

AG_HANDELSGERICHT HOR.2020.16/2 vom 15. Februar 2024

Ag Handelsgericht, 2024-02-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag_handelsgericht_HOR.2020.16_2

FR: AG_HANDELSGERICHT HOR.2020.16/2 du 15 février 2024

IT: AG_HANDELSGERICHT HOR.2020.16/2 del 15 febbraio 2024

Erwägungen

E. 1

Da die Klageantworten der Beklagten weitgehend identisch sind, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit ausschliesslich auf die Klageantwort der Beklagten 1 verwiesen, soweit es nicht ausnahmsweise angezeigt erscheint, die Klageantwort der Beklagten 2 zu zitieren.

- 3 -

E. 1.1

Die Grundsätze des Rückweisungsverfahrens Nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sind sowohl die- ses selbst als auch die kantonalen Instanzen an die rechtliche Beurteilung gebunden, mit der die Rückweisung begründet wurde. Wegen dieser Bin- dung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien – abgesehen von zulässigen Noven – verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen an- deren als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ab- gelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren. Wie weit die Gerichte und Parteien an die erste Entscheidung gebunden sind, ergibt sich aus der Begründung der Rückweisung, die sowohl den Rahmen für die neuen Tatsachenfeststellungen als auch jenen für die neue rechtli- che Begründung vorgibt. Durch die Rückweisung wird der Prozess in die Lage zurückversetzt, in welcher er sich vor Erlass des aufgehobenen Ur- teils befunden hat. Das Verfahren, welches von da an wieder einzuschla- gen ist, richtet sich nach dem einschlägigen Prozessrecht. Das gilt – im Rahmen des der Rückweisung unterliegenden Streitpunktes – insbeson- dere auch für die Zulassung neuer Tatsachen und neuer Beweismittel. Der Rahmen wird demnach vom Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts in rechtlicher Hinsicht abgesteckt. Der von der Rückweisung erfasste Streit- punkt darf also nicht ausgeweitet oder auf eine neue Rechtsgrundlage ge- stellt werden. Daraus folgt schliesslich auch, dass die zuvor obsiegende Beschwerdeführerin im neuen Verfahren keine Verschlechterung ihrer Rechtsstellung erleiden darf; in dem für sie ungünstigsten Fall müsste sie sich mit dem bisherigen, von der Gegenpartei nicht angefochtenen Ergeb- nis abfinden.²

E. 1.2

Gegenstand des vorliegenden Rückweisungsverfahrens

E. 1.2.1

Lauterkeitsrechtliche Prüfung Das Handelsgericht ist im Urteil vom 25. April 2023 zum Schluss ge- kommen, es liege eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor (Urteil vom 25. April 2023 E. 4). Weil es diese lauterkeitsrechtliche Anspruchsgrundlage bejahte, verzichtete das Handelsgericht darauf,

sich auch noch mit den übrigen von der Klägerin vorgebrachten lauterkeitsrechtlichen Anspruchsgrundlagen auseinanderzusetzen (Teilurteil vom 25. April 2023 E. 5). Das Bundesgericht ist demgegenüber zum Schluss gekommen, es liege keine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr vor (Urteil des Bundesgerichts vom 29. November 2023 E. 4). Es hob daher die Dispositiv-Ziff. 1.1 bis 1.3 des Teilurteils vom 25. April 2023 auf und wies die Sache zur 2 BGer 4A_197/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.2 m.w.N.

- 14 - Beurteilung der weiteren von der Klägerin geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Anspruchsgrundlagen an das Handelsgericht zurück. Folglich hat das Handelsgericht im vorliegenden Rückweisungsverfahren noch die nachfolgenden lauterkeitsrechtlichen Anspruchsgrundlagen zu prüfen: - vergleichende Anlehnung (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG) - Irreführung (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG) - Trittbrettfahrerei im Sinne der Generalklausel (Art. 2 UWG)

E. 1.2.2

Markenrechtliche Prüfung Das Handelsgericht erklärte in Dispositiv-Ziff. 1.4 des Teilurteils vom 25. April 2023 die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "Glubschi" der Beklagten 1 für teilnichtig. Es stellte fest, dass die Beklagte 1 die Marke einzig mit Bezug auf die Waren Spiele, Spielzeug und Plüschtiere der Klasse 28 gebraucht hat. Hinsichtlich der weiteren Waren der Klasse 28 sowie für sämtliche Waren der Klassen 9 und 25, für welche die Marke ebenfalls hinterlegt ist, ordnete es zufolge Nichtgebrauchs die Löschung an (vgl. Teilurteil vom 25. April 2023 E. 9.4.1). Den weiteren von der Klägerin geltend gemachten markenrechtlichen Anspruch, nämlich den Anspruch auf Löschung gemäss Art. 4 MSchG (Vorliegen einer Agentenmarke), welche sich nicht nur auf die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "Glubschi", sondern auch auf den Schweizer Teil der internationalen Marken IR 1 281 710 "Glubschis" und IR 1 285 540 "Glubschis" (fig.) der Beklagten 1 bezog, verneinte das Handelsgericht (Dispositiv-Ziff. 1.5 des Teilurteils vom 25. April 2023). Das Bundesgericht hob die Dispositiv-Ziff. 1.4 und 1.5 des Teilurteils vom 25. April 2023 vollständig auf. Allerdings war die Frage des (teilweisen) Nichtgebrauchs der Schweizer Marke CH 645 779 nicht Thema des bundesgerichtlichen Urteils. Dieses erwog vielmehr, dass das Handelsgericht das Vorliegen einer Agentenmarke i.S.v. Art. 4 MSchG nicht von vornherein hätte ausschliessen dürfen. Entsprechend habe das Handelsgericht ungeprüft gelassen, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt seien (Urteil des Bundesgerichts vom 29. November 2023 E. 3.2.). Das Handelsgericht habe neu noch zu beurteilen, ob die von der Klägerin geltend gemachte Schutzverweigerung hinsichtlich der strittigen Marken CH 645 779 "Glubschi", IR 1 281 710 "Glubschis" und IR 1 285 540 "Glubschis" (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren (d.h. auch für Spiele, Spielzeug und Plüschtiere in Klasse 28) zu löschen sei (Urteil des Bundesgerichts vom 29. November 2023 E. 3.3.). Entsprechend hat das Handelsgericht in vorliegendem Urteil mindestens im Umfang des Teilurteils vom 25. April 2023 die Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "Glubschi" der Beklagten 1 anzuordnen. Zu prüfen hat es darüber hinaus, ob gestützt auf

- 15 - Art. 4 MSchG auch eine Löschung für die noch verbliebenen hinterlegten Waren (und damit eine vollständige Löschung der Marke) vorgenommen werden muss. Überdies ist auch für den Schweizer Teil der beiden internationalen Marken der Beklagten 1 zu prüfen, ob diese Marken gestützt auf Art. 4 MSchG zu löschen sind. 2. Vergleichende Anlehnung (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG) 2.1. Argumentation der Klägerin Die Klägerin ist der Ansicht,

die Beklagten beabsichtigten durch Verwendung der Bezeichnung "Glubschi" im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Plüschtierprodukten, den Werbewert und somit den Ruf der klägerischen Plüschtierserie auszubeuten. Insbesondere werde der hohe Bekanntheits- bzw. Werbewert, der den klägerischen Plüschtierprodukten innewohne, ausgenutzt. Die klägerische Original-Plüschtierlinie sei von der "O.____-Gruppe" gezielt unter dem Produktnamen "Glubschis" vermarktet worden. Entsprechend werde "Glubschis" als Hinweis auf die Klägerin bzw. ihre Plüschtiere wahrgenommen. Die Beklagte 1 selbst spreche von einem "schutzwürdigen inländischen Besitzstand" an der Bezeichnung "Glubschis" und mache geltend, viele Investitionen zur Bekanntmachung der Marke "Glubschis" getätigt zu haben. Die Beklagte 1 rechne diesen Besitzstand aber zu Unrecht sich selbst an, wobei sie behaupte, die Bezeichnung "Glubschi" als eigenständige Vertriebsmarke aufgebaut zu haben. Es treffe indessen nicht zu, dass die Beklagte 1 eine eigenständige Vertriebsmarke aufgebaut habe. Auf den Werbematerialien fände sich denn auch nirgends ein Hinweis auf die Beklagte 1 bzw. die "O.____-Gruppe". Die Beklagten würden sich durch Verwendung der identischen Produktbezeichnung in Kombination mit auffällig ähnlich gestalteten Plüschtieren unnötig an ihrer Plüschtierlinie anlehnen. Dies erfolge in der Absicht, eine Gedankenassoziation mit den klägerischen Produkten entstehen zu lassen. Dass sich auf den Plüschtieren der Beklagten eine Herstellerbezeichnung finde, vermöge die Gedankenassoziation nicht aufzuheben. Eine unnötige Anlehnung liege bereits dann vor, wenn mittels einer positiven Anlehnung die mit einem Produkt verbundenen positiven Assoziationen auf ein anderes Produkt übertragen würden. Die Verbraucher könnten wegen der Übernahme des identischen Produktnamens davon ausgehen, dass die Plüschtiere der Beklagten 2 ein Nachfolge- oder Ersatzprodukt der Plüschtiere der Klägerin seien. Die Absicht, eine Assoziation hervorzurufen, gäben die Beklagten auch zu, indem sie ihre Produkte ins Verhältnis zu den "bisherigen" Produkten stellen, womit offensichtlich nur die klägerischen Produkte gemeint sein könnten. Die Anlehnung erfolge ohne Rechtfertigung und sei folglich unnötig. Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb die Beklagte 1 die seit einem Jahrzehnt für

- 16 - die bekannten klägerischen Plüschtiere benutzte Bezeichnung "Glubschis" im Kombination mit einer identisch nachgeahmten Plüschtierserie benutzen müsse. Die Beklagte 2 habe bisher schon vergleichbare Plüschtiere unter der Bezeichnung "[...]" vertrieben. Es sei daher nicht ersichtlich, weshalb sie ihre Plüschtiere nun mit der Bezeichnung "Glubschi" vertreiben müsse. Der Bezeichnung "Glubschi" bedienten sich beide Beklagten einzig zur rufausbeutenden Anlehnung. Daran ändere nichts, dass die Beklagte 1 in der Vergangenheit die Bezeichnung "Glubschi" beworben habe, da sie dies ausschliesslich im Rahmen ihrer Pflichten aus dem Vertriebsvertrag im Zusammenhang mit den klägerischen Produkten getan habe. Auch die ohne Kenntnis der Klägerin getätigten Markeneintragungen der Beklagten 1 änderten nichts daran, dass sich die Beklagten unlauter verhielten: Einerseits seien diese Marken löschungsreif, andererseits komme dem MSchG gegenüber dem UWG keine Vorrangstellung zu (Klage Rz. 113 ff.; Replik Rz. 136 ff.). 2.2. Argumentation der Beklagten Die Beklagten sind der Ansicht, dass eine unnötige Anlehnung schon deshalb nicht vorliege, weil es an einer erkennbaren Bezugnahme fehle. Die Klägerin habe ihre Produkte nie mit den Zeichen "Glubschi" oder "Glubschis" gekennzeichnet, sondern stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos". Die Zeichen "Glubschi" bzw. "Glubschis" seien von der "O.____-Gruppe" lediglich zu Promotionszwecken mit Duldung der Klägerin zur Bewerbung von deren Produkten verwendet worden. Es treffe auch nicht zu, dass die entsprechenden Markenmeldungen ohne Kenntnis der Klägerin

erfolgt seien. Auf Seiten der Klägerin habe in Bezug auf die Zeichen "Glubschi" oder "Glubschis" überdies von Anfang an gar kein Ruf bzw. keine Wert- schätzung für unter diesen Zeichen vertriebene Plüschtiere entstehen kön- nen. Der Umstand allein, dass die Beklagte 2 in Lizenz für die Beklagte 1 Plüschtiere mit grossen Augen und grossem Kopf vertreibe, diese in ver- schiedenen Grössen erhältlich seien und – zur Förderung der Sammellei- denschaft – mit "Hangtags" versehen würden, genüge für eine unnötige Anlehnung von vornherein nicht. Im Weiteren liege auch kein bekanntes Drittzeichen vor, das die Beklagte ausbeuten könne. Die Klägerin habe für die vermeintlich hohe Bekanntheit, den Werbewert oder Ruf keinen Beweis erbracht. Die Zeichen "Glubschi" bzw. "Glubschis" würden nicht als Produktmarke der Klägerin wahrgenom- men (KA B1 Rz. 165 ff.; Duplik Rz. 118 ff.). 2.3. Rechtliches Unlauter handelt, wer seine Waren in unnötig anlehnender Weise mit den Waren eines anderen vergleicht (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG). Zweck dieser Bestimmung ist es, fehlerhafte vergleichende Werbung zu vermeiden und

- 17 - den Missbrauch zu verhindern, ohne die vergleichende Werbung gänzlich zu verbieten.³ Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung handelt unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt.⁴ Es ist daher davon auszugehen, dass das Bundesge- richt einen "guten Ruf" als Tatbestandsmerkmal der Rufausbeutung nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG voraussetzt. Der "gute Ruf" wird verstanden als Image oder Goodwill. Er besteht in der Gesamtheit der Informationen und Assoziationen sowie der Vorstellungen über die Eigenschaft der Produkte, welche das Publikum mit dem Vergleichsobjekt verbindet. Dazu gehören neben typischen Rufinhalten wie Exklusivität, Prestigewert oder Qualität auch spezifische Attribute wie "sportlich", "elegant" oder "gesund".⁵ Tatbestand ist neben dem "guten Ruf" der Vergleich im Rahmen der Wer- bung, wobei sowohl der Vergleich wie auch die Werbung weit zu verstehen sind. Mithin kommt es nicht auf spezifische Werbemassnahmen, sondern bloss auf die Veröffentlichung an. Der vorausgesetzte Vergleich kann auch konkludent oder implizit durch Werbe- oder Marketingmassnahmen erfol- gen.⁶ Darunter fällt etwa auch die Ausstattung eines Produkts wie beispiels- weise die Etikette einer Getränkeflasche, da dieser Werbefunktion zu- kommt.⁷ Der Vergleich kann auch durch Anlehnung an Konkurrenzprodukte erfolgen, wobei nicht im eigentlichen Sinne Fakten verglichen werden, son- dern dargelegt wird, dass das eigene Produkt so gut sei wie ein anderes oder ein Ersatz für ein anderes Produkt sei.⁸ Die Rufausbeutung kann auch darin bestehen, dass die fremde Ware derart in der eigenen Werbung ein- gesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Dies kann insbesondere durch das Erwecken von Gedankenassoziationen zur fremden Ware erfolgen.⁹ Eine verdeckte Rufausbeutung liegt vor, wenn die Gestaltung eines fremden Produkts übernommen und das eigene Pro- dukt an die Merkmale der anderen Ware angenähert wird.¹⁰ Bei einem 3 SHK UWG-OETIKER, 3. Aufl. 2023, Art. 3 lit. e N. 4; STAUBER/ISKIC, in: Heizmann/Loacker (Hrsg.), Kommentar zum UWG, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 5. 4 BGE 135 III 446 E. 7.1. 5 HGer BE HG 19 89 vom 24. Februar 2020 E. 27.1 f., (auszugsweise) publiziert in: sic! 2021, S. 37 ff. 6 BGE 135 III 446 E. 7.1; BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6; BSK UWG-SCHMID, 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 94. 7 HGer ZH HE960020 vom 26. November 1996 E. G.d.bb, (auszugsweise) publiziert in: sic! 1999, S. 581 ff.; SHK UWG-OETIKER (Fn. 3), Art. 3 lit. e N. 14; DOBLER, Der lauterkeitsrechtliche Schutz von Produktausstattungen, 2015, N. 271 ff. 8 BSK UWG-SCHMID (Fn. 6), Art. 3 Abs. 1 lit. e

N. 30 f.; STAUBER/ISKIC (Fn. 3), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 7 je m.w.N; BGE 135 III 446 E. 7.1; BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6. 9 BGE 135 III 446 E. 7.1; BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6, 4A_467/2007 und 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3 je m.w.N. 10 HGer SG vom 6. Januar 2009 E. 3e, publiziert in: GVP 2009, S. 139 f.; BSK UWG-SCHMID (Fn. 6), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 94 und 105 je m.w.N.

- 18 - unlauteren anlehnenden Vergleich geht es um die Koppelung der eigenen mit der fremden Ware, um deren Bekanntheit auszunutzen.¹¹ Einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr wie beim wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG bedarf es nicht.¹² Die Anforderungen an die Ähnlichkeit der Ausstattung sind damit bei der Schaffung einer Gedankenassoziation geringer als bei der Verwechslungsgefahr. Allerdings genügt nicht schon jede noch so geringfügige Ähnlichkeit einer Ausstattung mit derjenigen eines Konkurrenten, um eine unlautere Anlehnung zu bejahen. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass die Ausstattung in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an diejenige eines Dritten gedeutet werden kann, und diese objektiv geeignet ist, beim Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit gekennzeichneten Produkten zu wecken. Das Verbot der unlauteren Anlehnung an eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfassen, die nicht durch ein Informationsbedürfnis zu rechtfertigen sind. Gleichzeitig ist umso mehr eine Rufausbeutung durch Imagetransfer anzunehmen, je ähnlicher sich die Ausstattungen nach ihrem Gesamteindruck und je näher sich die Produkte sind.¹³ Die Grenzlinie zwischen zulässiger und unzulässiger Anlehnung bzw. Rufausbeutung wird auch von der Zumutbarkeit eines weiteren Abstands beeinflusst.¹⁴ Unnötig ist eine Anlehnung, wenn sie ohne sachlichen Rechtfertigungsgrund erfolgt oder das zur Information erforderliche Mass überschreitet.¹⁵ Verdeckte Anlehnungen werden teilweise als generell unnötig bezeichnet, ausser es werden bloss einzelne Elemente übernommen, deren Übernahme sachlich gerechtfertigt ist, weil objektive Gründe bestehen.¹⁶ Je mehr das Bezugsprodukt als eigentliches "Zugpferd" verwendet wird, desto eher ist die Anlehnung als unnötig zu qualifizieren.¹⁷ 2.4. Beurteilung Wie das Handelsgericht bereits im Teilurteil vom 25. April 2023 festgestellt und das Bundesgericht in seinem Urteil vom 29. November 2019 nicht beanstandet hat (Urteil des Bundesgerichts vom 29. November 2023 E. 4.1 sowie E. 4.3), hebt sich die klägerische Plüschtierlinie "Beanie Boos" nicht von vergleichbaren Plüschtierlinien ihrer Konkurrentinnen ab. Auch stellt die Klägerin wie zahlreiche ihrer Konkurrentinnen ein günstiges ¹¹ SHK UWG-OETIKER (Fn. 3), Art. 3 lit. e N. 36; BSK UWG-SCHMID (Fn. 6), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 86 und 89. ¹² BGE 135 III 446 E. 7.5. ¹³ BGE 135 III 446 E. 7.1 und 7.5; BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6, 4A_467/2007 und 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.1, 4.3 und 6.2; SHK UWG-OETIKER (Fn. 3), Art. 3 lit. e N. 36 und 39; BSK UWG-SCHMID (Fn. 6), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 86, 89 und 109; STAUBER/ISKIC (Fn. 3), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 37 je m.w.N. ¹⁴ HGer ZH HG970259 vom 8. Juli 1999 E. 3, (auszugsweise) publiziert in: sic! 2000, S. 307 ff. ¹⁵ STAUBER/ISKIC (Fn. 3), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 56. ¹⁶ STAUBER/ISKIC (Fn. 3), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 59. ¹⁷ STAUBER/ISKIC (Fn. 3), Art. 3 Abs. 1 lit. e N. 60

- 19 - Massenprodukt her. Die klägerischen Plüschtiere heben sich in qualitativer Hinsicht weder im positiven noch im negativen Sinne von den Konkurrenzprodukten ab. Folglich führen weder das Design noch die Qualität der klägerischen Plüschtierprodukte zu einem guten Ruf, der von den Beklagten ausgebeutet werden könnte. Demgemäss ist nicht zu

beanstanden, dass die Beklagten ähnliche Plüschtiere in vergleichbarer Qualität wie die Klä- gerin anbieten. Die Ausbeutung könnte sich demnach von vornherein nur darauf beziehen, dass die Beklagten diese Art von Plüschtieren als "Glub- schis" bezeichnen. Die Bezeichnung "Glubschi" befand sich bei den klägerischen Produkten lediglich auf (von der "O._____-Gruppe" für den Vertrieb der klägerischen Plüschtiere verwendeten) Marketingmaterialien. Die klägerischen Produkte werden und wurden vielmehr stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos" ver- trieben. Die Bezeichnung "Glubschis" ist – wie auch das Bundesgericht festgehalten hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 29. November 2023 E. 4.3) – beschreibend. Die Verwendung der Werbebotschaft "Glubschis" könnte den Plüschtieren folglich nur einen Ruf als "glubschäugige" Plüsch- tiere verschaffen. Als solche können sie zwar effektiv bezeichnet werden. Wie ausgeführt, gibt es aber zahlreiche andere glubschäugige Plüschtiere auf dem Markt, sodass die Bewerbung als glubschäugige Plüschtiere nicht geeignet ist, den klägerischen Plüschtieren einen guten Ruf zu verschaffen. Für einen guten Ruf wäre vielmehr notwendig, dass das Zeichen "Glubschi" über den beschreibenden Charakter hinaus eine zusätzlich Botschaft im Sinne einer Assoziation oder Vorstellung über die Eigenschaft oder das Image des Produkts vermitteln würde (beispielsweise hinsichtlich Qualität, Exklusivität, Tradition, Kultstatus etc.). Dies ist beim Zeichen "Glubschis" indessen nicht der Fall. Zwar ist anders als für eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr ge- mäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG – eine solche wurde vom Bundesgericht ver- neint – für eine vergleichende Anlehnung i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG keine Kennzeichnungskraft notwendig. Allerdings setzt der "gute Ruf", wie er für das Vorliegen einer vergleichenden Anlehnung notwendig ist, voraus, dass es sich bei den Elementen, an welche sich die Konkurrenzausstattun- gen anlehnen, nicht um bloss beschreibende Elemente handelt. Andern- falls können die Abnehmer gar keine Gedankenassoziation zu einem an- deren Produkt (nämlich das Produkt, das über einen "guten Ruf" verfügt) herstellen. Eine Anlehnung setzt zwar keine Kennzeichnungskraft aber doch eine Assoziation zu einem Vergleichsgegenstand voraus.¹⁸ Wenn die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren die Bezeichnung "Glubschi" – wie das Bundesgericht festgehalten hat – "ohne Weiteres unmittelbar als die äusseren Merkmale der Ware beschreibende Angabe" auffassen (Urteil des Bundesgerichts vom 29. November 2023 E. 4.3) – so besteht entsprechend

E. 1.3

Art. 292 StGB lautet: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständi- gen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft."

- 12 -

E. 1.4

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 andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Appa- rate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverar- beitung, 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.

E. 1.5

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."

E. 3

"Beanie Boos"-Plüschtierlinie der Klägerin Unter der Bezeichnung "Beanie Boos" stellt die Klägerin Plüschtiere mit übergrossen Köpfen und Augen her (Replik, Rz. 54; KA B1, Rz. 63). Diese verfügen überdies über einen sog. "Hangtag", auf dem der Name des Plüschtiers, dessen "Geburtsdatum" und dessen "Geschichte" abgedruckt sind (Klage Rz. 65; KA B1 Rz. 107; Duplik Rz. 73). Die "Beanie Boos" wurden in der DACH-Region (mindestens während einiger Jahre) auch mit der Bezeichnung "Glubschi" bzw. "Glubschis" – ein Hinweis auf deren über-grosse Augen ("Glubschaugen") – beworben. Zwar befanden sich die Bezeichnungen "Glubschi" bzw. "Glubschis" nie auf den Plüschtieren selbst, sie waren aber auf Prospekten, "Point of Sale"-Werbematerial (bspw. Plüschtierständern), Merchandising-Artikeln etc. abgedruckt (Klage Rz. 2, 54 ff.; KA B1 Rz. 55 ff., 58 ff.; Replik Rz. 68; Duplik Rz. 52 ff.).

E. 4

Markenanmeldungen durch die Beklagte 1 Am 29. April 2013 meldete die Beklagte 1 in der Schweiz die Wortmarke CH 645 779 "Glubschi" und am 4. November 2015 gestützt auf eine deutsche Basismarke die internationale Wortmarke IR 1 281 710 "Glubschis" an. Ebenfalls meldete die Beklagte 1 am 4. November 2015 gestützt auf eine deutsche Basismarke das nachfolgende "Glubschis"-Logo als internationale Wort/Bild-Marke (IR 1 285 540) an (Klage Rz. 96; KB 11-13; KA B1 Rz. 49) an:

E. 4.1

Die Klägerin hat der Beklagten 1 eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 13'720.65 (inkl. Auslagen) zu bezahlen.

E. 4.2

Die Klägerin hat der Beklagten 2 eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 14'700.70 (inkl. Auslagen) zu bezahlen. 5.

E. 5

Kooperation zwischen den Beklagten und neue "Glubschi"-Plüsch-tierlinie Im Oktober 2019 – also nach Beendigung des "Distributorship Agreements" zwischen der Klägerin und der L._____ GmbH (vgl. oben, Ziff. 2) – kündigte die Beklagte 2 an, in der zweiten Jahreshälfte 2020 in Kooperation mit der Beklagten 1 eine "Glubschis"-Plüschtierlinie auf den Markt zu bringen (Klage Rz. 98 ff.; KA B1 Rz. 85 ff.). Die angekündigten Plüschtiere sollten übergrosse Augen und Köpfe haben sowie über einen "Hangtag", auf dem der Name und das "Motto" des Plüschtiers abgedruckt sind, verfügen. Auch das Logo der neuen Plüschtierlinie wurde vorgestellt (Klage Rz. 98 ff.; Duplik Rz. 73; KB 9, 42-43):

E. 5.1

Die Klägerin hat der Beklagten 1 die anteilmässigen Gerichtskosten für die Hinterlegung der Schutzschrift (Verfahren HSU.2019.142) in Höhe von Fr. 125.00 zu ersetzen.

E. 5.2

Die Klägerin hat der Beklagten 2 die Gerichtskosten für die Hinterlegung der Schutzschrift (Verfahren: HSU.2019.148) in Höhe von Fr. 1'000.00 zu ersetzen.

E. 5.3

Soweit die Beklagten der Klägerin die Gerichtskosten des Massnahmen- verfahrens HSU.2019.149 in Höhe von Fr. 7'000.00 ersetzt haben, hat die Klägerin diese den Beklagten zurückzubezahlen.

E. 5.4

Soweit die Beklagten der Klägerin die ihr im Massnahmenverfahren HSU.2019.149 zugesprochene Parteientschädigung in Höhe von

- 31 - Fr. 9'900.00 (inkl. Auslagen) bezahlt haben, hat die Klägerin diese den Be- klagten zurückzurückzubezahlen.

E. 5.5

Die Klägerin hat der Beklagten 1 für das Massnahmenverfahren HSU.2019.149 eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 9'900.00 (inkl. Auslagen) zu bezahlen.

E. 5.6

Der Beklagten 2 wird für das Massnahmenverfahren HSU.2019.149 keine Parteientschädigung zugesprochen. Zustellung an: [...] 1. Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art. 90 ff. BGG) Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, gerechnet von der schrift- lichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheides an, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweize- rischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An- gabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elekt- ronische 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 ange- fochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).

- 32 - Aarau, 15. Februar 2024 Handelsgericht des Kantons Aargau 1. Kammer Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: Dubs Bisegger

E. 6

Gegenseitige Abmahnungen Nachdem die Klägerin die Wortmarke CH 737 011 "Glubschis" am 10. Ok- tober 2019 in der Schweiz als Marke hinterlegt hatte, wurde sie von der Beklagten 1 mit Anwaltsschreiben vom 12. November 2019 unter Hinweis auf die Marke IR 1 281 710 "Glubschis" abgemahnt. Die Beklagte 1

- 4 - verlangte, dass die Klägerin von einer kennzeichnungsmässigen Verwen- dung für unter anderem Plüschtiere absehe, eine entsprechende Unterlas- sungserklärung abgebe und die Marke löschen lasse (Klage Rz. 107; KB 48; KA B1 Rz. 87 ff.). Die Klägerin wies diese Aufforderung mit Anwalts- schreiben vom 18. November 2019 zurück und verlangte

ihrerseits, dass die Beklagte 1 ihre "Glubschi"-Marken (d.h. IR 1 285 540, IR 1 281 710 und CH 645 779) auf die Klägerin übertrage und von einem kennzeichnungsmässigen Gebrauch der Zeichen "Glubschi" bzw. "Glubschis" absehe (Klage Rz. 108; KB 49; KA B1 Rz. 90). Weiter mahnte die Klägerin mit Anwaltsschreiben vom 4. Dezember 2019 auch die Beklagte 2 ab (Klage Rz. 110; KB 50; KA B1 Rz. 90). Beide Beklagten wiesen die Abmahnungen der Klägerin zurück (Klage Rz. 109, 111; KB 10 und 51).

E. 6.1

Argumentation der Klägerin Die Klägerin macht geltend, dass es sich bei den von ihr mit dem Rechtsbegehren Ziff. 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 "O.____-Gruppe" 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 Interessenwahrungsbzw. Loyalitätspflicht gegenüber der Klägerin unterlegen sei. Einziges Ziel der Beklagten 1 sei es, mit der Anmeldung und Benutzung bzw. gar Lizenzierung der "Glubschi(s)"-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 "Glubschis" sei schon vor Beginn des Vertriebsverhältnisses auf dem Markt für ihre grossäugigen Plüschtierprodukte verwendet worden. Doch selbst wenn dies nicht der Fall gewesen sei, ändere dies nichts an ihrem besseren Recht. Denn die Schöpfungs- und Entwicklungshandlungen wären einzig 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 A.____ Beanie Boos besser bekannt als 'Glubschis'" beweisen (Klage Rz. 156 ff.; Replik Rz. 155 ff.; Stellungnahme zur Duplik vom 6. April 2021 Rz. 78 ff.).

E. 6.2

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 "Glubschis" gekennzeichnet worden. Die Klägerin habe diese Zeichen vor der Zusammenarbeit mit den O.____-Gesellschaften zu keinem Zeitpunkt selber gebraucht oder durch Dritte verwenden lassen. Die Klägerin habe als Produktmarke stets "A.____" 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 gehabt habe, dass sie die streitgegenständlichen Marken anmelde (KA B1 Rz. 221 ff.; Duplik Rz. 121 ff.).

- 23 -

E. 6.3

Rechtliches Keinen Schutz geniessen Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigt eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben (Art. 4 MSchG). Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4

MSchG beruht – ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe – auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden. Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält. Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht. Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Vertrag zwischen dem wirklichen und dem angemassen Inhaber der Marke voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat.²² Der Umstand, dass Art. 4 MSchG ("Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter") nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein Vertragsverhältnis voraussetzt, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich dabei um einen im Markenrecht begründeten besonderen Schutzausschlussgrund und nicht um einen vertraglichen Anspruch handelt. Es wird in der Lehre daher zu Recht hervorgehoben, dass im Hinblick auf den Schutzzweck von Art. 4 MSchG an die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei, gegen die sich die Bestimmung richtet, keine allzu strengen Anforderungen zu stellen sind. Erfasst werden demnach nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohmannen, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden.²³ Dem besser berechtigten Inhaber stehen zur Wahrung seiner Rechtsposition gegenüber dem angemassen (formellen) Hinterleger gestützt auf Art. 4 MSchG bei gegebenen Voraussetzungen in erster Linie die (alternativen) Ansprüche zu, entweder die Marke im Sinne eines gesonderten

E. 6.4

Beurteilung Das Bundesgericht hat in seinem Urteil (vgl. E. 3.2.3) Folgendes festgehalten: "Die Beklagte 1, die ebenfalls zur "O.____-Gruppe" gehört, bezweckt insbesondere das Halten und die Verwaltung von Immaterialgüterrechten sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Gruppengesellschaften und wird von der gleichen Organperson geführt wie die L.____ GmbH. Nach ihren eigenen Behauptungen nutzte diese Konzerngesellschaft die angeblich selbst entwickelten Marken "Glubschi" bzw. "Glubschis" während des exklusiven Vertragsverhältnisses mit der Klägerin für ihre Absatzbemühungen. Die Beklagte 1 hinterlegte die strittigen Marken demnach als eng mit der L.____ GmbH verbundene Gruppengesellschaft in unmittelbarem Zusammenhang mit dem im Rahmen des Distributorship Agreement geregelten Markengebrauch." Die Tatsache, dass zwischen der Beklagten 1 und der Klägerin kein direktes Vertragsverhältnis besteht, steht einer Anwendung von Art. 4 MSchG somit nicht entgegen. Es ist ausreichend, wenn ein für die Anwendung von Art. 4 MSchG genügendes Vertragsverhältnis zwischen der Klägerin und der L.____ GmbH besteht, da die Beklagte 1 und die L.____ GmbH zur gleichen Unternehmensgruppe gehören, wobei der Beklagten 1 gemäss ihrer Zweckbestimmung die Aufgabe zukommt, Immaterialgüterrechte für die anderen Gruppengesellschaften zu halten und zu verwalten. Dass die strittigen

Markenrechte von der Beklagten 1 und nicht von der L._____ GmbH oder einer anderen Gruppengesellschaft gehalten werden, liegt also einzig daran, dass der Beklagten 1 diese Aufgabe innerhalb der Unternehmensorganisation zukommt. Ein solches für die Anwendung von Art. 4 MSchG genügendes Vertragsverhältnis zwischen der Klägerin und der L._____ GmbH ist zudem gegeben. Die L._____ GmbH wurde von der Klägerin im "Distributorship Agreement" zur exklusiven Distributorin für die DACH-Region ernannt. Wie die Beklagten selbst einräumen, war die L._____ GmbH laut Vertrag für den Aufbau des deutschsprachigen Marktes und für sämtliche Absatzbemühungen in diesem Markt zuständig (KA B1 Rz. 43). Zu diesem Zweck räumte die Klägerin der L._____ GmbH auch eine nicht exklusive Lizenz für die

E. 7

Vorsorgliche Massnahmen Auf Gesuch der Klägerin vom 10. Dezember 2019 erliess der Präsident des Handelsgerichts des Kantons Aargau am 20. Januar 2020 folgende vorsorgliche Massnahmen gegen die Beklagten (Verfahren HSU.2019.149; Klage Rz. 4; KB 2 [vgl. auch Superprovisorium KB 1]): " 1. In Gutheissung des Gesuchs vom 11. Dezember 2019 wird der Gesuchsgegnerin 1 und der Gesuchsgegnerin 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall 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.

- 5 - 2. 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." 3. Der Gesuchstellerin wird Frist bis zum 20. April 2020 angesetzt, um Klage im ordentlichen Verfahren anzuheben. Im Säumnisfall fallen die in vorstehender Dispositiv-Ziff. 1 angeordneten vorsorglichen Massnahmen dahin. 4.

E. 8

Klage In Prosequierung des Massnahmenentscheids vom 20. Januar 2020 reichte die Klägerin am 17. April 2020 Klage ein und stellte folgende Rechtsbegehren: " 1. Der Beklagten 1 und der Beklagten 2 sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 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, zu verkaufen oder durch Dritte anbieten, bewerben, in Verkehr bringen oder verkaufen zu lassen. [Es folgen dieselben Abbildungen von Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern wie in Dispositiv-Ziff. 1 des Massnahmenentscheids vom 20. Januar 2020.] 2. Die Beklagte 1 und die Beklagte 2 seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, 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 Rechtsbegehren 1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "GLUBSCHI" oder "GLUBSCHIS" in der Schweiz erzielt wurde. 3. Die Beklagte 1 und die Beklagte 2 seien zu verpflichten, der Klägerin einen nach dem Ergebnis der Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren 2 durch die Klägerin noch zu beziffernden oder durch das Gericht zu schätzenden Betrag als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen. 4. Die Schweizer Marke CH 645 779 GLUBSCHI, sowie der Schweizer Teil der internationalen Marke IR 1 281 710 GLUBSCHIS und der internationalen Marke IR 1 285 540 – GLUBSCHIS (fig.) der Beklagten 1 seien für sämtliche beanspruchten Waren für nichtig zu erklären.

- 7 - 5. Es sei das rechtskräftige Urteil dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, QS-Strasse 65/69g, Bern, mitzuteilen. 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt) zu Lasten der Beklagten, je unter solidarischer Haftbarkeit, sowie dem prozessualen Antrag Es sei das Verfahren in einem ersten Schritt auf die Rechtsbegehren 1, 2, 4, 5 und 6 zu beschränken." Die Klägerin behauptete im Wesentlichen, ihre "Beanie Boos"-Plüschtiere würden in der Schweiz seit 1995 vertrieben. Die Bezeichnung "Glubschi" werde nachweislich bereits seit mindestens 2010 und somit schon vor Begründung des Vertriebsverhältnisses zwischen ihr und der "O.____-Gruppe" und erst Recht vor Anmeldung der Marken durch die Beklagte 1 (Klage Rz. 59) verwendet. Auch das Glubschaugen-Logo werde seit Jahren für ihre "Beanie Boos" verwendet (Klage Rz. 55). "Glubschi" werde von Händlern und Konsumenten als Produkt und Marke der Klägerin wahrgenommen (Klage Rz. 70) und habe sich entsprechend als Produktmarke im Verkehr durchgesetzt (Klage Rz. 77). Auch heute würden die "Beanie Boos" beispielsweise in Spielwarenhäusern mit dieser Bezeichnung angeboten (Klage Rz. 71). Gemäss dem "Distributorship Agreement" habe die L.____ GmbH ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag auf alle Unternehmen der "O.____-Gruppe" überbinden müssen (Klage Rz. 94). Die Beklagte 1 sei jahrelang als Vertriebspartnerin für die Schweiz zuständig gewesen (Klage, Rz 77). Gemäss dem "Distributorship Agreement" sei der O.____-Gruppe" lediglich eine beschränkte nicht-exklusive Lizenz an den klägerischen Immaterialgüterrechten zugestanden. Nach dem "Distributorship Agreement" habe die "O.____-Gruppe" offensichtlich nicht Rechteinhaberin an Produkten und Produktmarken werden sollen (Klage Rz. 93 f.). Zudem habe die Klägerin das Recht gehabt, alle Marketingmassnahmen zu überwachen und gegebenenfalls ein Veto einzulegen (Klage Rz. 95). Im Weiteren sei es der "O.____-Gruppe" nach dem "Distributorship Agreement" untersagt, nach Vertragsbeendigung klägerische Marken weiter zu verwenden (Klage Rz. 96). Trotz dieser klaren vertraglichen Bestimmungen habe die Beklagte 1 bereits während der Vertragslaufzeit die Wortmarken CH 645 779 "Glubschi", IR 1 281 710 "Glubschis" und das Logo IR 1 285 540 "Glubschis" (fig.) angemeldet (Klage Rz. 96). Es handle sich hierbei um eigenmächtig eingetragene Agentenmarken, die zu löschen seien (Klage Rz. 109). Überdies sei die Schweizer Marke CH 645 779 "Glubschi" wegen Nichtgebrauchs zu löschen (Klage Rz. 183 ff.).

- 8 - Es sei zudem unlauter, dass die in einer geschäftlichen Kooperation stehenden Beklagten nunmehr unter der identischen Bezeichnung "Glubschi", mit neuem, aber täuschend ähnlichen Logo und den identischen charakteristischen Merkmalen und gleichen Sujets Plüschtiere auf den Markt gebracht hätten, die von den "Beanie Boos" der Klägerin nicht auseinandergehalten werden könnten (Klage, Rz. 98 f.; 104, 109, 112 ff.).

Die Beklagte 1 habe diese Plüschtierserie zudem unter Verwendung von ihr aus der Vertriebsbeziehung mit der Klägerin bekannten Interna, Geschäftsgeheimnissen und Know-how entwickelt (Klage, Rz. 101).

E. 9

Verfahrensbeschränkung und Aktenbeizug Nachdem sich beide Beklagten mit dem prozessualen Antrag der Klägerin sowie dem Beizug der Akten des Massnahmenverfahrens einverstanden erklärt hatten (Schreiben der Beklagten 1 vom 18. Mai 2020 und der Beklagten 2 vom 19. Mai 2020), wurde das Verfahren mit Verfügung vom 20. Mai 2020 auf die klägerischen Rechtsbegehren 1, 2, 4, 5 und 6 beschränkt.

E. 9.1

Allgemeines Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin obsiegt hinsichtlich des (nur gegen die Beklagte 1 gerichteten) Rechtsbegehrens 4 betreffend Markenrecht vollumfänglich. Im Übrigen werden ihre Rechtsbegehren abgewiesen. Demgemäss obsiegt die Beklagte 2 vollumfänglich und die Beklagte 1 hinsichtlich der von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb (klägerische Rechtsbegehren 1 - 3).

E. 9.2

Gerichtskosten Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebür (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO). Der Grundansatz der Entscheidgebür bestimmt sich nach Art. 96 ZPO i.V.m. § 7 Abs. 1 VKD in Abhängigkeit des nach Art. 91 ff. ZPO zu bestimmenden Streitwerts (§ 4 Abs. 1 VKD). Die Parteien haben sich vorliegend i.S.v. Art. 91 Abs. 2 ZPO auf einen Streitwert von Fr. 200'000.00 geeinigt. Dass die Beklagten den Streitwert als verhältnismässig tief einschätzen und der Klägerin vorwerfen, dass es ihr gar nicht um eine legitime Durchsetzung von Wettbewerbsinteressen gehe, steht der Einigung über den Streitwert nicht entgegen (Klage Rz. 29; KA B1 Rz. 26; KA B2 Rz. 26). Ebenfalls führen diese pauschalen beklagtischen Ausführungen nicht dazu, dass der Streitwert im Sinne von Art. 91 Abs. 2 ZPO als

- 27 - offensichtlich unrichtig bezeichnet und von Amtes wegen in Abweichung der übereinstimmenden Angaben der Parteien festgesetzt werden müsste. Demgemäss beträgt der Grundansatz der Entscheidgebür Fr. 11'270.00. Eine Erhöhung oder Verminderung des Grundansatzes gemäss § 7 Abs. 2 VKD ist vorliegend nicht angezeigt. Im vorliegenden Verfahren standen die lauterkeitsrechtlichen Anträge klar im Vordergrund. Ermessensweise ist der Anteil der Gerichtskosten an der Beurteilung der markenrechtlichen Anträge auf 25% (Fr. 2'817.50) festzusetzen. Demgemäss trägt die Klägerin 75% der Gerichtskosten (Fr. 8'452.50) und die Beklagte 1 25% der Gerichtskosten (Fr. 2'817.50). Die Gerichtskosten werden gestützt auf Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO mit dem Gerichtskostenvorschuss der Klägerin in Höhe der Gerichtskosten von Fr. 11'270.00 verrechnet. Die Beklagte 1 hat der Klägerin folglich Fr. 2'817.50 zu ersetzen.

E. 9.3

Parteientschädigung

E. 9.3.1

Allgemeines Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 96 ZPO i.V.m. § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 7 AnwT ausgehend von einer Grundentschädigung in Höhe von Fr. 19'030.00 zu bestimmen. Durch die Grundentschädigung sind Instruktion, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen, Korrespondenz und Telefongespräche sowie eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten (vgl. § 6 Abs. 1 AnwT).

E. 9.3.2

Beklagte 2 Die Beklagte 2 hat eine mit der Klageantwort der Beklagten 1 im Wesentlichen identische Klageantwort eingereicht. In der Folge hat sie den Prozess durch die Beklagte 1 führen lassen (Prozessstandschaft). Ihre weiteren Eingaben – die aufgrund der Prozessstandschaft an sich gar nicht nötig gewesen wären – beschränkten sie darauf, sich den Eingaben der Beklagten 1 anzuschliessen. Einzig mit Eingabe vom 25. Mai 2022 hat sie eine eigenständige Noveneingabe gemacht. Überdies hat sie sowohl an der Instruktions- als auch der Hauptverhandlung teilgenommen. Insbesondere ihre Teilnahme an der Instruktionsverhandlung war aber – trotz Prozessstandschaft – wünschenswert. Zielführende Vergleichsgespräche (die letztlich freilich trotzdem scheiterten) wären ohne Anwesenheit der Beklagten 2 kaum möglich gewesen. Zu berücksichtigen gilt es überdies, dass die markenrechtlichen Rechtsbegehren die Beklagte 2 nicht betrafen. Nicht von der Grundentschädigung abgegolten sind damit lediglich die Eingaben vom 25. Mai 2022 sowie die Teilnahme an der zweiten Verhandlung (Hauptverhandlung). Für diese Aufwendungen rechtfertigt sich ein ordentlicher Zuschlag von 25% gemäss § 6 Abs. 2 AnwT (Erhöhung auf Fr. 23'787.50). Aufgrund des verminderten Aufwands (Prozessstandschaft, markenrechtliches Rechtsbegehren betraf nur die Klägerin 1) ist diese - 28 - Entschädigung jedoch um einen ausserordentlichen Abschlag gemäss § 7 Abs. 2 AnwT um 40% auf Fr. 14'272.50 zu kürzen. Auf diesem Betrag ist der Beklagten 2 allerdings zusätzlich eine Auslagenpauschale von praxisgemäss 3% (§ 13 Abs. 1 Satz 2 AnwT) zu gewähren. Damit resultiert eine Parteientschädigung in der Höhe von gerundet Fr. 14'700.70, den die Klägerin der Beklagten 2 als Parteientschädigung zu bezahlen hat. Einen Mehrwertsteuerzuschlag macht die im Ausland domizilierte Beklagte 2 zu Recht nicht geltend.²⁶

E. 9.3.3

Klägerin und Beklagte 1 Der Klägerin und der Beklagten 1 sind nebst dem durch die Grundentschädigung bereits abgegoltenen Aufwendungen Kosten für den zweiten Schriftenwechsel sowie für weitere Schriftsätze entstanden. Überdies hatten beide Parteien an einer zweiten Verhandlung (Hauptverhandlung) teilzunehmen. Es rechtfertigt sich, die Grundentschädigung um insgesamt 40% auf Fr. 26'642.00 zu erhöhen (ordentlicher Zuschlag gemäss § 6 Abs. 3 AnwT). Zusätzlich ist eine Auslagenpauschale von praxisgemäss 3% (§ 13 Abs. 1 Satz 2 AnwT) zu gewähren. Damit resultiert eine volle Parteientschädigung in der Höhe von gerundet Fr. 27'441.25. Einen Mehrwertsteuerzuschlag machen die im Ausland domizilierte Klägerin sowie die selbst mehrwertsteuerpflichtige Beklagte 1 auf den Kosten der Rechtsvertretung zu Recht nicht geltend.²⁷ Werden die gegenseitigen Ansprüche verrechnet (75% - 25%), steht der Beklagten 1 ein Anspruch von 50% einer vollen Parteientschädigung gegenüber der Klägerin zu (gerundet Fr. 13'720.65).

E. 9.4

Vorbehalt Kosten des Massnahmenverfahrens Im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen HSU.2019.149 (Entscheidung vom 20. Januar 2019) wurde eine abweichende Verlegung der Prozesskosten vorbehalten. Nachdem der Hauptprozess nun vor dem hiesigen Handelsgericht stattgefunden hat und sich die vorsorglichen Massnahmen als ungerechtfertigt erwiesen, ist die Prozesskostenliquidation des Massnahmenverfahrens anzupassen. Auch über die Kostentragung für die Hinterlegung der Schutzschriften ist nun aufgrund des Ausgangs des Hauptverfahrens anders als im Massnahmenverfahren zu entscheiden (Verfahren HSU.2019.142 sowie HSU.2019.148). - Soweit die Beklagten der Klägerin die Gerichtskosten des Massnahmenverfahrens in Höhe von Fr. 7'000.00 ersetzt haben, hat sie diese den Beklagten zurückzubezahlen.

E. 10

Klageantworten Mit (je separaten, inhaltlich – mit wenigen Ausnahmen – aber identischen) Klageantworten (im beschränkten Verfahren) vom 13. Juli 2020 beantragten die Beklagten: " 1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin." Überdies stellten sie den folgenden Verfahrens Antrag: " Es sei nach dem ersten Schriftenwechsel der Parteien eine Instruktionsverhandlung durchzuführen, welche unter Mitwirkung des Gerichts dem Versuch einer Einigung der Parteien dienen soll." Hinsichtlich des Rechtsbegehrens 4 der Klägerin erhob die Beklagte 1 die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit des angerufenen Handelsgerichts und beantragte, dass das Handelsgericht über die Zuständigkeit für dieses Rechtsbegehren durch Zwischenentscheid entscheide. Sodann verkündete die Beklagte 2 in ihrer Klageantwort der Beklagten 1 den Streit (Klageantwort Beklagte 2 [KA B2], Rz. 40). In der Sache behaupteten die Beklagten im Wesentlichen, die L. _____ GmbH habe während des exklusiven Vertriebsverhältnisses mit der Klägerin auf eigene Kosten und Risiken die für den deutschsprachigen Markt aufgrund ihrer beschreibenden Anklänge passende Vertriebsmarke "Glubschi" bzw. "Glubschis" entwickelt und für ihre Absatzbemühungen benutzt. Der

- 9 - Begriff "Glubschis" sei erstmals am 30. Juni 2011 von zwei ihrer Vertriebsmitarbeiterinnen ins Spiel gebracht worden. In der Folge habe der Gründer der Klägerin – F. _____ – seine Zustimmung zur Entwicklung der Vertriebsmarke gegeben. Die Vertriebsmarken "Glubschi" bzw. "Glubschis" seien erstmals an der Spielwarenmesse Nürnberg im Januar/Februar 2012 verwendet worden. Die Hinterlegung der entsprechenden Marken sei der Klägerin im Übrigen bekannt gewesen. Bei "Glubschi" bzw. "Glubschis" handle es sich um ausschliesslich für Marketingmassnahmen, Werbung und "Point of Sale"-Materialien entwickelte Vertriebsmarken, während die Marken der Klägerin ausschliesslich der Kennzeichnung der verkauften Produkte gedient hätten. Die Klägerin habe den nach dem "Distributorship Agreement" im Übrigen zulässigen Aufbau einer Vertriebsmarke geduldet, weil sie davon profitiert habe und ihre eigenen Marken hierdurch nicht beeinträchtigt worden seien (KA B1 Rz. 3, 45 f., 49, 52, 58 ff., 64 f.). Nach der Kündigung des Vertriebsverhältnisses sei es der Beklagten 1 freigestanden, die Vertriebsmarke in Kooperation mit der Beklagten 2 zu nutzen (KA B1 Rz. 4). Im Übrigen sei ohnehin nicht die Beklagte 1 als Sub-Distributorin für das Gebiet der Schweiz tätig gewesen, sondern die K. _____ AG (KA B1 Rz. 49). Der inländische Besitzstand in Bezug auf "Glubschi" bzw. "Glubschis" stehe der L. _____ GmbH bzw. der Beklagten 1 zu (KA B1 Rz. 5c). Diese Zeichen würden von Händlern und Einkäufern von Plüschtieren als eigenständige Vertriebsmarke der L. _____ GmbH und der Beklagten 1 wahrgenommen und

diesen und nicht der Klägerin zugeordnet (KA B1 Rz. 5d, 67, 121 ff.). Durchschnittsabnehmer von Plüschtieren (Kinder) würden "Glubschi" bzw. "Glubschis" dagegen in erster Linie als Sachbegriff für Plüschtiere mit grossen Augen verstehen (KA B1 Rz. 129). Weder führten die von den Beklagten nunmehr herausgebrachten Plüschtiere zu einer Verwechslungsgefahr zu den klägerischen "Beanie Boos", noch würden sie sich an diesen anlehnen: Plüschtiere mit grossen Kulleraugen seien im Spielzeugmarkt weit verbreitet und banal. Alle im Wettbewerb stehenden Plüschtiere dieser Art wiesen sehr ähnliche Eigenschaften (Kulleraugen, "Hangtag" mit Namen des Plüschtiers etc.) auf. Solche Charakteristika würden daher nicht der Klägerin zugerechnet. Auch lehnten sich die Beklagten nicht an Sujets der Klägerin an. Vielmehr hätten sie – wie andere Mitbewerber auch – die üblichsten freihaltebedürftigen und bestverkäuflichsten Tiersujets ausgewählt. Allerdings treffe es ohnehin nicht zu, dass die Beklagten alle Tiersujets übernommen hätten. Zudem hebe sich ihr Design von den klägerischen Produkten ab (KA B1 Rz. 5a-b, 91 ff.). Namentlich finde sich auf den Produkten der "H. _____"-Stern und auf dem "Hangtag" und der Etikette das "H. _____"-Kennzeichen (KA B1 Rz. 111). Auch aus der gemeinfreien Abbildung von zwei Augen könne die Klägerin nichts zu ihren Gunsten ableiten (Klage Rz. 146). Falsch sei, dass die Beklagte 1 bei der Entwicklung der Plüschtierserie Interna, Geschäftsgeheimnisse sowie Know-how aus der Vertriebsbeziehung mit der Klägerin habe einfließen lassen (Klage B1 Rz. 159). Die Produkte der Klägerin

- 10 - seien überdies weder besonders bekannt, noch verfügten sie über eine besondere Qualität oder Eigenschaft, welche ihnen einen Ruf verleihen würde. Vielmehr handle es sich um preiswerte Durchschnittsprodukte (KA B1 Rz. 5e, 133 ff.). Im Gegensatz zu Deutschland – wo das Zeichen durch die McDonald's "Happy-Meal"-Beigabe im Jahr 2016 eine gewisse Bekanntheit erlangt habe (KA B1 Rz. 7) – verfüge das Zeichen "Glubschi" in der Schweiz nicht über eine gewisse Bekanntheit (KA B1 Rz. 5e). Das Verhalten der Klägerin sei auch widersprüchlich. Sie habe zu keinem Zeitpunkt ein Interesse an der Verwendung der Zeichen "Glubschi" oder "Glubschis" gehabt. Vielmehr habe sie stets nur ihre eigenen Marken verwendet (KA B1 Rz. 6a, 135 ff.). Mit Wirkung ab 1. Januar 2018 habe die Klägerin zudem entschieden, dass ihre Produkte nicht mehr mit der Vertriebsmarke "Glubschi" weitervertrieben werden sollten, sondern wieder ausschliesslich mit ihren eigenen Marken. Entsprechend seien der Verkauf und die Marketingmassnahmen wieder wie zu Beginn der Zusammenarbeit ausschliesslich unter der Marke "Beanie Boos" erfolgt (KA B1 Rz. 76 f.). Auch jetzt wolle die Klägerin die "Beanie Boos" nicht mit dem Zeichen "Glubschi" vertreiben. Bei der von der Klägerin angemeldeten Marke handle es sich um eine Sperrmarke (KA B1 Rz. 6b, 139).

E. 11

Streitverkündung Nachdem die Beklagte 1 mit Verfügung vom 17. Juli 2020 aufgefordert worden war, sich zur Streitverkündung zu äussern, reichte sie mit Eingabe vom 28. Juli 2020 eine gemeinsame Erklärung der beiden Beklagten ein, gemäss welcher die Beklagte 1 die Streitverkündung annimmt und den Prozess mit Einverständnis der Beklagten 2 als deren Prozessstandschafterin führt. Mit Verfügung vom 29. Juli 2020 wurde die gemeinsame Erklärung zur Kenntnis genommen und das Rubrum entsprechend angepasst.

E. 12

Replik und Duplik sowie weitere Schriftsätze In Replik und Duplik sowie den weiteren Schriftsätzen hielten die Parteien an ihren Anträgen fest. Auch hielten sie im Wesentlichen an ihren Behauptungen fest und führten diese weiter aus.

E. 13

Instruktionsverhandlung Am 28. Juni 2022 fand eine Instruktionsverhandlung statt. Die anlässlich der Instruktionsverhandlung geführten Vergleichsgespräche verliefen ergebnislos.

E. 14

Kein Verzicht auf Hauptverhandlung und Schlussvorträge Am 18. August 2022 wurde die Beweisverfügung erlassen und die Parteien aufgefordert, dem Handelsgericht mitzuteilen, ob sie auf eine Hauptverhandlung sowie auf die Schlussvorträge verzichten. Während die Beklagten auf die Hauptverhandlung und Schlussvorträge verzichteten, wünschte die Klägerin deren Durchführung mit mündlichem Schlussvortrag.

- 11 -

E. 15

Vorladung zur Hauptverhandlung und Bestellung des Gerichts Mit Verfügung vom 19. Dezember 2022 wurden die Parteien zur Hauptverhandlung am 17. Januar 2023 vorgeladen. Gleichzeitig wurde ihnen die Besetzung der Kammer bekanntgegeben. Auf Gesuch der Klägerin wurde die Hauptverhandlung mit Verfügung vom 22. Dezember 2022 abgesagt und mit Verfügung vom 4. Januar 2023 auf den 9. März 2023 neu angesetzt.

E. 16

Hauptverhandlung Am 9. März 2023 fand die Hauptverhandlung statt, anlässlich welcher die Parteien ihre Schlussvorträge hielten, wobei die Parteien von ihrem Recht auf einen zweiten Vortrag Gebrauch machten.

E. 17

Teilurteil vom 25. April 2023 Am 25. April 2023 erliess das Handelsgericht das nachfolgende Teilurteil: " 1.

E. 18

Vgl. BGE 135 III 446 E. 7.

- 20 - nicht nur keine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr. Vielmehr muss in diesem Fall auch die Herstellung einer Gedankenassoziation zwischen den klägerischen und den beklagten Produkten und damit eine lauterkeitsrechtlich unzulässige vergleichende Anlehnung bzw. Rufausbeutung ausgeschlossen werden. 3. Irreführung (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG) Die Klägerin beruft sich ferner auf Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG (Klage Rz. 137 ff.; Replik Rz. 147 ff.). Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt insbesondere unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbeziehungen, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht. Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG dient dem Schutz vor Täuschung (Wahrheitsgebot) und Irreführung (Klarheitsgebot) und damit dem Schutz von Allgemeininteressen, insbesondere dem Schutz des Vertrauens von Konsumenten in die Einhaltung gegebener Werbeversprechen, indem es ein Geschäftsgebaren untersagt, das darauf abzielt, den Adressaten beim Vertragsschluss

dadurch zu beeinflussen, dass beim potenziellen Vertragspartner eine Diskrepanz zwischen dessen subjektiver Vorstellung und der Realität bewirkt wird.¹⁹ Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG stellt einen Anwendungsfall der Irreführung dar.²⁰ Eine betriebliche Herkunftsangabe, die zugleich eine Anlehnung an den Betrieb eines anderen darstellt (Mitbewerberbezogenheit), ist daher bereits umfassend von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG erfasst, der in diesem Fall als *lex specialis* vorgeht.²¹ Damit von unlauterem Handeln der Beklagten im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG gesprochen werden könnte, müssten die Beklagten, indem sie den Begriff "Glubschi" verwenden, eine irreführende Angabe machen. Nach Ansicht der Klägerin ist dies der Fall. Sie ist der Auffassung, dass die Konsumenten aufgrund der Verwendung des Begriffs "Glubschi" fälschlicherweise davon ausgingen, es handle sich bei der beklagten Plüsch-tierserie um eine Nachfolgeserie der klägerischen "Beanie Boos"-Plüsch-tiere (Klage, Rz. 139). Dieser Vorwurf zielt jedoch auf eine mitbewerberbezogene Irreführungsgefahr und ist kein Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG. Vielmehr handelt es sich um einen Fall, der entweder unter den Tatbestand der Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG oder allenfalls unter den Tatbestand der unlauteren vergleichenden Anlehnung i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu subsumieren wäre. Dass keine

E. 19

BGer 6B_99/2019 vom 18. April 2019 E. 2.2; SHK UWG-JUNG, 3. Aufl. 2023, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 1; BSK UWG-BERGER, 1. Aufl. 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 3.

E. 20

BSK UWG-BERGER (Fn. 19), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 143.

E. 21

DIKE UWG-BLATTMANN, 1. Aufl. 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 143; SHK UWG-JUNG (Fn. 19), Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG N. 38; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2023, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 1; BSK UWG-BERGER (Fn. 19), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 67, 91 und 143; so auch HGer ZH HG 130195 E. 3.1.

- 21 - lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, hat das Bundesgericht bereits entschieden (oben, E. 1.2.1). Sodann wurde soeben (vgl. oben, E. 2) dargelegt, dass auch keine unlautere vergleichende Anlehnung vorliegt. 4. Generalklausel (Art. 2 UWG) Die Klägerin beruft sich schliesslich auf die lauterkeitsrechtliche Generalklausel (Art. 2 UWG; Klage Rz. 142 f.; Replik Rz. 149 ff.). Nach dieser Bestimmung ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Die Klägerin führt hierzu aus, die überaus hohe Bekanntheit und der gute Ruf der klägerischen Plüsch-tierserie "Glubschi" bzw. die beim Publikum damit verbundenen Wertvorstellungen stellten einen Werbewert dar, der auch von anderen Marktteilnehmern ausgenutzt werden könne, indem sie ihre Produkte mit dem gleichen oder ähnlichen Kennzeichen versehen oder mit dem Kennzeichen werben würden. Solche Zeichenverwendungen verschafften dem Trittbrettfahrer Wettbewerbsvorteile, weil das Publikum ihm die gleiche Aufmerksamkeit schenke und der gute Ruf der entsprechend gekennzeichneten Waren auf ihn übertragen würden. Soweit der Trittbrettfahrer sich – wie vorliegend die Beklagten – planmässig an den guten Ruf der Plüsch-tiere bzw. das über Jahre erarbeitete einzigartige Image anhängen und sich dieses Zeichen einzig aus kommerziellen, gewinnorientierten Gründen zunutze

machten, sei das Verhalten als unlauter und widerrechtlich i.S.d. Art. 2 UWG zu qualifizieren. Die Klägerin argumentiert vor allem mit dem angeblichen "guten Ruf" ihrer Produkte. Hierbei handelt es sich um eine Thematik, die unter den Spezialtatbestand des Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG fällt. Oben (vgl. E. 2) wurde bereits ausgeführt, dass die klägerischen Produkte nicht über den von der Klägerin behaupteten guten Ruf verfügen. Darauf braucht nicht weiter eingegangen zu werden. Im Weiteren ist nicht ersichtlich, worin ein unlauteres Verhalten im Sinne der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel (oder eines anderen noch nicht diskutierten Tatbestands des Lauterkeitsrechts) mit Bezug auf die Verwendung des Zeichens "Glubschi" liegen soll, nachdem nicht erwiesen ist, dass sich dieses beschreibende Zeichen zugunsten der Klägerin durchgesetzt hat oder dieses bei den Abnehmern zu einer Assoziation mit den klägerischen Produkten führt. 5. Rechnungslegung Da der Klägerin keine Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb zustehen, ist auch ihr Rechtsbegehren 2, mit welchem sie im Hinblick auf die Bezifferung ihrer aus unlauterem Wettbewerb geltend gemachten finanziellen

- 22 - Forderungen (Rechtsbegehren 3), Rechenschaftsablage von den Beklagten verlangt, abzuweisen. 6. Agentenmarke (Art. 4 MSchG)

E. 22

BGer 4A_292/2023, 4A_290/2023 vom 29. November 2023 E. 3.2.1.

E. 23

BGer 4A_292/2023, 4A_290/2023 vom 29. November 2023 E. 3.2.2.

- 24 - Nichtigkeitsgrundes im Register löschen zu lassen oder stattdessen die Marke auf ihn als besser Berechtigten zu übertragen.²⁴ Im Gegensatz zur Übertragungsklage (die nach Art. 53 Abs. 2 MSchG zwei Jahre nach Veröffentlichung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers gemäss Art. 4 MSchG wegfällt) unterliegt die Löschungsklage gegen eine Agentenmarke gestützt auf Art 52 MSchG grundsätzlich keiner zeitlichen Beschränkung, doch kann das Rechtsschutzinteresse des besser berechtigten Inhabers unter Umständen verirken, wenn er mit der Geltendmachung seiner Ansprüche aus Art. 4 MSchG zu lange zuwartet.²⁵

E. 24

BSK MSchG-STÄDELI, 3. Aufl. 2017, Art. 4 N. 24; SHK MSchG-WANG, 2. Aufl. 2017, Art. 4 N. 19 ff.

E. 25

BSK MSchG-STÄDELI (Fn. 24), Art. 4 N. 25; SHK MSchG-WANG (Fn. 24), Art. 4 N. 19 ff.

- 25 - Nutzung von Urheber-, Marken und Designrechten sowie ähnliche Schutzrechte der Klägerin ein (KA B1 Rz. 42). Entsprechend bestand zwischen der Klägerin und der L._____ GmbH ein Vertrag, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen der Geschäftsherrin sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat. Demgemäss ist es grundsätzlich möglich, dass von der Beklagten 1 während der Geltung des zwischen der Klägerin und der L._____ GmbH bestehenden Distributionsverhältnisses eingetragene "Glubschi"-Marken als Agentenmarken zu qualifizieren sind. Dies ist dann der Fall, wenn es sich bei "Glubschi" um ein vorbestehendes Zeichen handelt. Die Klägerin muss dieses Zeichen also auch schon vor der

Eintragung durch die Beklagte 1 verwendet haben. Vorliegend ist zwar strittig, ob die Klägerin das Zeichen auch schon vor der Eingehung des Distributionsverhältnisses mit der L._____ GmbH (im Jahr 2010) verwendete (vgl. Replik Rz. 79 ff.), oder ob Mitarbeiterinnen der Beklagten 1 die Idee hatten, die klägerischen Produkte mit dem Zeichen "Glubschi" zu bewerben (KA B1 Rz. 58 ff.). Wie es sich hier genau verhält, kann jedoch offenbleiben, da es genügt, wenn das Zeichen vor der Eintragung der Marke verwendet wurde. Dies ist bei den strittigen "Glubschi"-Marken der Fall. Die Beklagte 1 anerkennt, dass dieses Zeichen jedenfalls ab Januar 2012 verwendet wurde (KA B1 Rz. 65 und 74). Demgegenüber meldete die Beklagte 1 erst am 29. April 2013 in der Schweiz die Wortmarke CH 645 779 "Glubschi" und am 4. November 2015 gestützt auf eine deutsche Basismarke mit Hinterlegung vom 27. Juli 2015 die internationale Wortmarke IR 1 281 710 "Glubschis" und am 4. November 2015 gestützt auf eine deutsche Basismarke mit Hinterlegung vom 4. Mai 2015 das "Glubschis"-Logo als internationale Wort/Bild-Marke (IR 1 285 540) an. Problematisch erscheint einzig, dass die Klägerin das Zeichen "Glubschi" nie selbst verwendete. Dieses wurde stets von der Beklagten 1 verwendet, indem sie es Zwecks Bewerbung der klägerischen Plüschtiere auf Prospekten, "Point of Sale"-Werbematerial (bspw. Plüschtierständen), Merchandising-Artikeln etc. abdruckte. Entscheidend erscheint aber, dass die Beklagte 1 das Zeichen stets für die Klägerin (nämlich in ihrer Eigenschaft als exklusive Distributorin für die klägerischen Plüschtiere) verwendete. Vor diesem Hintergrund erscheint die Klägerin als besser am Zeichen berechtigt bzw. als wirtschaftliche Inhaberin des Zeichens. Wenn die L._____ GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertriebsbeziehung mit der Klägerin 1 schuf, ist es auch die Klägerin, welche wirtschaftlich an diesem Zeichen berechtigt ist. Demgemäss besteht ein Anspruch der Klägerin auf Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "Glubschi" sowie des Schweizer Teils der internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "Glubschis" und der internationalen Wort/Bild-Marke IR 1 285 540 "Glubschis" (fig.).

- 26 - 7. Fazit Im Ergebnis ist das (nur die Beklagte 1 betreffende) klägerische Rechtsbegehren 4 gutzuheissen und die Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "Glubschi" sowie des Schweizer Teils der internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "Glubschis" und des Schweizer Teils der internationalen Wort/Bild-Marke IR 1 285 540 "Glubschis" (fig.) anzuordnen. Im Übrigen ist die Klage abzuweisen. 8. Vorsorgliche Massnahmen Die mit Entscheid HSU.2019.149 vom 20. Januar 2020 angeordneten vorsorglichen Massnahmen – mit welchen der Klägerin untersagt wurde, ihre Plüschtiere mit dem Zeichen "Glubschi" bzw. "Glubschis" zu vertreiben – erweisen sich nachträglich als ungerechtfertigt. Die angeordneten vorsorglichen Massnahmen fallen mit Rechtskraft des vorliegenden Entscheids von Gesetzes wegen dahin (Art. 268 Abs. 2 Satz 1 ZPO). 9. Prozesskosten

E. 26

Gerichte Kanton Aargau, Generalsekretariat, Merkblatt zur Frage der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Bemessung der Parteientschädigung, Ziff. 2.1 und 2.3.

E. 27

Gerichte Kanton Aargau, Generalsekretariat, Merkblatt zur Frage der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Bemessung der Parteientschädigung, Ziff. 2.1 und 2.3.

- 29 - - Die Klägerin hat der Beklagten 1 die Kosten für die Hinterlegung der Schutzschrift gemäss Entscheid HSU.2019.142 vom 28. November 2019 zu ersetzen. Die Beklagte 1 hat die Schutzschrift gemeinsam mit weiteren Gesuchstellern eingereicht. Den Gesuch-

stellern wurden gemeinsam Gerichtskosten in Höhe von Fr. 1'000.00 auferlegt. Die Klägerin hat der Beklagten 1 daher die anteilmässigen Gerichtskosten für die Hinterlegung der Schutzschrift, welche ermessensweise auf Fr. 125.00 (ein Achtel) festgesetzt werden, zu ersetzen. - Die Klägerin hat der Beklagten 2 die Kosten für die Hinterlegung der Schutzschrift gemäss Entscheid HSU.2019.148 vom 11. Dezember 2019 zu ersetzen. Der Beklagten 2 wurden Gerichtskosten in Höhe von Fr. 1'000.00 auferlegt. Die Klägerin hat der Beklagten 2 daher Fr. 1'000.00 zu ersetzen. - Soweit die Beklagten der Klägerin die ihr im Massnahmenverfahren zugesprochene Parteientschädigung in Höhe von Fr. 9'900.00 (inkl. Auslagen) bezahlt haben, hat die Klägerin diese den Beklagten zurückzurückzubezahlen. - Die Klägerin hat der Beklagten 1 für das Massnahmenverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 9'900.00 (inkl. Auslagen) zu bezahlen. Für die Bemessung der Parteientschädigung kann auf die Begründung im Massnahmenentscheid HSU.2019.149 vom 20. Januar 2020 E. 16.5 verwiesen werden. Die dortigen Ausführungen gelten entsprechend auch für die der Beklagten 1 zuzusprechende Parteientschädigung. - Der Beklagten 2 ist für das Massnahmenverfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen, da sie der Beklagten 1 bereits in der Schutzschrift den Streit verkündet und die Beklagte 1 die Streitverkündung bereits vor Einreichung der Schutzschrift angenommen und erklärt hat, ein allfälliges Massnahmenverfahren für die Beklagten 2 zu führen, was sie in der Folge auch tat.

- 30 - Das Handelsgericht erkennt: 1. In Gutheissung des klägerischen Rechtsbegehrens 4 wird die Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "Glubschi" sowie des Schweizer Teils der internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "Glubschis" und des Schweizer Teils der internationalen Wort/Bild-Marke IR 1 285 540 "Glubschis" (fig.) angeordnet. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 2. Die Gerichtskosten von Fr. 11'270.00 werden im Umfang von Fr. 8'452.50 der Klägerin und im Umfang von Fr. 2'817.50 der Beklagten 1 auferlegt. Die Gerichtskosten werden mit dem von der Klägerin geleisteten Gerichtskostenvorschuss in Höhe der Gerichtskosten verrechnet. Die Beklagte 1 hat der Klägerin Fr. 2'817.50 zu ersetzen. 4.

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