die finanziellen Ansprüche betrifft, ist im Rahmen des beschränkten Verfahrens nicht einzugehen (vgl. Verfügung vom 20. Mai 2020). 2. Vertraglicher Unterlassungsanspruch Argumentation der Klägerin Die Klägerin beruft sich hinsichtlich der Rechtsbegehren 1 und 2, soweit sich diese gegen die Beklagte 1 richten, auch auf einen sich nach ihrer Darstellung aus dem "Distributorship Agreement" (KB 40) ergebenden vertraglichen Unterlassungsanspruch. Der Sache nach macht sie eine Verletzung der – nach ihrer Darstellung – in diesem Vertrag vereinbarten nicht-exklusiven Lizenzvereinbarung geltend (Klage, Rz. 144 ff.). Dabei verkennt sie nicht, dass sie diesen Vertrag mit der Carletto Deutschland GmbH und nicht mit der Beklagten 1 schloss. Sie stellt sich indessen auf den Standpunkt, dass die Verpflichtungen aus dem "Distributorship Agreement" auf alle Carletto-Gesellschaften überbunden worden seien (Klage, Rz. 144). Insbesondere würden die Verpflichtungen aus dem "Distributorship Agreement" auch für die Beklagte 1 gelten, da diese für den Vertrieb der Produkte der Klägerin auf dem Gebiet der Schweiz zuständig gewesen sei. Sodann könne die Beklagte 1 der Klägerin nicht ihre Firmenstruktur entgegenhalten (Replik, Rz. 152). Argumentation der Beklagten 1 Die Beklagte 1 macht dagegen geltend, Verträge würden immer nur inter partes gelten. Die ursprünglichen Vertragsparteien könnten wiederum Verträge mit Drittparteien schliessen. Dies führe aber nicht zu einer "Durchgriffswirkung". Es gebe auch keine pauschale Konzernhaftung. Die Beklagte 1 sei daher mit Bezug auf die angeblichen vertraglichen Unterlassungsansprüche nicht passivlegitimiert (KA B1, Rz. 203 ff.). Im Übrigen sei die Carletto AG und nicht sie als Sub-Distributorin der Carletto Deutschland GmbH für das Gebiet der Schweiz tätig gewesen (KA B1, Rz. 49).

- 19 - Beurteilung Das infrage stehende "Distributorship Agreement" untersteht dem Recht des US-Bundesstaates Illinois (vgl. Ziff. 26 von KB 40; gültige Rechtswahl i.S.v. Art. 116 IPRG). Verträge wirken nur inter partes, also zwischen den Vertragsparteien. Es handelt sich hierbei um einen Rechtsgrundsatz, der nicht nur im civil law,²³ sondern auch im common law (sog. "privity of contract") gilt, insbesondere auch im US-Bundesstaat Illinois.²⁴ Die Klägerin hätte daher aufzuzeigen und zu belegen, dass die Beklagte 1 erklärte, ebenfalls an das "Distributorship Agreement" gebunden zu sein. Dies hält Ziff. 2(b) des "Distributorship Agreements" mit Bezug auf Sub-Distributoren übrigens auch ausdrücklich fest: "DISTRIBUTOR, with the prior written approval of TY, which approval may be withheld for any reason whatsoever, may appoint sub-distributors for the resale of the Products in the Territory. Any sub-distributor appointed by DISTRIBUTOR will execute an agreement containing the same terms and conditions as set forth in this Agreement [...]." Die Klägerin unterlässt es, darzulegen, wann die Beklagte 1 erklärt hätte, auch an das "Distributorship Agreement" gebunden zu sein. Folglich ist in rechtlicher Hinsicht nicht davon auszugehen, dass die Beklagte 1 an die sich aus dem "Distributorship Agreement" ergebenden Verpflichtungen gebunden ist. Daran ändert nichts, dass sowohl die Beklagte 1 wie auch die Carletto Deutschland GmbH zur sog. Carletto-Gruppe gehören. Auch in Konzernstrukturen sind die unterschiedlichen Rechtspersönlichkeiten der einzelnen

zum Konzern gehörenden Gesellschaften grundsätzlich zu be- achten.²⁵ Dass hier ausnahmsweise ein Fall vorliegen würde, bei welchem die Berufung auf die unterschiedlichen Rechtspersönlichkeiten rechtsmiss- bräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB) wäre, legt die Klägerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Insbesondere begründet die Tatsache, dass bei beiden Gesellschaften A. in exekutiver Stellung ist, keinen Rechtsmissbrauch. Vielmehr sind solche personellen Verflechtungen innerhalb einer Unterneh- mensgruppe geradezu typisch. 3. Aktivlegitimation der Klägerin bezüglich Ansprüchen aus UWG Argumentation der Beklagten Die Klägerin wirft den Beklagten unlauteres Verhalten vor. Die Beklagten wenden dagegen in grundsätzlicher Hinsicht ein, dass es der Klägerin an

E. 23

Vgl. zum schweizerischen Recht: HUGUENIN, Obligationenrecht - Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, N. 1168.

E. 24

Zum Grundsatz des privity of contract im common law im Allgemeinen sowie im Recht des US- Bundesstaates Illinois im Besonderen (unter Berücksichtigung der Ausnahmen von diesem Grund- satz, insbesondere gemäss Illinois Commercial Code § 2-318), vgl. BONANNO, Privity, Products Lia- bility, and UCC Warranties: A Retrospect of and Prospects for Illinois Commercial Code 2-318, The John Marshall Law Review, Band 25 (1991), S. 177 ff.

E. 25

Vgl. BGE 120 II 331 E. 3a.

- 20 - der Aktivlegitimation fehle, um sich auf die Vorschriften des UWG berufen zu können. Sie machen geltend, die Klägerin nehme nicht am wirtschaftli- chen Wettbewerb in der Schweiz teil und könne daher keine eigenen wirt- schaftlichen Interessen geltend machen. Trotzdem bezeichneten sie die Klägerin in der Klageantwort als Herstellerin, die ausser in den USA und in Kanada den Vertrieb Dritten überlasse. In der DACH-Region überlasse die Klägerin den Vertrieb der TY UK Ltd (KA B1, Rz. 29 ff.). Dazu (scheinbar) teilweise in Widerspruch stehend, führten die Beklagten in der Duplik aus, die Klägerin sei keine Verkehrsteilnehmerin im Schweizer Wettbewerb und zwar weder Warenherstellerin noch Produzentin, Importeurin, Exporteurin, Händlerin oder Lizenznehmerin von Schutzrechten. Irgendwelche diffusen Verantwortlichkeiten oder das Anbringen eines "Hangtags" mit dem eige- nen Kennzeichen reichten hierzu nicht aus, ansonsten jeder ausländische Zeichenanbringer unabhängig vom effektiven Gebrauch und Auftritt in der Schweiz lauterkeitsrechtlich legitimiert wäre. Daran ändere auch die Re- gistrierung der irrelevanten Schweizer Wort-/Bildmarke CH P-471 329 "Ty" (fig.) und der mittels Widerspruch angefochtenen, bösgläubigen sowie ohne Gebrauchsabsicht hinterlegten Marke CH 737 011 "GLUBSCHIS" nichts (Duplik, Rz. 13 ff.). In ihrer Eingabe vom 16. April 2021 (Rz. 18 ff.) präzisierten die Beklagten ihre Ausführungen in der Duplik und führten aus, sie behaupteten nicht, dass die Klägerin nicht Warenherstellerin sei, son- dern dass sie die Spielwaren weder in der Schweiz herstelle noch diese hier als Rechtssubjekt bzw. Wettbewerbsteilnehmerin vermarkte. Im Wei- teren machten sie geltend, die von der Klägerin als Reaktion auf die (scheinbar widersprüchlichen) Ausführungen der Beklagten in der Duplik eingereichte Beilage 86 (Vertriebsvertrag der Klägerin mit der TY UK Ltd) sei unbeachtlich. Argumentation der Klägerin Die Klägerin führte demgegenüber aus, sie

biete ihre Produkte wissentlich und willentlich auf dem Schweizer Markt an. Sie sei somit offensichtlich am wirtschaftlichen Wettbewerb beteiligt. Es sei anerkannt, dass auch ausländische Hersteller oder Exporteure in ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen im Sinne des Lauterkeitsrechts beeinträchtigt sein könnten. Es sei unbestritten, dass sie als Warenherstellerin auf dem Schweizer Markt tätig sei. Ihre Produkte würden unter Verwendung von in der Schweiz hinterlegten Marken als solche gekennzeichnet und sie sei für diese Produkte verantwortlich. Es sei unerheblich, ob sie die Produkte in der Schweiz selbst vertreibe, oder ob dies über einen Vertriebspartner geschehe (Replik, Rz. 18 ff.; s. auch: Stellungnahme zur Duplik vom 6. April 2021, Rz. 12 ff.).

- 21 - Rechtliches Wer zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Lauterkeitsrechts legitimiert ist, regelt Art. 9 Abs. 1 UWG.²⁶ Nach dieser Bestimmung ist aktivlegitimiert, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Aktivlegitimiert sind folglich Rechtssubjekte, die selbst am wirtschaftlichen Wettbewerb (in der Schweiz) beteiligt sind und eigene wirtschaftliche Interessen geltend machen können.²⁷ Wird gegen einen direkten Konkurrenten vorgegangen, ist die Aktivlegitimation stets zu bejahen. Unter dem geltenden UWG besteht allerdings Einigkeit darüber, dass keine direkte Konkurrenzsituation zwischen der klagenden und der beklagten Partei mehr erforderlich ist, um die Aktivlegitimation zu begründen.²⁸ Verlangt wird dagegen stets eine Beeinträchtigung im Wettbewerb, was voraussetzt, dass die klagende Partei sich tatsächlich am Wettbewerb beteiligt hat oder sich daran beteiligen will. Voraussetzung ist ausserdem, dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten der beklagten Partei und der Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Interessen der klagenden Partei besteht.²⁹ Aktivlegitimiert können damit namentlich Warenhersteller und Dienstleistungsanbieter, Produzenten, Importeure und Exporteure (soweit bei internationalen Sachverhalten das UWG nach IPR-Grundsätzen anwendbar ist), Distributoren (Gross-/Zwischen- und Detailhandel), verarbeitendes Gewerbe, Assembler, exklusive und nicht-exklusive Lizenznehmer und Abtretungsgläubiger von Schutzrechten sein. Auch der Lieferant (Zulieferer) ist aktivlegitimiert, da er selbst als Anbieter auftritt. Abnehmer sind als Kunden über Art. 10 Abs. 1 UWG aktivlegitimiert, wobei sowohl gewerbliche Abnehmer wie Konsumenten erfasst sind.³⁰ Beurteilung Nachdem die Beklagten ihren Vortrag in der Duplik präzisierten, ist unbestritten, dass die Klägerin Herstellerin von Plüschtieren ist. Unbestritten ist auch, dass die Klägerin ihre Plüschtiere über eine Vertriebspartnerin – gegenwärtig die TY UK Ltd – in der DACH-Region vertreibt. Als Herstellerin von Plüschtieren, die auf dem schweizerischen Markt erhältlich sind, tritt die Klägerin entgegen den Beklagten auf dem schweizerischen Markt in Erscheinung. Darauf, dass sie ihre Waren über eine Vertriebsgesellschaft auf dem schweizerischen Markt anbietet, kommt es in rechtlicher Hinsicht nicht an.

E. 26

BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH/FRICK, 1. Aufl. 2013, Art. 9 N. 1; die Marginalie "Klageberechtigung" ist ungenau, vgl. hierzu: SPITZ, in: Jung/Spitz (Hrsg.), SHK – Stämpfli's Handkommentar, Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, 2. Aufl. 2016, Art. 9 N. 8.

E. 27

BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH/Frick (Fn. 26), Art. 9 N. 1.

E. 28

BSK UWG- RÜETSCHI/ROTH/Frick (Fn. 26), Art. 9 N. 6.

E. 29

BSK UWG- RÜETSCHI/ROTH/Frick (Fn. 26), Art. 9 N. 6.

E. 30

SPITZ, in: Jung/Spitz (Fn. 26), Art. 9 N. 8, N. 14.

- 22 - Im Weiteren besteht auch ein direkter Kausalzusammenhang zwischen dem den Beklagten vorgeworfenen unlauteren Verhalten und den wirtschaftlichen Interessen der Klägerin: So macht die Klägerin geltend, die neue "Glubschis"-Plüschtierlinie der Beklagten habe Auswirkungen auf ihre auch auf dem schweizerischen Markt (über eine Vertriebsgesellschaft) angebotene "Beanie Boo"-Produktlinie. Die Aktivlegitimation der Klägerin ist entsprechend gegeben. Bei dieser Sachlage kann offenbleiben, ob der von der Klägerin erst nach Aktenabschluss eingereichte Vertriebsvertrag mit der TY UK Ltd (KB 86) zivilprozessual als Beweismittel berücksichtigt werden könnte, da es für die Beurteilung der Aktivlegitimation der Klägerin nicht auf dieses Beweismittel ankommt.

4. Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) Argumentation der Klägerin Die Klägerin wirft den Beklagten unlauteres Handeln i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor. Die Bezeichnung "Glubschis" werde seit einem Jahrzehnt von der Mehrheit des Publikums, von Fachkreisen und Händlern als klarer Hinweis auf die von der Klägerin angebotenen Plüschtiere verwendet und entsprechend verstanden. Bei den klägerischen "Glubschis" handle es sich um bekannte Produkte und Sammelobjekte. Den Verbrauchern sei daran gelegen, "Original-Glubschis" der Klägerin zu erwerben. Die Bezeichnung "Glubschis" werde alleine mit den Produkten der Klägerin verbunden und habe sich für diese als Produktmarke durchgesetzt. Ihr komme daher auch die erforderliche lauterkeitsrechtliche Kennzeichnungskraft zu. Diesen Umstand nutzten die Beklagten aus, um die Verbraucher irrezuführen und eine Verwechslungsgefahr zu erzeugen. Sie erweckten den Eindruck, dass die schon seit über einem Jahrzehnt und auch noch heute von der Klägerin hergestellte Plüschtierserie nunmehr von einem neuen Unternehmen angeboten werde. Die Beklagten würden nicht nur beinahe identische Plüschtierfiguren unter der identischen Bezeichnung "Glubschis" anbieten. Darüber hinaus täten sie dies auch noch unter Verwendung eines Logos, das mit dem der Klägerin beinahe identisch sei. An der Verwechslungsgefahr ändere der auf den beklagten Plüschtieren angebrachte Stern nichts. Ein solcher sei bei Plüschtieren nicht ungewöhnlich. Auch werde der Stern in der Schweiz nicht den Beklagten zugeordnet. Der Stern sei den Konsumenten nicht bekannt (Klage, Rz. 130 ff.; Replik, Rz. 142 ff.). Argumentation der Beklagten Die Beklagten machen geltend, sie nutzten keine fremde geistige Leistung, sondern die von ihr aufgebaute und finanzierte Vertriebsmarke. Den Bezeichnungen "Glubschi" bzw. "Glubschis" fehle die erforderliche Kennzeichnungskraft. Dies gehe aus der von den Beklagten eingeholten demoskopischen Umfrage hervor. Es werde bestritten, dass die Bezeichnungen

- 23 - "Glubschi" bzw. "Glubschis" allein mit den Produkten der Klägerin verbunden seien und sich ausschliesslich für die klägerischen Produkte durchgesetzt hätten. Der minimale Kennzeichnungsgrad von "Glubschis" in der Schweiz sei die Folge davon, dass die grossäugigen Plüschtierprodukte der Klägerin von Beginn an immer nur mit der Produktemarke "Beanie Boos" sowie dem Herkunftshinweis "Ty" vertrieben worden seien und sich die Bezeichnung "Glubschis" nie auf dem Produkt selbst befunden habe. Die

Klägerin habe die Bezeichnung "Glubschi" bzw. "Glubschis" auch nicht zuerst verwendet. Dies seien vielmehr die Carletto-Gesellschaften gewesen. Die Bezeichnung "Glubschis" sei nur auf Marketingmaterialien verwendet worden und dies auch nur in der Deutschschweiz. Das Produkt zuhause beim Abnehmer heisse "Beanie Boos" und nicht "Glubschi". Es handle sich überdies um billige Artikel des täglichen Bedarfs, bei denen der Hersteller (Produktmarke) für die Abnehmer keine wesentliche Rolle spiele. Auch die Verkehrskreise der Einkäufer und anderer gewerblicher Abnehmer könnten sehr wohl zwischen den Bezeichnungen "Ty", "Beanie Boos", "Carletto" und "Glubschis" unterscheiden. Auf internationalen Messen sei die Bezeichnung "Glubschis" als Vertriebsmarke auf Messeständen und Marketingmaterialien verwendet worden. Die Marken "Ty" und "Beanie Boos" seien jeweils klar von der Vertriebsmarke "Glubschis" abgehoben gewesen. Es müsse der Beklagten 1 als Markeninhaberin unbenommen sein, den Hersteller zu wechseln. Die Beklagte 1 weise im Markt stets unzweideutig darauf hin, dass die Beklagte 2 Lizenznehmerin, Herstellerin und Vertreiberin sei. Sie habe die zumutbaren Massnahmen zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr daher getroffen. Der blosse Vertrieb von Plüschtieren mit grossen Augen und Köpfen genüge nicht für die Annahme einer Nachahmung der klägerischen Produkte (KA B1, Rz. 178 ff.; Duplik, Rz. 94 ff.) Rechtliches Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesen als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten.³¹ Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung im ganzen Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht derselbe. Es geht stets um die Beurteilung, ob ein Zeichen einem anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die gekennzeichneten Gegenstände zu verwechseln oder falsche

E. 31

BGE 135 III 446 E. 6.1 m.w.N.

- 24 - Zusammenhänge zu vermuten.³² Die Verwechslungsgefahr kann auch nur mittelbar sein, d.h. es genügt, wenn der Täter die Vorstellung erweckt, dass zwei an sich unterschiedliche Produkte aus demselben Unternehmen stammen.³³ Sie hängt von der Gesamtheit der Umstände ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen und wie sie sie verstehen und sich an sie erinnern.³⁴ Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit des durchschnittlichen Publikums zu beurteilen.³⁵ Ein Nachweis, dass es tatsächlich zu Verwechslungen gekommen ist, ist nicht erforderlich. Vielmehr genügt die begründete Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen.³⁶ Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind zum einen die Merkmale der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen.³⁷ Erschöpft sich die Übereinstimmung oder die Ähnlichkeit von zwei Zeichen in gemeinfreien Bestandteilen, ist die Verwechslungsgefahr grundsätzlich zu verneinen. Zumindest genügen bereits relativ geringe Abweichungen um die Verwechslungsgefahr abzuwenden.³⁸ Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist indes wettbewerbsrechtlich nur relevant, sofern die nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft besitzt, indem sie vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung.³⁹ Nicht

schutz- fähig sind Elemente oder Merkmale, die im Gemeingut oder banal oder we- gen Gesetzes- bzw. Sittenwidrigkeit vom Schutz ausgeschlossen sind. Starke bzw. prägende Elemente sind eher geeignet, in der Erinnerung haf- ten zu bleiben. Stark sind insbesondere Eigennamen und originelle Ele- mente oder reine Fantasieworte. Schwache Elemente sind insbesondere beschreibende oder sachbezogene Begriffe, das heisst, Elemente, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Kommt einem Kennzeichen keine besondere Kennzeichnungskraft zu, so genügen bereits relativ geringe Abweichungen, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.⁴⁰ Schützbar wird ein ursprünglich nicht unterscheidungskräfti- ges Zeichen ausnahmsweise dann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt

E. 32

BGE 134 I 83 E. 4.2.3; BSK UWG ARPAGAUS, 1. Aufl. 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 64 m.w.N.

E. 33

BGer 4A_467/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.2.

E. 34

BGer 6B_1038/2018 vom 29. Mai 2019 E. 5.1; BSK UWG ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 68 ff. m.w.N.

E. 35

BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.1, 4A_315/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 2.1, 4C_240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.1.1

E. 36

BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 122 ff.

E. 37

BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 92 ff.

E. 38

BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 99

E. 39

BGE 135 III 446 E. 6.2 m.w.H.

E. 40

AppGer BS ZK.2020.2 vom 23. September 2020 E. 5.2 m.w.N.

- 25 - hat. Hiervon ist auszugehen, wenn ein erheblicher Teil der Abnehmer die- ses tatsächlich als Kennzeichen erkennt.⁴¹ Eine Gegen Ausnahme liegt wie- derum dann vor, wenn das Zeichen absolut freihaltebedürftig ist (Freizei- chen). Diesfalls ist es vom Schutz ausgeschlossen.⁴² Hierzu zählen etwa unentbehrliche Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs oder unent- behrliche Elemente des täglichen Geschäftsverkehrs.⁴³ Die Freihaltebe- dürftigkeit eines Zeichens beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. dem Ver- ständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterschei- dungskraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzu- stellen ist.⁴⁴ Zu beachten bleibt, dass bei der Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Ver- wechslungsgefahr neben dem reinen Vergleich der Kennzeichen auch das die Verwechslungsgefahr hervorrufende Verhalten

und damit das Umfeld der Kennzeichen zu berücksichtigen ist. Es ist dabei nicht nur mit Blick auf die isolierten Zeichen, sondern unter Würdigung der gesamten die Individualisierung prägenden Umstände des Einzelfalles und einer Interessenabwägung zu entscheiden, ob eine unlautere Irreführung der Marktgegenseite vorliegt. Dies folgt aus dem Zweck der Norm, die nicht nur die Interessen der Anbieter (Mitbewerber), sondern auch die Abnehmer vor Irreführung schützen möchte.⁴⁵ Wo genau die erlaubte Nachahmung dabei aufhört und das unlautere Verhalten einsetzt, lässt sich nicht generell oder mittels einer Faustregel bestimmen, sondern ist in Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalles und aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden.⁴⁶

Beurteilung 4.4.1. Gestalterische Aspekte Zwischen den Parteien ist streitig, ob die "Beanie Boos"-Plüschtiere und die "Glubschi"-Plüschtiere der Beklagten als ähnlich oder sogar als beinahe identisch zu beurteilen sind. Diesbezüglich kann aufgrund der Gegenüberstellungen der beiden Plüschtierlinien in der Klage (Rz. 105; vgl. auch: Replik, Rz. 101) festgestellt werden, dass sich gewisse Sujets der beiden Plüschtierlinien voneinander unterscheiden. Bei einigen Designs weicht nicht nur die farbliche Gestaltung ab. Vielmehr weisen die Plüschtiere auch eine jeweils eigenständige

E. 41

BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 46, 51 f; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Abs.1 lit. d N. 15.

E. 42

BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 41), Art. 3 Abs.1 lit. d N. 16.

E. 43

BGE 139 III 176 E. 2; BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53.

E. 44

BGE 139 III 176 E. 2.

E. 45

SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 41), Art. 3 Abs.1 lit. d N. 34 f.

E. 46

BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 40.

- 26 - Formsprache auf. So etwa die beiden nachfolgenden Beispiele (links: Beklagte; rechts: Klägerin): Andere Designs der Beklagten weisen indessen erhebliche Ähnlichkeiten mit denjenigen der Klägerin auf und können von diesen nur schwer auseinandergehalten werden. Wohl ist nicht zu verkennen, dass die Beklagten das Design der Klägerin zwar nicht einfach kopiert haben (so im Übrigen auch die Klägerin; vgl. Replik, Rz. 96). Es finden sich bei allen Plüschtieren gewisse Unterschiede in der Gestaltung. Insbesondere weisen die Beklagten zurecht daraufhin, dass ihre Plüschtiere anders als jene der Klägerin über sog. Schlenkerbeine verfügen (KA B1, Rz. 111). Die gestalterischen Unterschiede sind bei einigen Designs aber nicht derart erheblich, dass von einer eigenen Designsprache gesprochen werden könnte und der Konsument – dem anders als dem Gericht – die beiden Modelle in der Regel nicht zum direkten Vergleich vorliegen, diese ohne weiteres unterscheiden könnte. Auch die Tatsache, dass die Plüschtiere klar als von der Beklagten 2 hergestellt deklariert werden, ändert daran nichts (KA B1, Rz. 111). Denn die Klägerin

macht nicht geltend, die Beklagten würden über die Herstellereigenschaft täuschen. Vielmehr erhebt die Klägerin den Vorwurf, die beklagten "Glubschi"-Plüschtiere könnten mit den zuvor unter der identischen Bezeichnung "Glubschis" beworbenen "Beanie Boos"-Plüschtieren verwechselt werden. Beispiele solcher nur schwer zu unterscheidenden Plüschtiere finden sich nachfolgend (Klage, Rz. 105):

- 27 - Die Beklagten machen in diesem Zusammenhang zu Recht geltend, dass die Plüschtierprodukte des Typs "Kulleraugen" (bzw. "Glubschaugen") zahlreicher Hersteller teilweise durchaus ähnlich seien und diese teilweise nur schwer voneinander unterschieden werden könnten (vgl. KA B1, Rz. 91 ff. sowie Duplik, Rz. 67 ff.). In der Tat heben sich weder die Designs der Klägerin noch jene der Beklagten von andern Konkurrenzprodukten ab und könnten als originell bezeichnet werden. Auch die von den verschiedenen Herstellern für ihre Plüschtiere ausgewählten Tierarten sind häufig die gleichen. Es leuchtet denn auch ohne weiteres ein, dass – wie die Beklagten ausführen (KA B1, Rz. 95 ff.) – sämtliche Hersteller die bei Kindern gerade besonders beliebten Tierarten als Plüschtiere herausbringen. Die Beklagten zeigen Beispiele von "Glubschaugen"-Plüschtieren verschiedener Anbieter, die sich ähnlich und nur schwer unterscheidbar sind (KA B1 Rz. 98 S. 31; KA B2 Rz. 105 S. 44):

- 28 - Unzutreffend ist die klägerische Behauptung, dass sich ihre Plüschtiere alleine durch den "Hangtag" (mit persönlichen Angaben über das Plüschtier) von den Konkurrenzprodukten abheben würden (vgl. Replik, Rz. 97). Die Beklagten legten nämlich zahlreiche Fotos von Plüschtieren anderer Hersteller vor, an welchen sich vergleichbare "Hangtags" finden (d.h. "Hangtags" mit Namen, Motto, Geburtsdaten etc.; vgl. Duplik, Rz. 73 ff.), sodass auch die Verwendung eines "Hangtags" für sich alleine nicht als originell oder als Alleinstellungsmerkmal der klägerischen Plüschtierlinie "Beanie Boos" bezeichnet werden könnte. Vielmehr ist eine solche Gestaltung im Markt verbreitet und üblich. Die Gestaltung der Plüschtiere orientiert sich bei beiden Plüschtierlinien an den am Markt üblichen Gestaltungen. Das Design der klägerischen Plüschtiere ist daher isoliert betrachtet nicht kennzeichnungskräftig und somit nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Klägerin kann den Beklagten folglich nicht vorwerfen, ähnlich beliebige Plüschtierdesigns zu verwenden. Denn solche Gestaltungen sind im Markt verbreitet und werden auch von zahlreichen anderen Marktteilnehmern in vergleichbarer Art und Weise angeboten. 4.4.2. Bezeichnung der Plüschtiere als "Glubschis" Mit Blick auf eine allfällige Verkehrsdurchsetzung sind einleitend die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen. Die massgebenden Verkehrskreise sind vorliegend sämtliche potentiellen Erwerber von Plüschtieren. Dies dürfte der überwiegende Teil der Schweizer Bevölkerung sein: Kinder kaufen Plüschtiere mit Taschengeld für sich selbst, Geschwister oder

- 29 - Freunde, Erwachsene für ihre Kinder, Grosskindern, Neffen, Nichten, Patenkinder etc.⁴⁷ Zu den Verkehrskreisen zählen überdies selbstredend auch kommerzielle Händler, welche Plüschtiere zum Wiederverkauf erwerben. Aus den klägerischen Beweismitteln kann nicht der Schluss gezogen werden, dass der überwiegende Teil der Schweizer Bevölkerung unter der Bezeichnung "Glubschi" einen Herkunftshinweis versteht. Wahrscheinlicher ist vielmehr, dass die Schweizer Bevölkerung unter der naheliegenden Abkürzung "Glubschi" ein niedliches, glubschäugiges Ding (wie beispielsweise ein Plüschtier) versteht und sie diesen Begriff nicht mit der Klägerin in Verbindung bringt. Hinsichtlich der kommerziell agierenden Händler ist ohnehin von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, was zusätzlich gegen eine Verwechslungsgefahr spricht. Dass

sich der Begriff "Glubschi" nicht zugunsten der Klägerin durchgesetzt hat, beweist auch das von der Beklagten beim C. eingeholte Privatgutachten (KA B1 55). Gemäss diesem Gutachten kennen zwar 22% der Befragten sowie 27% der aktuellen bzw. potentiellen Käufer von Plüschtieren die Bezeichnung "Glubschi" in Zusammenhang mit Plüschtieren. Demgegenüber ordnet aber nur ein vernachlässigbarer Prozentsatz den Begriff "Glubschi" der Klägerin zu, nämlich nur je ein Prozent der Befragten und der Verkehrsbeteiligten. Etwas weniger als 0.5% der Befragten sowie 1% der Verkehrsbeteiligten identifizieren mit "Glubschi" das Unternehmen "NICI". Weitere Unternehmen wie z.B. Migros oder Coop werden ebenfalls von weniger als 0.5% als Herstellerunternehmen genannt. Das Gutachten bestätigt somit das oben Gesagte, dass "Glubschi" bzw. "Glubschi" im Verkehr zwar wohl tatsächlich in erheblichem Umfang mit (glubschäugigen) Plüschtieren und verwandten Spielsachen in Zusammenhang gebracht werden, diese Bezeichnungen sich jedoch nicht für einen bestimmten Marktteilnehmer durchgesetzt haben. Dem Privatgutachten kommt entgegen der Darstellung der Klägerin (vgl. Stellungnahme zur Duplik vom 6. April 2021, Rz. 57 ff.) nicht bloss die Bedeutung einer Parteibehauptung zu. Gemäss neuester bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Privatgutachten als Urkunden i.S.v. Art. 177 ff. ZPO und damit als Beweismittel zu qualifizieren, sofern es im Gutachten um objektive, durch das Gericht nachvollziehbare und nachprüfbare Parameter geht und der Ersteller keine wertende Beurteilung gestützt auf eigenes Fachwissen vornimmt, sondern bloss ermittelte Tatsachen weitergibt. Das Bundesgericht hat diese Voraussetzungen als bei demoskopischen Umfragen gegeben erachtet, soweit diese auf wissenschaftlich konzipierten und korrekt durchgeführten Umfragen basieren.⁴⁸ Daran, dass das vorliegend infrage stehende demoskopische Gutachten des renommierten C. diese

E. 47

BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 41), Art. 2 N. 208.

E. 48

BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 4.5.3 (zur Publikation vorgesehen).

- 30 - Voraussetzungen erfüllt, bestehen keine Zweifel, zumal es im bundesgerichtlichen Leitentscheid auch um ein Gutachten dieses Instituts ging. 4.4.3. Ist die Kombination verschiedener Elemente zufolge Originalität kennzeichnungskräftig? Die Klägerin will gemäss ihrem Rechtsbegehren den Beklagten allerdings weder den Vertrieb ihrer grossäugigen Plüschtiereserie als solches, noch die Verwendung des Zeichens "Glubschi" in grundsätzlicher Hinsicht verbieten. Sie beanstandet vielmehr die kombinierte Übernahme von verschiedenen Elementen. Nämlich, dass die Beklagten eine Serie von grossäugige Plüschtieren herausbrachten, die sich teilweise und mit Blick auf mehrere der Plüschtiere kaum von der klägerischen unterscheiden lässt (teilweise kaum unterscheidbare Designs, Verwendung von Hangtags etc.) und ihre Plüschtiere zusätzlich ebenfalls als "Glubschi" bezeichnen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die vorgenannten Elemente für die klägerischen Plüschtiere kennzeichnungskräftig sind und ob die Verwendung dieser Elemente zu einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr führen. Im Zusammenhang mit der Frage, ob die verschiedenen Elemente in Kombination kennzeichnungskräftig sind, gilt es zunächst darauf einzugehen, wie das Zeichen "Glubschi" im Zusammenhang mit der klägerischen Plüschtierelinie verwendet wurde. Es ist unbestritten, dass die Klägerin ihre Plüschtiere stets als "Beanie Boos" bezeichnet und beworben hat (KA B1, Rz. 57; Replik, Rz. 68). Die "Beanie Boos" wurden indessen zweitweise unter Verwendung der

zusätzlichen Bezeichnung "Glubschis" im Markt be- worben. Die Bezeichnung "Glubschi" fand sich entsprechend auf Werbe- und Marketingmaterialien (KA B1, Rz. 3; Replik, Rz. 68; Duplik, Rz. 57). Die Beklagten behaupten, es sei eine Idee von Mitarbeiterinnen von Car- letto-Gesellschaften gewesen, die klägerischen Produkte mit dieser Be- zeichnung zu vertreiben. Entsprechend habe die Klägerin diese Bezeich- nung vor Begründung des Vertriebsverhältnisses mit der Carletto Deutsch- land GmbH nie verwendet. Die Beklagten leiten daraus ab, dass es sich bei "Glubschi" um eine Vertriebsmarke der Carletto-Gesellschaften und nicht um eine Produktmarke der Klägerin handle (KA B1, Rz. 58 ff.). Der Sache nach dürften die Beklagten damit geltend machen, es habe die von der Klägerin behauptete Kombination aus ihrer Plüschtierlinie und dem Zeichen "Glubschi" nie gegeben. Die Bezeichnung "Glubschi" sei daher nicht den klägerischen Plüschtieren zuzurechnen, sondern als den Carletto-Gesell- schaften zurechenbare Vertriebsmarke zu verstehen. Betrachtet man die im Recht liegenden Beweismittel, so kann festgestellt werden, dass in der Werbung mit Aussagen wie den folgenden für die klä- gerischen Plüschtiere geworben wurde: "Die original Ty Beanie Boos bes- ser bekannt als Glubschis" oder "Neu 25.11.2011 Das Original - die Ty

- 31 - Glubschi's exklusiv jetzt bei Carletto" (Klage, Rz. 54 ff.; 109; KA B1, Rz. 58 ff.; Replik, Rz. 67 ff.). Zudem wurde die Bezeichnung auch grafisch ins Szene gesetzt, insbesondere unter Verwendung des "Glubschi"-Logos (Klage, Rz. 54, 72; KA B1, Rz. 67): Aus den obigen Beispielen ergibt sich, dass die Bezeichnung "Glubschis" stets nur im Zusammenhang mit den klägerischen Produkten und Marken verwendet wurde. Ein Hinweis auf die Beklagte oder andere Carletto-Ge- sellschaften findet sich dagegen nicht. So stellt insbesondere auch die Wer- bebotschaft, dass die "Ty Glubschis" jetzt bei Carletto erhältlich seien, keine Verwendung der Bezeichnung "Glubschis" als Vertriebsmarke dar. Vielmehr wird mit dieser Bewerbung lediglich darauf hingewiesen, dass die glubschäugigen Plüschtiere der Klägerin bei Carletto-Gesellschaften bezo- gen werden können. Die Tatsache, dass die Carletto-Gesellschaften auf den Werbematerialien regelmässig durch einen Schutzrechtsvermerk (TM oder ®) auf das Bestehen eines Markenrechts hinwiesen, deutet ebenfalls nicht daraufhin, dass es sich bei "Glubschi" um eine Vertriebsmarke von Carletto-Gesellschaften handelt. Denn der Schutzrechtsvermerk orientiert lediglich über das Bestehen eines Rechts, nicht jedoch über dessen Inha- berschaft. Die einzige im Recht liegende Ausnahme, welche einen Hinweis auf die Markeninhaberschaft der Beklagten 1 bzw. der Carletto-Gesellschaften enthält, ist die "Happy Meal"-Beigabe bei McDonald's (KA B1, Rz. 68; Rep- lik, Rz. 71): Dieser isolierte und etwas versteckte Hinweis dürfte indessen kaum wahr- genommen worden sein. Doch selbst wenn der Hinweis, dass eine Car- letto-Gesellschaft Markeninhaberin ist, wahrgenommen worden wäre, be- deutete dies nicht, dass es sich bei "Glubschi" um eine Vertriebsmarke han-

- 32 - delt bzw. "Glubschi" als solche wahrgenommen worden wäre. Es ist näm- lich durchaus möglich, dass ein Distributor während der Laufzeit des Ver- triebsvertrages eine Produktemarke für den Hersteller als Inhaber verwal- tet. Jedenfalls wurde "Glubschi" auch im Zusammenhang mit der Happy Meal"-Beigabe einzig im Zusammenhang mit klägerischen Produkten und Zeichen verwendet. Im Ergebnis verhält es sich damit nicht so, dass das Zeichen "Glubschi" den Carletto-Gesellschaften als Produktmarke zuzurechnen wäre. Bei die- ser Sachlage mag auch dahinstehen, ob die "Happy Meal"-Beigabe nur in Deutschland oder auch in der Schweiz bei McDonald's erhältlich war (Klage, Rz. 68 f.; KA

B1, Rz. 69). Ebenfalls ist unerheblich, ob die Klägerin die Bezeichnung "Glubschi" schon vor Eingehung der Zusammenarbeit mit der Carletto Deutschland GmbH verwendete. Folglich handelt es sich bei der Bezeichnung "Glubschi" nicht um eine (selbständige) Vertriebsmarke der Carletto-Gesellschaften. Vielmehr wurde das Zeichen "Glubschi" quasi als alternative Bezeichnung für "Bea- nie Boos" verwendet. Nachdem feststeht, dass eine Kombination zwischen der klägerischen Plüschtiereserie und dem Zeichen "Glubschi" vorliegt, stellt sich die Frage, ob diese Kombination kennzeichnungskräftig ist. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass nicht nachgewiesen wäre, dass sich diese Kombination im Markt durchgesetzt hätte. Zwar ist angesichts der unbestrittenen Tatsache, dass die Carletto-Gesellschaften mit dem Zeichen "Glubschi" für die klägerischen Produkte warben, einzuräumen, dass die Bezeichnung "Glubschi" auf dem Brancheninformationsportal Brandora in Verbindung mit den klägerischen Produkten verwendet wird (vgl. KB 19- 22, 32), oder dass das Zeichen "Glubschi" in Webshops (KB 27, 33) sowie auf Werbe- und Marketingmaterial zur Bewerbung der klägerischen Produkte zu finden ist (KB 27-30). Auch trifft es zu, dass Wiederverkäufer (vgl. KB 31) oder Fans der klägerischen Produkte diesen Begriff teilweise ebenfalls nutzen (KB 16-18, 25). Wenig erstaunlich ist zudem die Tatsache, dass entsprechende Abfragen auf Suchmaschinen auf die Produkte der Klägerin weisen, nachdem bisher einzig die Produkte der Klägerin aktiv mit diesem Begriff beworben worden sind. Dies alles beweist jedoch nicht, dass sich der Begriff bei den massgebenden Verkehrskreisen durchgesetzt hätte, d.h. diese oder ein erheblicher Teil davon das Zeichen "Glubschi" als Herkunftshinweis verstehen würden.⁴⁹

E. 49

HEINEMANN, in: Heinzmann/Loacker (Hrsg.), UWG Kommentar, 1. Aufl. 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG.

- 33 - Indessen kann der Kombination zwischen glubschäugigen Plüschtieren und dem Zeichen "Glubschi" eine gewisse Originalität und damit Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden. Zwar gilt es zu beachten, dass es ist in der deutschen Sprache im Allgemeinen und im schweizer- deutschen Dialekt im Besonderen verbreitet ist, dass (insbesondere ver- niedlichende) Abkürzungen auf den Vokal "i" enden, und zwar unabhängig davon, ob das vollständige, nicht abgekürzte Wort an entsprechender Stelle überhaupt ein "i" enthält (beispielsweise "Chindsgi" [CH] für Kinder- garten; "Lüchzgi" [CH] für Leuchtbündel oder "Gymi" [CH] für Gymnasium). Auch Vornamen werden regelmässig so abgekürzt (beispielsweise Kathi [D] oder Käthi [CH] für Katharina; "Andi" für Andreas). Das Wort "Glubsch- auge" mit "Glubschi" abzukürzen und mit diesem Zeichen glubschäugige Plüschtiere zu bewerben ist folglich zwar nicht besonders einfallsreich, allerdings auch nicht derart banal, dass der Kombination jegliche Kennzeichnungskraft begründende Originalität abgesprochen werden könnte. Vorliegend gilt es die Kombination des Gesamtverhaltens der Beklagten zu beurteilen. Wie vorangehend dargelegt, ist bei der Beurteilung der lauter- keitsrechtlichen Verwechslungsgefahr neben dem reinen Vergleich der Kennzeichen eben auch das die Verwechslungsgefahr hervorrufende Verhalten und damit das Umfeld der Kennzeichen zu berücksichtigen. Massgebend ist das Gesamtbild. Bei der vorzunehmenden Würdigung der gesamten Umstände des vorliegenden Einzelfalles fällt dabei ins Gewicht, dass die Beklagte nicht nur zahlreiche Plüschtiere aus der klägerischen Plüschtierlinie gewissermassen übernimmt (wie gesehen weisen zahlreiche Plüschtiere eine grosse optische Ähnlichkeit auf) und die

Plüschtieren dabei jeweils genau wie die Klägerin dies tut mit einem Hangtag versieht (was zwar für sich alleine noch nicht unterscheidungskräftig wäre, indessen für den Verkauf von Plüschtieren auch nicht nahe liegt), sondern dabei auch noch das Kennzeichen "Glubschi" verwendet, welches nachweislich für die Plüschtiere der Klägerin verwendet wurde. Indem die Beklagten die kennzeichnungskräftige Kombination der (für sich alleine betrachtet zwar noch nicht ausreichend unterscheidungskräftigen) verschiedenen Elemente der klägerischen Plüschtierlinie (glubschäugige Plüschtiere mit Hangtag und Verwendung des Zeichens Glubschis) für ihre Plüschtierlinie übernommen haben, schaffen sie eine Verwechslungsgefahr zwischen der klägerischen und der beklagtischen Plüschtierlinie. Das massgebliche Gesamtbild lässt erkennen, dass die Beklagte durch die verschiedenen Elemente und Aspekte (offensichtliche, optische Annäherung der Produkte, Verwendung des nicht zwingend notwendigen Hangtags, bewusste Wahl der Bezeichnung "Glubschi" welche im Zusammenhang mit den Produkten der Klägerin verwendet wird oder zumindest wurde) gewissermassen eine rote Linie überschritten hat und dabei bewusst eine Verwechslungsgefahr schafft.

- 34 - Es liegt folglich eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr vor. 5. Weiter geltend gemachte lauterkeitsrechtliche Ansprüche Da eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, braucht auf die weiteren von der Klägerin geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche nicht mehr eingegangen zu werden. 6. Vollstreckungsmassnahmen Argumentation der Parteien Beide Parteien äussern sich zu den Vollstreckungsmassnahmen nur im Zusammenhang mit den Auskunftsbegehren. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass diese Ausführungen auch für die Vollstreckungsmassnahmen gelten, welche von der Klägerin für die Unterlassungsbegehren beantragt wurden. Die Klägerin macht geltend, die Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO und die Androhung der Bestrafung der Organe mit Busse nach Art. 292 StGB eigneten sich als Massnahmen der Zwangsvollstreckung und seien als mildestes wirksames Mittel angemessen (Klage, Rz. 151 f.). Die Beklagte führt demgegenüber aus, die (kumulativen) Vollstreckungsmassnahmen seien unverhältnismässig (KA B1, Rz. 217 f.). Rechtliches Das urteilende Gericht kann laut Art. 236 Abs. 3 ZPO auf Begehren der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen anordnen (sog. direkte Vollstreckung). Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden, kann das Gericht gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO eine Strafdrohung nach Art. 292 StGB (lit. a), eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 5'000.00 (lit. b) oder eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (lit. c) anordnen. Das Vollstreckungsgericht kann mehrere Massnahmen miteinander verbinden.⁵⁰ Der Vollstreckungskläger hat bloss Antrag auf Vollstreckung zu stellen, das Vollstreckungsgericht entscheidet von Amtes wegen, welche Vollstreckungsmittel zur Anwendung gelangen, es ist dabei nicht an einen Antrag des Vollstreckungsklägers gebunden, auch nicht bei den direkten Zwangsmassnahmen. Welche Massnahmen anzuordnen sind, entscheidet das Vollstreckungsgericht nach seinem eigenen Ermessen. Es hat die zur Durchsetzung wirksamste Anordnung zu wählen. Selbstverständlich kann der Vollstreckungskläger konkrete Vollstreckungsmassnahmen beantragen, welche das Gericht wenn möglich auch beachten soll. Bei der Wahl

E. 50

BSK ZPO-ZINSLI, 3. Aufl. 2017, Art. 343 N. 4.

- 35 - der Vollstreckungsmassnahme hat das Gericht den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann sich nur an natürliche Personen richten. Entsprechend dem Grundsatz, dass eine Gesellschaft kein Delikt begehen kann, lässt sich Art. 292 StGB nicht auf juristische Personen anwenden. Bei Gesellschaften bzw. juristischen Personen ist die Strafandrohung wegen Ungehorsams an die zuständigen Organe bzw. vertretungsberechtigten Personen zu richten.⁵¹ Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebietet, dass die Höhe einer Ordnungsbusse dem objektiven Ausmass der Zuwiderhandlung angemessen ist. Es geht nicht an, jede noch so geringfügige Zuwiderhandlung gegen eine gerichtliche Verhaltensanweisung schematisch mit dem Höchstbetrag der angedrohten Ordnungsbusse zu ahnden.⁵² Die Anordnung von Ordnungsbussen sollte daher stets den gesetzlich vorgesehenen Zusatz "bis zu" enthalten oder gar keinen konkreten Betrag nennen. Beurteilung Entgegen der Ansicht der Beklagten ist es zulässig, mehrere Vollstreckungsmassnahmen zu kombinieren. Es ist daher im Grundsatz nicht zu beanstanden, dass die Klägerin die Anordnung verschiedener Vollstreckungsmassnahmen beantragt hat. Allerdings erscheint es nicht notwendig, neben der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO) sowie der Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) zusätzlich auch noch eine Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO anzudrohen. Die Kombination von Strafandrohung nach Art. 292 StGB und Androhung einer täglichen Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO erscheint sinnvoll. Die Androhung gemäss Art. 292 StGB zielt auf eine Verfolgung und Bestrafung durch die Strafbehörden. Der verpflichteten Partei (bzw. ihren Organen) droht bei Nichterfüllung der gerichtlichen Anweisung folglich eine strafrechtliche Verfolgung und die Bestrafung mit Busse. Die Androhung einer täglichen Ordnungsbusse als zweite Komponente führt zwar nicht zu einer eigentlichen strafrechtlichen Verfolgung und ist insoweit schwächer als eine Androhung nach Art. 292 StGB. Indessen ist diese Massnahme besonders geeignet, Druck auf die verpflichtete Person auszuüben, weil die Ordnungsbusse mit jedem Tag der Nichterfüllung höher wird. Demgegenüber ist nicht ersichtlich, welchen zusätzlichen Nutzen die Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO hätte, droht der verpflichteten Partei durch die Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB doch bereits eine (einmalige) Busse. 51 BSK ZPO-ZINSLI, 3. Aufl. 2017, Art. 343 N. 15. 52 BGE 142 III 587 E. 6.2.

- 36 - In Abweichung zum klägerischen Rechtsbegehren ist überdies festzuhalten, dass die Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung bis zu Fr. 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung beträgt (und nicht in jedem Fall der Maximalbetrag von Fr. 1'000.00 auszufallen ist). 7. Rechnungslegung Argumentation der Klägerin Die Klägerin beantragte mit Rechtsbegehren 3, dass die Beklagten 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber Fr. 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verpflichten seien, innerhalb 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf von den in Rechtsbegehren 1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsseln unter den Bezeichnungen "Glubschi" oder "Glubschis" in der Schweiz erzielt wurde. Zur Begründung führte die Klägerin aus, sie benötige zur Bezifferung ihrer finanziellen Ansprüche Informationen aus der Sphäre der Beklagten. Der Klägerin stehe aufgrund der Verletzung ihrer Rechte gestützt auf Art. 2 ZGB ein Anspruch

auf Rechnungslegung zur Bezifferung der lauterkeits- rechtlichen Ansprüche zu. Die Frist von 30 Kalendertagen zur Auskunftser- teilung sei angemessen. Die angebehrten Informationen seien genügend bezeichnet und zu Bestimmung der Schadenersatzhöhe notwendig. Die Anordnung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO und die Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse nach Art. 242 StGB eigne sich zur Zwangsvollstreckung und sei als mildestes wirksames Mittel angemessen (Klage, Rz. 151 f.). Argumentation der Beklagten Die Beklagten machen demgegenüber geltend, die beehrten 30 Kalender- tage seien von vornherein viel zu kurz und unangemessen, was die Länge der Frist anbelange. Gleiches gelte für die unverhältnismässigen (kumula- tiven) Vollstreckungsmassnahmen (KA B1, Rz. 217 f.; KA B2, Rz. 214). Zum Auskunftsbegehren im Allgemeinen 7.3.1. Rechtliches Der aus Art. 2 Abs. 1 ZGB abgeleitete (Hilfs- bzw. Neben-)Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung⁵³ ist nicht dazu da, die beklagte Partei be- liebzig auszuforschen. Aus der Hilfsfunktion des präparatorischen Informati- 53 BGE 143 III 297 E. 8.2.5.1 mit Hinweisen.

- 37 - onsanspruchs im Rahmen einer Stufenklage folgt, dass er sich nur auf re- levante Informationen bezieht, das heisst auf solche, die für die inhalts- oder umfangmässige Bestimmung des Zielanspruchs von Interesse sind. Das Ausforschungsverbot will in erster Linie verhindern, dass der Kläger seinen Informationsanspruch dazu missbraucht, einen bloss vermuteten Hauptanspruch ausfindig zu machen oder Anspruchsvoraussetzungen nachzuspüren, die den Inhalt oder Umfang des Hauptanspruchs gar nicht tangieren. Freilich muss die klagende Partei mit Blick auf die inhaltliche Konkretisierung des Zielanspruchs auch Angaben dazu machen, was Ge- genstand der Informationspflicht ist. Die Anforderungen an die Bestimmtheit des Informationsbegehrens dürfen aber nicht zu streng sein. Da die klagende Partei noch gar nicht weiss, was genau der Inhalt der ihr zustehenden Informationen ist, kann von ihr nicht verlangt werden, jeden verlangten Beleg einzeln zu bezeichnen. Vielmehr muss es genügen, wenn sie mit ihrem Antrag Klarheit darüber schafft, zu welchem Zweck sie worüber Auskunft oder Rechnungslegung verlangt und für welchen Zeitraum und in welcher Form sie dies beehrt. Verlangt die klagende Partei mit Blick auf einen konkreten Zweck nicht genau bestimmte Unterlagen, so ist es Sache des Beklagten, die Auswahl der Belege vorzu- nehmen. Ist das Informationsbegehren zwar klar, aber zu umfassend for- muliert, hat der Richter es in geeigneter Weise einzugrenzen und den An- trag im Übrigen abzuweisen.⁵⁴ 7.3.2. Beurteilung Die Klägerin verlangt Rechnungslegung nach den einschlägigen anerkan- ten Grundsätzen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf von den in Rechtsbegehren 1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "Glubschi" oder "Glubschis" in der Schweiz erzielt wurde. Das Auskunftsbegehren ist folglich klar spezifiziert. Auch die Beklagten machen nicht geltend, aufgrund dieses Begehrens sei nicht klar, welche Informationen die Klägerin ver- lange. Überdies machen sie zu Recht nicht geltend, die Klägerin betreibe Ausforschung. Vielmehr verlangt die Klägerin einzig Angaben zum Verlet- zergewinn, womit davon auszugehen ist, dass sie ihr finanzielles Wieder- gutmachungsbegehren auf Art. 423 OR stützen wird (auch, wenn sie in Klage Rz. 154 auch noch weitere Anspruchsgrundlagen nennt). 7.3.3. Zur Frist Die Klägerin beantragt, dass die Beklagten ihr Auskunftsbegehren innert einer Frist von 30 Tagen erfüllen. Diese Frist erscheint angemessen. Das Handelsgericht hat auch in vergleichbaren Fällen schon Fristen von 30 Ta- gen zur Erfüllung von Auskunftsbegehren gesetzt (vgl. etwa Urteil des Han- delsgerichts HOR.2018.56 vom 16. Januar 2023). Die Beklagten halten 54 BGE 143 III 297 E. 8.2.5.4.

- 38 - diese Frist zwar für viel zu kurz. Sie begründen diese Ansicht aber nicht weiter, weshalb sich weitere Erwägungen hierzu erübrigen. 7.3.4. Zu den beantragten Vollstreckungsmassnahmen Es kann vollumfänglich auf die Ausführungen oben in E. 6 verwiesen werden. 8. Agentenmarke (Art. 4 MSchG) Argumentation der Klägerin Die Klägerin macht geltend, dass es sich bei den von ihr mit dem Rechtsbegehren 4 angegriffenen Marken um sog. Agentenmarken i.S.v. Art. 4 MSchG handle, die zu löschen seien. Die angegriffenen Marken seien von der Beklagten 1 ohne ihre Zustimmung noch während der Dauer des Vertriebsverhältnisses für eine Produktbezeichnung angemeldet worden, die von der Carletto-Unternehmensgruppe vor und zu diesem Zeitpunkt ausschliesslich als Produktmarke im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Plüschtiere der Klägerin verwendet worden sei. Die Marken seien zu einer Zeit eingetragen worden, als die Beklagte 1 bzw. deren Rechtsvorgängerin einer vertraglichen Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht gegenüber der Klägerin unterlegen sei. Einziges Ziel der Beklagten 1 sei es, mit der Anmeldung und Benutzung bzw. gar Lizenzierung der "Glubschi"-Marken vom Marktwert, der alleine den Produkten der Klägerin zukomme, zu profitieren. Es treffe auch nicht zu, dass die Beklagte 1 für die "Schöpfung" dieser Marke verantwortlich sei. Der Begriff "Glubschi" sei schon vor Beginn des Vertriebsverhältnisses auf dem Markt für ihre grossäugigen Plüschtierprodukte verwendet worden. Doch selbst wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, ändere dies nichts an besserem Recht der Klägerin. Denn die Schöpfungs- und Entwicklungshandlungen seien im Rahmen des Vertriebsvertrages zur Förderung ihrer Produkte getätigt worden. Wesentlicher Bestandteil des Vertriebsvertrages sei es gewesen, den Ruf der Produkte der Klägerin zu fördern, was der Beklagten 1 auch bewusst gewesen sei. Dies würden Werbeaussagen wie "Die original Ty Beanie Boos besser bekannt als 'Glubschi'" beweisen (Klage, Rz. 156 ff.; Replik, Rz. 155 ff.; Stellungnahme zur Duplik vom 6. April 2021, Rz. 78 ff.). Argumentation der Beklagten 1 Die Beklagte 1 führt aus, es liege kein Fall von Art. 4 MSchG vor. Die Produkte der Klägerin seien nie mit dem Zeichen "Glubschi" oder "Glubschi" gekennzeichnet worden. Die Klägerin habe diese Zeichen vor der Zusammenarbeit mit den Carletto-Gesellschaften zu keinem Zeitpunkt selber gebraucht oder durch Dritte verwenden lassen. Die Klägerin habe als Produktmarke stets "TY" oder "Beanie Boos" verwendet. Sie habe die streitgegenständlichen Zeichen weder selbst entwickelt noch irgendwo angemeldet oder gebraucht. Diese Zeichen seien ihr wirtschaftlich nicht zuzurechnen. Überdies treffe es nicht zu, dass die Klägerin keine Kenntnis davon

- 39 - gehabt habe, dass die Beklagte 1 die streitgegenständlichen Marken anmelde (KA B1, Rz. 221 ff.; Duplik, Rz. 121 ff.). Rechtliches Gemäss Art. 4 MSchG geniessen Marken keinen Schutz, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Diese Bestimmung bezweckt den Schutz des Markeninhabers gegenüber einem Nutzungsberechtigten, der bloss zum Gebrauch der Marke ermächtigt ist. Solche Personen dürfen die Marke nur mit Zustimmung des besser Berechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen und müssen, sobald die Zustimmung – beispielsweise wegen Beendigung der Zusammenarbeit – weggefallen ist, die Eintragung der Marke löschen lassen. Der an der fraglichen Marke besser berechtigten Person soll in solchen Konstellationen – etwa bei Absatzmittlerverträgen – ein Sonderschutz zur Verfügung gestellt werden; dieser beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer

Aneignung der Marke entgegensteht. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung setzt Art. 4 MSchG einen Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemassen Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht. Erforderlich ist ein Vertrag, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn zum Inhalt hat und eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke.⁵⁵ Die bundesgerichtliche Rechtsprechung folgt damit der (wohl) von der herrschenden Lehre vertretenden Auffassung nicht, wonach Art. 4 MSchG nicht nur zur Anwendung gelange, wenn zwischen dem sog. Agenten und der besser berechtigten Person eine vertragliche Bindung bestehe, sondern auch dann, wenn die Hinterlegungen durch den Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Hauptaktionäre des Agenten beziehungsweise von mit dem Agenten nahestehenden Dritten oder Stroh Männern vorgenommen worden seien, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgenden Markengebrauch stünden.⁵⁶ Beurteilung Wie bereits oben in E. 2.3 dargelegt, wurde das "Distributorship Agreement" zwischen der Klägerin und der Carletto Deutschland GmbH geschlossen. Demgegenüber stand die Beklagte 1 in keinem Vertragsverhältnis zur Klägerin. Folglich kann sich die Klägerin nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gegenüber der Beklagten nicht auf Art. 4 MSchG berufen. ⁵⁵ BGer 4A_128/2013 vom 30. September 2013 E. 3.2.1; 4A_39/2011, 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.2; 4A;253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.2, publiziert in: sic 2009, S. 268 ff. ⁵⁶ WANG, in: Jung/Spitz (Hrsg.), SHK – Stämpflis Handkommentar, Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, 2. Aufl. 2016, Art. 4 N. 6; BSK MSchG-STÄDELI, 1. Aufl 2017, Art. 4 N. 11.

- 40 - 9. Nichtgebrauch der Schweizer Marke CH 645 779 "Glubschi" (Art. 11 f. MSchG) Argumentation der Klägerin Die Klägerin führt aus, die Schweizer Marke CH 645 779 sei ursprünglich am 29. April 2013 hinterlegt und am 4. Juli 2013 im Schweizer Markenregister eingetragen worden. Es sei weder aus absoluten noch aus relativen Ausschlussgründen eine Schutzverweigerung erlassen worden, sodass die fünfjährige Karenzfrist seit längerem abgelaufen sei. Aus dem Territorialitätsprinzip folge, dass die Marke grundsätzlich in der Schweiz gebraucht werden müsse. Die Beklagte 1 habe die Marke aber offensichtlich für sämtliche Waren, für welche die Marke hinterlegt worden sei, bis zum Ablauf der Gebrauchsschonfrist nie gebraucht. Dass sie die Bezeichnung "Glubschi" zur Bewerbung der klägerischen Produkte gebraucht habe, könne sich die Beklagte 1 nicht als eigenen Markengebrauch zurechnen lassen (Klage, Rz. 183 ff.). Argumentation der Beklagten Die Beklagte 1 macht geltend, es mute geradezu widersprüchlich an, bei der vermeintlichen Agentenmarke auf der einen Seite zu behaupten, der Gebrauch der Marke "Glubschi" durch die Beklagte 1 sei der Klägerin zuzurechnen (unter Verweisung auf Klage, Rz. 161), und auf der anderen Seite derselben Partei, nämlich der Beklagten 1 und den Gesellschaften der Carletto-Gruppe, vorzuwerfen, sie hätten die Marke für Spielzeug und Spiele nicht gebraucht. Fakt sei, dass die Gesellschaften der Carletto-Gruppe mit Duldung der Klägerin die Zeichen "Glubschi" und "Glubschis" zu Promotionszwecken im Rahmen ihrer Absatzbemühungen über viele Jahre (mindestens von 2013 bis 2019) zur Bewerbung der Produkte der Klägerin verwendet hätten. Dies stelle markenmässigen Gebrauch für die Waren der Klasse 28 wie Plüschtiere, Spielzeug und Spiele dar (KA B1, Rz. 231 ff.). Überdies sei nach Beendigung des Vertriebsverhältnisses die Wiederaufnahme des Gebrauchs der Vertriebsmarke "Glubschis" vorbereitet, dann aber gerichtlich in der Schweiz einstweilen gestoppt worden (Duplik, Rz. 124). Benutzungsschonfrist 9.3.1. Rechtliches Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit

den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen;

- 41 - der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). 9.3.2. Beurteilung Es ist unstreitig, dass die klägerischen Produkte jedenfalls in den Jahren 2013 bis 2017 von Gesellschaften der Carletto-Gruppe mit dem Begriff "Glubschi" beworben worden sind (KA B1, Rz. 76 ff.; Klage, Rz. 59 ff.). Das Zeichen ist daher im schweizerischen Markt vor Ablauf der Benutzungsschonfrist benutzt worden. Die Klägerin wirft allerdings die Frage auf, ob dieser Gebrauch der Beklagten 1 als eigener Markengebrauch zugerechnet werden kann. Wie es sich damit verhält, kann – wie im Folgenden aufzuzeigen sein wird – offenbleiben. Spätere Aufnahme des Gebrauchs der Marke in Deutschland nach Art. 12 Abs. 2 MSchG gilt, dass dann, wenn der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen wird, das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auflebt, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend gemacht hat. Vorliegend ist unumstritten, dass die Beklagte 1 nach Beendigung des Vertriebsverhältnisses zwischen der Carletto Deutschland GmbH und der Klägerin eine Kooperation mit der Beklagten 2 eingegangen ist und die streitgegenständliche Marke der Beklagten 2 zum Gebrauch lizenzierte (Klage, Rz. 99 f.; KA B1, Rz. 4, 85 f.). Die beklagten Plüschtiere waren im Zeitpunkt der Klageeinreichung auch unter Verwendung dieser Marken in Deutschland erhältlich (Klage, Rz. 15, 100; Replik, Rz. 100; Stellungnahme zur Duplik vom 6. April 2021, Rz. 61; KB 8 und 68). In der Schweiz werden diese Plüschtiere aufgrund der vom Handelsgerichtspräsidenten angeordneten vorsorglichen Massnahmen allerdings unter der Bezeichnung "NICI-eyes" vertrieben (Replik, Rz. 100; KB 67). Nach Art. 11 Abs. 3 MSchG gilt der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Gebrauch durch diesen selbst. Unter diese Bestimmung fällt auch der Gebrauch einer Marke durch einen Lizenznehmer.⁵⁷ Die Beklagte 1 kann sich demgemäss den Gebrauch der Marke durch die Beklagte 2 zurechnen lassen. Überdies gilt der Gebrauch der Marke in Deutschland nach Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) auch als rechtserhaltender Gebrauch in der Schweiz, sofern die Marke in beiden Staaten hinterlegt ist, ⁵⁷ BSK MSchG-VOLKEN, 1. Aufl. 2017, Art. 11 N. 139.

- 42 - wobei es genügt, wenn die Marken in den wesentlichen Bestandteilen übereinstimmen.⁵⁸ Zwar hat die Bundesrepublik Deutschland das Übereinkommen vom 13. April 1969 mit Note vom 30. April 2021 gekündigt.⁵⁹ Nach Art. 56 des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (SR 0.111) wurde die Kündigung aber erst am 31. Mai 2022 wirksam. Demgemäss findet das Übereinkommen vom 13. April 1969 auf sämtliche Benutzungshandlungen bis zum 31. Mai 2022 noch Anwendung.⁶⁰ Für den vorliegend zu beurteilenden Fall ist das Übereinkommen vom 13. April 1969 daher noch anwendbar. Die Wortmarke "Glubschi" ist unter der Nummer DE 302 011 052 397 seit dem 25. September 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt hinterlegt (Replik, Rz. 157). Im Weiteren machte die Klägerin den Ablauf der

Benutzungsschonfrist erst im Rahmen der Klage, mithin also erst nachdem die Beklagte 2 den Gebrauch der Marke in Deutschland aufgenommen hatte (und in der Schweiz ohne die vom Handelsgerichtspräsidenten angeordneten vorsorglichen Massnahmen aufgenommen hätte), erstmals geltend. Zwar ist es nicht zwingend, die Nichtigkeit der Marke auf gerichtlichem Wege geltend zu machen.⁶¹ Entsprechend hätte die Beklagte diesen Einwand auch in einer vor- oder ausserprozessualen Korrespondenz der Beklagten 1 entgegenhalten können. Sie machte den Ablauf der Benutzungsschonfrist aber in keinem der dem Gericht vorliegenden Schreiben geltend (Klage, Rz. 107 ff.). Selbst wenn also die Beklagte 1 die schweizerische Marke "Glubschi" vor Ablauf der Benutzungsschonfrist nie gebraucht hätte, hat sie den Gebrauch folglich jedenfalls aufgenommen, bevor ihr die Nichtigkeit ihrer Marke wegen Ablaufs der Benutzungsschonfrist erstmals entgegengehalten worden war. Dementsprechend wäre die Nichtbenutzung der Marke vor Ablauf der Benutzungsschonfrist jedenfalls nach Art. 12 Abs. 2 MSchG geheilt. 9.4.1. Warenverzeichnis Eine andere Frage ist jedoch, ob die Marke für sämtliche hinterlegten Waren benützt worden ist. Wird die Marke nämlich nur für einen Teil der hinterlegten Waren benützt, so kann mit Bezug auf die nicht benutzten Waren immerhin eine Teilnichtigkeit geltend gemacht werden.⁶² Auch die Beklagte 1 behauptet nicht, sie habe die Marke je für andere Produkte als für Plüschtiere gebraucht. Im Markenregister sind folglich sämtliche Warenkategorien zu löschen, die nicht im Zusammenhang mit Plüschtieren stehen. Rechtserhaltender Gebrauch liegt einzig mit Bezug auf die Waren Spiele, 58 BSK MSchG-VOLKEN (Fn. 57), Art. 11 N. 11, 76 ff. 59 Vgl. AS 2022 156. 60 So auch die Praxis des IGE, vgl. <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/news-room/news/news-ansicht/kuendigung-des-vertrags-zwischen-der-schweiz-und-deutschland-betreffend-den-gegenseitigen-patent-muster-und-markenschutz>; letztmals besucht am 25. April 2023. 61 BSK MSchG-VOLKEN (Fn. 57), Art. 11 N. 38 f. 62 BSK MSchG-VOLKEN (Fn. 57), Art. 11 N. 31 ff.

- 43 - Spielzeug und Plüschtiere in Klasse 28 vor. Zu löschen sind folglich sämtliche Waren der Klassen 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) und bei der Klasse 28 Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck. 10. Prozesskosten Über die Prozesskosten wird gestützt auf Art. 104 Abs. 1 ZPO im Endentscheid entschieden.

- 44 - Das Handelsgericht erkennt: 1. Den Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall verboten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die nachfolgend abgebildeten Plüschtiere und Plüschtier-Schlüsselanhänger unter den Bezeichnungen "Glubschi" oder "Glubschis" anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen oder verkaufen zu lassen.

- 45 - Die Beklagten werden unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf von den in Dispositivziffer 1.1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "Glubschi" oder "Glubschi" in der Schweiz erzielt wurde. Art. 292 StGB lautet: " Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "Glubschi" der Beklagten 1 wird für die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und

- 46 - andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck) für nichtig erklärt. Im Übrigen werden die im Rahmen des hier zu beurteilenden beschränkten Verfahrens gestellten klägerischen Rechtsbegehren abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird. 2. Die Prozesskosten sind im Endentscheid zu liquidieren. Zustellung an: ■ die Klägerin (Vertreter; zweifach) ■ die Beklagte 1 (Vertreter; zweifach) ■ die Beklagte 2 (Vertreter; zweifach) ■ das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum Mitteilung an: ■ die Obergerichtskasse 1. Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art. 90 ff. BGG) Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, gerechnet von der schriftlichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheides an, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweizerischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).

- 47 - Aarau, 25. April 2023 Handelsgericht des Kantons Aargau 1. Kammer Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: Dubs Bisegger

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.