

# BGer 4A 166/2024 vom 17. September 2024

Bundesgericht, 2024-09-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_166\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_166_2024)

FR: TF 4A 166/2024 du 17 septembre 2024

IT: TF 4A 166/2024 del 17 settembre 2024

## Regeste

UWG (insb. Art. 3 Abs. 1 lit. e, unnötige Anlehnung); Agentenmarke (Art. 4 MSchG), | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

## Erwägungen

### E. 1

Wenn - wie hier - dieselben Parteien beteiligt sind, den Beschwerden der gleiche Sachverhalt zugrunde liegt, und sie sich gegen das gleiche Urteil richten, behandelt das Bundesgericht die Beschwerden in der Regel in einem einzigen Entscheid. Es rechtfertigt sich daher, die Beschwerdeverfahren 4A\_166/2024 und 4A\_172/2024 zu vereinigen.

### E. 2

Die Beschwerden richten sich gegen den Endentscheid ( Art. 90 BGG ) eines Handelsgerichts, das gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO als einzige kantonale Instanz entschieden hat ( Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG ). Die Beschwerdeführerinnen sind mit ihren Anträgen teilweise unterlegen ( Art. 76 Abs. 1 BGG ), ein Streitwert ist nicht verlangt ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ) und die Beschwerdefrist ist eingehalten ( Art. 100 Abs. 1 BGG ). Auf die Beschwerden ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) einzutreten.

### E. 3

Beschwerde der Klägerin (4A\_166/2024)

#### E. 3.1

Die Klägerin stützt ihre lauterkeitsrechtlichen Ansprüche auf Art. 3 Abs. 1 lit. d (Verwechslung), e (vergleichende Anlehnung) und b (Irreführung) UWG sowie auf die Generalklausel nach Art. 2 UWG im Sinne einer "Trittbrettfahrerei". Im ersten Durchgang hatte die Vorinstanz eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr bejaht und daher die weiteren Anspruchsgrundlagen nicht geprüft. Nachdem das Bundesgericht eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG mangels Kennzeichnungskraft ausgeschieden hatte, prüfte die Vorinstanz nach Rückweisung nunmehr die weiteren geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche, die es allesamt verwarf. Dies ficht die Klägerin mit ihrer Beschwerde an. Sie wirft der Vorinstanz eine mehrfache Verletzung ihres Gehörsanspruchs, zahlreiche willkürliche Sachverhaltsfeststellungen und gestützt darauf eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. b und e UWG sowie von Art. 2 UWG vor.

#### E. 3.2

Vorab sind die Gehörs- und Sachverhaltsrügen zu behandeln, welche die Klägerin in ihrer Beschwerde vermengt präsentiert. Sie moniert, die Vorinstanz habe "in mehrfacher Hinsicht die Begründungspflicht verletzt sowie den Sachverhalt willkürlich festgestellt", indem sie gewisse ihrer Argumente "ignoriert" bzw. nicht berücksichtigt habe, so den von den Beschwerdegegnerinnen "zugestandenen schutzwürdigen inländischen Besitzstand bzw. die anerkannte Bekanntheit der Plüschtierserie der Beschwerdeführerin unter dem Zeichen GLUBSCHI bzw. GLUBSCHIS", "die grosse optische Ähnlichkeit zu der Plüschtierlinie der Beschwerdeführerin", "das Glubschaugenlogo, unter dem die Beschwerdegegnerinnen ihre Linie vertreiben", "die Hangtags, unter denen die Beschwerdegegnerinnen ihre Linie vertreiben", ihre Behauptung, dass "sich Herrn D.\_\_\_\_\_ Geschäftsgeheimnissen und Know-how bedient hat", ihr Vorbringen, "dass die Beschwerdegegnerinnen die neue Plüschtierlinie der Beschwerdeführerin 2 ausdrücklich als Ersatz bzw. Nachfolger zur bisherigen Plüschtierlinie der Beschwerdeführerin bewarben" und schliesslich ihre Ausführung, "dass keine sachlichen Gründe für das Verhalten der Beschwerdegegnerinnen vorliegen". Wegen der gerügten Mängel hält es die Klägerin für nicht nachvollziehbar, dass die Vorinstanz einen (guten) Ruf verneine, während sie einen solchen im Massnahmeentscheid bejaht habe.

### **E. 3.2.1**

Aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV ) fliesst die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Nicht erforderlich ist, dass diese sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinn müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt sein, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die es seinen Entscheid stützt ( BGE 148 III 30 E. 3.1; 147 IV 409 E. 5.3.4; 145 III 324 E. 6.1; je mit Hinweisen). Diesen Anforderungen genügt das vorinstanzliche Urteil. Die Klägerin zeigt keine Verletzung der Begründungspflicht durch die Vorinstanz auf. Diese hat sich eingehend mit den Vorbringen zu den lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen der Klägerin auseinandergesetzt und auch begründet, weshalb sie diese ablehnte. Um der aus Art. 29 Abs. 2 BV fliessenden Begründungspflicht Genüge zu tun, brauchte sie nicht auf jedes einzelne Argument der Klägerin einzugehen und es ausdrücklich zu verwerfen. Die Klägerin vermag keine Verletzung der Begründungspflicht darzutun, indem sie die angeblich "ignorierten" bzw. "nicht berücksichtigten" Vorbringen auflistet und diese dem Bundesgericht vorträgt, um zu schliessen, bei Berücksichtigung dieser Vorbringen hätte die Vorinstanz - wie sie es im Massnahmeentscheid getan habe - von einem "guten Ruf" ausgehen müssen und wäre entsprechend gehalten gewesen, die weiteren Voraussetzungen der unnötigen Anlehnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu prüfen und zu bejahen. Die Vorinstanz ist zu einer abweichenden rechtlichen Beurteilung gelangt und hat hierfür die wesentlichen Argumente angeführt. Das genügt unter dem Aspekt von Art. 29 Abs. 2 BV . Die Klägerin begründet denn auch nicht, dass und inwiefern es ihr nicht möglich gewesen sein soll, den vorinstanzlichen Entscheid sachgerecht anzufechten. Die Gehörsrügen sind unbegründet.

### **E. 3.2.2**

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" ( BGE 148 V 366 E. 3.3; 145 V 188 E. 2; 140 III 115 E. 2). Für Sachverhaltsrügen gilt das strenge Rügeprinzip. Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern die genannten Voraussetzungen erfüllt sein sollen. Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE 140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1). Diesen Erfordernissen wird die Beschwerde nicht gerecht. Es wird zwar an zahlreichen Stellen nicht nur eine Verletzung der Begründungspflicht, sondern gleichzeitig eine "willkürliche Sachverhaltsfeststellung" moniert. Die Klägerin nimmt dies aber bloss zum Aufhänger, um dem Bundesgericht ihre eigene Sachverhaltsdarstellung auszubreiten. Dabei gibt sie konkrete Stellen in den Rechtsschriften der Parteien im kantonalen Verfahren an, reisst diese aber aus dem Zusammenhang und behauptet, es handle sich um unbestrittene bzw. anerkannte Tatsachen. Das wird indessen von den Beklagten in ihren Antworten im Einzelnen widerlegt und zurückgewiesen, indem sie sich ebenfalls auf konkrete Stellen in den kantonalen Rechtsschriften beziehen. Es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, die Vorbringen und Beweismittel der Parteien im kantonalen Verfahren einer eigenen Würdigung zu unterziehen. Vielmehr obliegt es der Beschwerdeführerin, klar und nachvollziehbar aufzuzeigen, dass und inwiefern die Würdigung der Vorinstanz geradezu unhaltbar ist. Unhaltbar ist eine Feststellung nicht schon deshalb, weil sie von den eigenen - aber unbewiesen gebliebenen - Darlegungen abweicht. Ebenso wenig liegt eine unhaltbare Nichterstellung des rechtserheblichen Sachverhalts in massgeblichen Punkten vor, wie die Klägerin beanstandet, wenn die Vorinstanz zu einer von der Auffassung der Klägerin abweichenden Schlussfolgerung gelangte und entsprechend die unbewiesen gebliebenen Behauptungen der Klägerin nicht feststellte. Hier könnte der Klägerin nur weiterhelfen, wenn sie die Beweiswürdigung der Vorinstanz als willkürlich auszuweisen vermöchte, was sie aber nicht tut. Namentlich ist festzuhalten, dass die Würdigung im Massnahmeentscheid keineswegs Unhaltbarkeit der abweichenden Beurteilung im Endentscheid indiziert, zumal im Massnahmeverfahren die rechtserheblichen Tatsachen lediglich glaubhaft gemacht werden müssen, während sie im ordentlichen Verfahren strikte zu beweisen sind. Dies gelang der Beschwerdeführerin nach der als nicht willkürlich ausgewiesenen Beweiswürdigung der Vorinstanz nicht. Entsprechend ist es richtig, dass die Vorinstanz unbewiesen gebliebene Behauptungen nicht verbindlich feststellt. Darin liegt keine offensichtlich unrichtige oder rechtsverletzende unvollständige Erstellung des Sachverhalts im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG . Für eine gehörig begründete Sachverhaltsrüge ist sodann aufzuzeigen, inwiefern die einzelnen, gerügten Feststellungen am Ergebnis etwas zu ändern vermöchten. Auch daran mangelt es teilweise, wird doch meist lediglich pauschal angefügt, bei Zugrundelegung der von der Klägerin behaupteten Tatsachen hätte die Vorinstanz im Sinne der Rechtsauffassung der Klägerin erkennen müssen. Auf die Sachverhaltsrügen der Klägerin kann daher nicht

eingetreten werden.

### **E. 3.3**

Somit ist ausschliesslich vom Sachverhalt auszugehen, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat. Auf dieser Grundlage, und nicht auf dem davon abweichenden Tatsachenfundament der klägerischen Darstellung, sind die Rechtsrügen zu behandeln. Wie zu zeigen sein wird, vermögen auch die rechtlichen Vorbringen nicht durchzudringen, zumal die Klägerin sie auf ihre nicht massgebenden, da nicht bewiesenen Tatsachenbehauptungen stützt.

### **E. 4**

Die Klägerin wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG vor.

#### **E. 4.1**

Unlauter handelt insbesondere, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehrender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt ( Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ). Verhaltensweisen, mit denen sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder deren Ruf ausbeutet, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr bedarf. Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines Zeichens vorausgesetzt, das demjenigen des Mitbewerbers derart ähnlich ist, dass es damit in Alleinstellung verwechselbar wäre. Es genügt vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich ist, in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. zu den damit bezeichneten Produkten zu wecken ( BGE 150 III 188 E. 6.4.2; 135 III 446 E. 7.1).

#### **E. 4.2**

Die Klägerin machte unter dem Titel von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG geltend, 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 Beklagten lehnten sich durch Verwendung der identischen Produktebezeichnung in Kombination mit auffällig ähnlich gestalteten Plüschtieren unnötig an die Plüschtierlinie der Klägerin an, dies in der Absicht, eine Gedankenassoziation mit den klägerischen Produkten hervorzurufen.

#### **E. 4.3**

Die Vorinstanz stellte in Übereinstimmung mit dem Bundesgericht (Urteil 4A\_290/2023, 4A\_292/2023, 4A\_294/2023 vom 29. November 2023 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 150 III 83 ) fest, dass die Gestaltung der klägerischen Plüschtierlinie "Beanie Boos" samt Verwendung sog. "Hangtags" im Markt verbreitet und üblich sei und auch von zahlreichen anderen Marktteilnehmern in vergleichbarer Art und Weise angeboten werde. Sie hebe sich nicht

von vergleichbaren Plüschtierlinien ihrer Konkurrentinnen ab. Auch stelle die Klägerin wie ihre Konkurrentinnen ein günstiges Massenprodukt her. Die klägerischen Plüschtiere würden sich in qualitativer Hinsicht weder im positiven noch im negativen Sinn von den Konkurrenzprodukten abheben. Folglich führten weder das Design noch die Qualität der klägerischen Plüschtierprodukte zu einem guten Ruf, der von den Beklagten ausgebeutet werden könnte. Demnach sei nicht zu beanstanden, dass die Beklagten ähnliche Plüschtiere in vergleichbarer Qualität wie die Klägerin anböten. Die Ausbeutung könnte sich demnach nur daraus ergeben, dass die Beklagten diese Art von Plüschtieren als " GLUBSCHIS " bezeichneten. Die Bezeichnung " GLUBSCHI " habe sich bei den klägerischen Produkten lediglich auf (von der "B. \_\_\_\_\_-Gruppe" für den Vertrieb der klägerischen Plüschtiere verwendeten) Marketingmaterialien befunden. Die klägerischen Produkte hingegen seien stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos" vertrieben worden und würden dies weiterhin. Die Bezeichnung "GLUBSCHIS" sei gemäss Bundesgericht direkt beschreibend. Die Werbebotschaft "GLUBSCHIS" könnte demnach nur einen Ruf als "glubschäugige" Plüschtiere verschaffen. Da aber zahlreiche andere glubschäugige Plüschtiere auf dem Markt seien, sei die Bewerbung als "glubschäugige" Plüschtiere nicht geeignet, den klägerischen Plüschtieren einen guten Ruf zu verschaffen. Eine über den beschreibenden Charakter hinausgehende zusätzliche Botschaft fehle. Eine vergleichende Anlehnung setze notwendig voraus, dass es sich bei den Elementen, an welche sich die Konkurrenzassoziation anlehne, nicht bloss um beschreibende Elemente handle. Andernfalls sei eine Gedankenassoziation der Abnehmer zu einem anderen Produkt (nämlich zu demjenigen, das über einen guten Ruf verfügt) gar nicht möglich. Da die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren - in den Worten des Bundesgerichts - die naheliegende Abkürzung "GLUBSCHI" ohne Weiteres unmittelbar als die äusseren Merkmale der Ware beschreibende Angabe wahrnehmen, scheidet eine Gedankenassoziation zwischen den klägerischen und den beklagten Plüschtieren und damit eine unzulässige vergleichende Anlehnung bzw. Rufausbeutung aus.

#### **E. 4.4**

Der vorinstanzlichen Beurteilung ist zuzustimmen und die dagegen vorgebrachten Einwände der Klägerin dringen nicht durch:

##### **E. 4.4.1**

Sie erblickt zunächst eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG darin, dass die Vorinstanz für eine unnötige Anlehnung zwingend einen "Ruf" bzw. gar einen "guten Ruf" voraussetze. Einen solchen verlange das Gesetz bei der Tatbestandsvariante der unnötigen Anlehnung nicht. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wie das Bundesgericht schon in BGE 135 III 446 E. 7.1 festhielt, bedarf es eines Image-Transfers vom fremden auf das eigene Produkt, indem die vergleichende Werbung eine Gedankenassoziation zu jenem weckt (vgl. auch Urteile 4A\_689/2012 vom 24. April 2013 E. 2.4; 4A\_128/2012 vom 7. August 2012 E. 4.2.2). Ohne vorhandenes Image kann kein Transfer eines solchen stattfinden. Bei der Anlehnung, sei sie verdeckt oder offen, geht es darum, die eigene Leistung mit derjenigen des Mitbewerbers zu verbinden, um deren oder dessen Bekanntheitsgrad auszunutzen. In der Doktrin wird zutreffend ausgeführt, eine Anlehnung mache praktisch nur Sinn, wenn das Vergleichsobjekt über einen gewissen Ruf verfügt, von dem durch die Anlehnung profitiert werden könnte (Magda Streuli-Youssef, in: Lauterkeitsrecht, SIWR Bd. V/1, 3. Aufl. 2020, N. 198 zu Art. 3 UWG ). Berechtigt ist sodann der Hinweis, dass die grundsätzlich herrschende Nachahmungsfreiheit ( BGE 131

III 384 E. 5.1; Urteil 4A\_616/2009 vom 11. Mai 2010 E. 5.2) ausgehöhlt würde, wenn jede Anlehnung durch ähnliche Produktausstattungen unter Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu subsumieren wäre (Stauber/Iskic, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, N. 67 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ). Der Gesetzgeber bezweckte mit dieser Tatbestandsvariante unlauteren Handelns einzig den Schutz vor Rufausbeutung und stellte klar, dass nicht jede anlehnend-vergleichende Werbung unzulässig sei, sondern nur wenn sie "den guten Ruf des Konkurrenten oder seines Erzeugnisses ausbeutet" (Botschaft vom 18. Mai 1983 zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], BBl 1983 II 1009 ff., Ziff. 241.34). Insofern bildet das Vorhandensein eines Rufes notwendiges und zusätzliches Tatbestandsmerkmal für eine nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG verpönte unnötige Anlehnung (Stauber/Iskic, a.a.O., N. 69 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ; Streuli-Youssef, a.a.O., N. 198 zu Art. 3 UWG ; in diesem Sinn auch Oetiker/Singh, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 3. Aufl. 2023, N. 36 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ; Christian Schmid, Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013, N. 94 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ). Entgegen der Klägerin, welche unter dem Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG (unnötige Anlehnung) auf einen vorhandenen Ruf verzichten will, hat die Vorinstanz demnach zu Recht einen Ruf, der durch die Anlehnung ausgebeutet werden könnte, vorausgesetzt. Nachdem die Klägerin gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz weder einen (guten) Ruf noch den behaupteten "inländischen Besitzstand" bzw. eine hohe Bekanntheit ihrer Produkte beweisen konnte, fehlt es an einem Tatbestandselement für eine unnötige Anlehnung nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG . Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt.

#### **E. 4.4.2**

Gleiches gilt für den klägerischen Einwand, die Vorinstanz verstosse gegen Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG , weil sie angesichts des beschreibenden Charakters von "GLUBSCHI" nicht nur eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr, sondern auch die Hervorrufung einer Gedankenassoziation durch ein beschreibendes Element ausgeschlossen habe. Wohl geht die Herstellung einer Gedankenassoziation zu dem Bezugsprodukt weniger weit, als wenn eine Verwechslung mit diesem hervorgerufen werden soll. Das hat die Vorinstanz denn auch richtig erkannt und festgehalten, es bedürfe keiner lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr wie beim wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG . Das ändert jedoch nichts daran, dass das Vergleichsprodukt über eine gewisse Bekanntheit verfügen muss, damit es überhaupt eine Assoziation wecken kann. So ist die (verdeckte) Anlehnung dadurch charakterisiert, dass der Verletzer seine Produkte unmittelbar von den Vorstellungen des Publikums über das Vergleichsprodukt profitieren lässt, also einen Image-Transfer vornimmt (Schmid, a.a.O., N. 94 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ). Rein beschreibende Elemente vermögen dem Vergleichsprodukt kein Image zu verschaffen, das der Verletzer auf sein Produkt transferieren könnte. Es ist objektiv nicht geeignet, beim Adressaten eine Gedankenverbindung zum Vergleichsprodukt zu wecken. Wenn die ähnliche Ausstattung mithin lediglich in einem direkt beschreibenden Element übereinstimmt, muss eine unzulässige Anlehnung ausscheiden. Das bedeutet vorliegend, dass die Vorinstanz eine Gedankenassoziation zutreffend ausgeschlossen hat. Denn gemäss Bundesgericht (Urteil 4A\_290/2023, 4A\_292/2023, 4A\_294/2023 vom 29. November 2023 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 150 III 83 ) verstehen die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren die naheliegende Abkürzung "GLUBSCHI" unmittelbar als die äusseren Merkmale der Ware beschreibende Angabe. Von dieser verbindlichen Feststellung ging die Vorinstanz aus. Eine zur Bezeichnung "GLUBSCHI" hinzutretende zusätzliche Botschaft

im Sinne einer Assoziation über die Eigenschaft oder das Image des Produkts (beispielsweise hinsichtlich Qualität, Exklusivität, Tradition, Kultstatus) konnte die Vorinstanz nicht feststellen. Es verblieb mithin einzig die Bezeichnung "GLUBSCHI". Angesichts deren direkt beschreibenden Charakters verneinte die Vorinstanz die Herstellung einer Gedankenverbindung zu den Produkten der Klägerin zu Recht.

#### **E. 4.4.3**

Schliesslich wirft die Klägerin der Vorinstanz vor, Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG verletzt zu haben, indem sie keine lauterkeitsrechtliche Gesamtwürdigung vorgenommen habe. Der Vorwurf geht fehl. Die Vorinstanz nahm keine unzulässige "Einzelprüfung bzw. isolierte Betrachtung einzelner Elemente" vor, sondern prüfte aufgrund des Beweisergebnisses, ob die klägerische Produktlinie das notwendige Tatbestandselement eines Rufes erfüllt oder nicht. Das schloss sie nach dem vorstehend Gesagten zutreffend aus. Somit brauchte sie die weiteren Voraussetzungen, insbesondere ob sachliche Gründe für die Anlehnung bestehen, nicht zu vertiefen, wie die Klägerin zu Unrecht beanstandet.

#### **E. 4.5**

Zusammenfassend hat die Vorinstanz eine unnötige Anlehnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG bundesrechtskonform verneint.

#### **E. 5**

Die Klägerin beruft sich auch auf Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG .

#### **E. 5.1**

Danach handelt unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt.

#### **E. 5.2**

Die Klägerin sieht diesen Tatbestand dadurch als erfüllt an, dass die Konsumenten aufgrund der Bezeichnung "GLUBSCHI" fälschlicherweise davon ausgingen, es handle sich bei der Plüschtierserie der Beklagten um eine Nachfolgeserie der klägerischen " Beanie Boos "-Plüschtierserie.

#### **E. 5.3**

Dazu erwog die Vorinstanz, der Vorwurf zielle auf eine mitbewerberbezogene Irreführungsgefahr und sei kein Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG . Vielmehr falle er entweder unter Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (Verwechslungsgefahr) oder unter Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG (unlautere vergleichende Anlehnung). Eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr habe das Bundesgericht ausgeschlossen und eine unlautere vergleichende Anlehnung liege nicht vor.

#### **E. 5.4**

Dem widerspricht die Klägerin, indem sie auf dem selbstständigen Anwendungsbereich von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG beharrt. Das hilft ihr von vornherein nicht weiter, weil sie den behaupteten Irreführungssachverhalt nicht zu beweisen vermochte. Denn gemäss Bundesgericht (Urteil 4A\_290/2023, 4A\_292/2023, 4A\_294/2023 vom 29. November 2023 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 150 III 83 ) verstehen die Abnehmer von glubschäugigen

Plüschtieren die naheliegende Abkürzung "GLUBSCHI" nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, und der beschreibende Charakter schliesst eine Gedankenverbindung zu den klägerischen Plüschtieren aus. Mithin ist keine irreführende Angabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG erkennbar.

## **E. 6**

Schliesslich wirft die Klägerin der Vorinstanz eine Verletzung der Generalklausel von Art. 2 UWG vor.

### **E. 6.1**

Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich 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.

### **E. 6.2**

Die Klägerin brachte unter diesem Titel vor, die Beklagten hängten sich im Sinne einer Trittbrettfahrt planmässig an den guten Ruf der klägerischen Plüschtiere bzw. an das über Jahre erarbeitete einzigartige Image an und machten sich dieses Zeichen einzig aus kommerziellen, gewinnorientierten Gründen zunutze.

### **E. 6.3**

Da die Klägerin diese Argumentation wiederum auf einen angeblichen guten Ruf bzw. eine hohe Bekanntheit stützte, sich beides aber nicht erhärtet hatte, folgte ihr die Vorinstanz nicht. Sie konnte auch sonst nicht erkennen, worin ein unlauteres Verhalten im Sinne der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel mit Bezug auf die Verwendung des Zeichens "GLUBSCHI" liegen soll, nachdem sich nicht erwiesen habe, dass sich dieses beschreibende Zeichen zugunsten der Klägerin durchgesetzt habe oder bei den Abnehmern zu einer Assoziation mit den klägerischen Produkten führe.

### **E. 6.4**

Dem tritt die Klägerin entgegen, indem sie auf ihrer Behauptung beharrt, die Beklagten hätten ganz gezielt Gedankenassoziationen zur klägerischen Plüschtiereserie zur Bewerbung des eigenen Angebots geweckt. Wie die Vorinstanz aber zutreffend festhielt, besteht weder ein guter Ruf noch ein Image, woran sich die Beklagten durch gezielte Werbung hätten anhängen können. Ebenso wenig verfängt die weitere Argumentation der Klägerin, die Beklagte 1 wolle vom Vertragsbruch einer personell und organisatorisch eng verbundenen Gesellschaft in treuwidriger Weise profitieren, was ebenfalls den Tatbestand von Art. 2 UWG erfülle. Der behauptete Vertragsbruch ist sachverhältnismässig nicht erstellt, weshalb auch in diesem Zusammenhang keine Bundesrechtsverletzung durch die Vorinstanz auszumachen ist.

## **E. 7**

Schliesslich moniert die Klägerin eine Verletzung von Art. 13 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11). Die Vorinstanz habe die von der Beklagten 1 eingetragenen GLUBSCHI-Marken als Agentenmarken i.S.v. Art. 4 MSchG qualifiziert und deren Löschung angeordnet. Die Klägerin meint, die Vorinstanz hätte daraufhin von Amtes wegen prüfen müssen, ob sich das Unterlassungsbegehren der Klägerin als an der

Agentenmarke besser Berechtigte auf Art. 13 Abs. 3 MSchG bzw. nach der Löschung der prioritätsälteren Marken der Beklagten 1 betreffend ihre eigene Wortmarke CH 737 011 "GLUBSCHIS" auf Art. 13 Abs. 2 MSchG stützen lasse, was sie aber nicht getan habe. Der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ( Art. 57 ZPO ) entbindet die Parteien auch unter der Geltung der Verhandlungsmaxime nicht davon, dem Gericht alle für die rechtliche Subsumtion wesentlichen Behauptungen und Beweise substantiiert vorzutragen. Die Klägerin tut aber nicht dar, dass sie dieser prozessualen Pflicht in Bezug auf ihre Unterlassungsbegehren, namentlich was ihre bessere Berechtigung an den Zeichen anbelangt, nachgekommen wäre. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz, wozu auch diejenigen zum Prozesssachverhalt gehören ( BGE 149 III 405 E. 4.4; 140 III 16 E. 1.3.1), stützte die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren ausschliesslich auf das Lauterkeitsrecht und nicht auch auf das Markenrecht. In Bezug auf die beanstandeten beklagtischen Marken verlangte sie lediglich deren Nichtigerklärung bzw. Löschung, leitete aber keine markenrechtliche Unterlassungsansprüche ab. Unter diesen Umständen kann der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 13 MSchG mit Bezug auf Art. 57 ZPO vorgeworfen werden, indem sie nach Bejahung von Agentenmarken nicht von Amtes wegen prüfte, ob das Unterlassungsbegehren gestützt auf Art. 13 Abs. 3 MSchG gutzuheissen sei. Ohnehin lässt sich die vorinstanzliche Annahme von Agentenmarken nicht halten, wie nachstehend aufgezeigt wird (E. 9).

## **E. 8**

Damit erweist sich die Beschwerde der Klägerin als unbegründet, soweit darauf einzutreten ist. Auf der Grundlage des vorinstanzlich verbindlich festgestellten Sachverhalts liegt weder ein Verstoß gegen Art. 2, Art. 3 Abs. 1 lit. b und e UWG noch von Art. 13 MSchG vor.

## **E. 9**

Beschwerde der Beklagten 1 (4A\_172/2024)

### **E. 9.1**

Die Beschwerde der Beklagten 1 richtet sich gegen die vollständige Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI", sowie der Schweizer Teile der internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "GLUBSCHIS" und der internationalen Wort/Bild-Marke IR 1 285 540 "GLUBSCHIS" (fig.) der Beklagten 1, wie sie in Dispositivziffer 1 Absatz 1 des angefochtenen Urteils angeordnet wurde. Die Vorinstanz begründete diese Anordnung nach bundesgerichtlicher Rückweisung damit, es handle sich um Agentenmarken im Sinne von Art. 4 MSchG .

### **E. 9.2**

Unter der Marginalie "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter" bestimmt Art. 4 MSchG Folgendes: Keinen Schutz geniessen ferner Marken, 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. 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 ( BGE 150 III 83 E. 3.2.1; 143 III 216 E. 2.1, mit Hinweisen). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Vertrag zwischen dem wirklichen und dem angemasteten Inhaber der Marke voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat ( BGE 150 III 83 E. 3.2.1; 143 III 216 E. 2.1; 131 III 581 E. 2.3; je mit Hinweisen, vgl. auch Urteil 4A\_128/2013 vom 30. September 2013 E. 3.2.1, nicht publ. in: BGE 139 III 424 ).

### **E. 10.1**

Das Bundesgericht klärte im Rückweisungsurteil einzig den Begriff des "Nutzungsberechtigten", gegen den sich Art. 4 MSchG richtet. Dabei hielt es fest, mit Blick auf den Schutzzweck von Art. 4 MSchG seien an die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei keine allzu strengen Anforderungen zu stellen. Die Markeneintragung könne auch durch eine nahestehende Person des zur Zeichenverwendung ermächtigten Vertragspartners des Markeninhabers erfolgen. Erfasst würden nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohänner, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden ( BGE 150 III 83 E. 3.2.2). Es folgte für den vorliegenden Fall, aufgrund dieser weiten Fassung der Person der "nutzungsberechtigten Vertragspartei" könne nicht a priori ausgeschlossen werden, dass sich die Klägerin gegenüber der Beklagten 1 auf Art. 4 MSchG berufen könne. Der Hinweis der Vorinstanz, das Distributorship Agreement sei zwischen der Klägerin und der Bc.\_\_\_\_\_ GmbH abgeschlossen worden, wohingegen die Beklagte 1 nicht Vertragspartei sei, stehe dem nicht entgegen. Vielmehr gelte die Beklagte 1, die ebenfalls zur "B.\_\_\_\_\_ -Gruppe" gehöre und von der gleichen Organperson wie die Bc.\_\_\_\_\_ GmbH geführt werde, als eng mit der Bc.\_\_\_\_\_ GmbH (Vertragspartei) verbundene Gruppengesellschaft und habe als solche die strittigen Marken in unmittelbarem Zusammenhang mit dem im Rahmen des Distributorship Agreement geregelten Markengebrauch hinterlegt ( BGE 150 III 83 E. 3.2.3). Zu den weiteren Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Marken als Agentenmarken zu qualifizieren sind, äusserte sich das Bundesgericht nicht. Nachdem diese von den Beklagten bestritten wurden, wies es die Sache zu deren - offenen - Prüfung an die Vorinstanz zurück. Entgegen der Klägerin hat das Bundesgericht den Entscheid der Vorinstanz nicht "bereits massgeblich vorgespurt".

### **E. 10.2**

Um als Agentenmarken zu gelten, ist vorausgesetzt: 1. dass der Geschäftsherr (das Gesetz spricht missverständlich vom "Inhaber") ein vorbestehendes besseres Recht an der Marke hat; 2. dass derjenige, auf dessen Name die Marke eingetragen ist, als "Nutzungsberechtigter" gilt; 3. dass zwischen dem Geschäftsherrn und dem Nutzungsberechtigten (bzw. dem wirklichen und dem angemasteten Inhaber) ein Vertrag besteht, der (a) die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie (b) die Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat; 4. dass es sich bei der eingetragenen und der "fremden" Marke um identische Marken handelt; 5. dass sich die vertragliche Ermächtigung zum Gebrauch der Marke auch auf das Land der Hinterlegung,

d.h. die Schweiz, bezieht (territorialer Zusammenhang); 6. dass die Hinterlegung während der Dauer der vertraglichen Loyalitätspflicht erfolgte (zeitlicher Zusammenhang); 7. dass keine Zustimmung des Geschäftsherrn zur Hinterlegung der Marke vorliegt oder diese weggefallen ist.

### **E. 10.3**

Im Zusammenhang mit Voraussetzung 4 wird in der Lehre dafür gehalten, dass Art. 4 MSchG nicht nur vom Agenten hinterlegte Marken erfasst, die mit der fremden Marke, zu deren Gebrauch er ermächtigt wurde, identisch sind, sondern auch solche, die offensichtlich einem relativen Schutzausschlussgrund unterliegen, etwa weil sie offensichtlich verwechslungsfähig sind (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, 2002, N. 11 zu Art. 4 MSchG ; Markus Wang, in: Noth/Bühler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 4 MSchG ). Das Bundesgericht hat diese Frage noch nicht entschieden (vgl. immerhin Urteil 4A\_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). Sie kann auch hier offenbleiben, da sie im vorliegenden Fall nicht entscheiderelevant ist.

### **E. 10.4**

Nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG fallen "Zweitmarken" des Agenten. Fügt dieser den Marken seines Lieferanten eine eigenständige Marke hinzu, unter welcher er die eingeführten Waren vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht, kann der Geschäftsherr nach Beendigung des Vertragsverhältnisses weder die Löschung noch die Übertragung der Zweitmarke verlangen. Gegebenenfalls kann er aber gestützt auf allfällige vertragliche Abmachungen, nicht jedoch gestützt auf Art. 4 MSchG , gegen die Eintragung oder Verwendung solcher Marken vorgehen (Willi, a.a.O., N. 12 zu Art. 4 MSchG ; Matthias Städeli, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/ Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 21 zu Art. 4 MSchG ; Wang, a.a.O., N. 8 zu Art. 4 MSchG ).

### **E. 10.5**

Art. 4 MSchG bietet keine Handhabe gegen Markenpiraterie. Hinterlegt ein Dritter die Marke eines besser Berechtigten, mit dem er in keiner Vertragsbeziehung steht, die ihn zum Gebrauch der Marke ermächtigt, muss Art. 4 MSchG mangels Ermächtigung zum Gebrauch ausscheiden (Wang, a.a.O., N. 11 zu Art. 4 MSchG ; Städeli, a.a.O., N. 13 zu Art. 4 MSchG ; Willi, a.a.O., N. 9 zu Art. 4 MSchG ).

### **E. 10.6**

Der Grund, weshalb der Gesetzgeber dem an der angemassen Marke besser Berechtigten mit Art. 4 MSchG einen Sonderschutz bereitstellt, fusst in der Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht, welcher der Nutzungsberechtigte aufgrund der vertraglichen Zusammenarbeit unterliegt (vgl. BGE 150 III 83 E. 3.2.1; 143 III 216 E. 2.1; 131 III 581 E. 2.3). Mit einer gewissen Berechtigung wird in der Literatur für eine restriktive Auslegung von Art. 4 MSchG plädiert, da es dem Geschäftsherrn in einer solchen Situation im Unterschied zu Opfern von Markenpiraterie möglich ist, seine Interessen gegenüber dem Agenten durch vertragliche Absprachen oder durch rechtzeitige eigene Markenmeldung zu sichern (Willi, a.a.O., N. 3 zu Art. 4 MSchG ; vgl. auch Wang, a.a.O., N. 4 zu Art. 4 MSchG ). Dies ist auch vorliegend im Auge zu behalten.

### **E. 11.1**

Nachdem das Bundesgericht im Rückweisungsurteil einzig die zweite der in Erwägung 10.2 genannten Voraussetzungen für die Annahme einer Agentenmarke geklärt hatte, prüfte die

Vorinstanz die weiteren und bejahte sie allesamt. Die Beklagte 1 beanstandet dies in ihrer Beschwerde zu Recht. Sie steht insbesondere auf dem Standpunkt, das Zeichen "GLUBSCHI" sei kein vorbestehendes Zeichen der Klägerin (prioritätsälteres, fremdes Zeichen gemäss Art. 4 MSchG). Die Klägerin habe das Zeichen "GLUBSCHI" nie selbst verwendet und sei zu keinem Zeitpunkt "Inhaberin" der streitbetroffenen Marken gewesen. Sie habe mangels eigener Rechte die Marken auch nicht stellvertretend durch einen Dritten, d.h. durch Bc. \_\_\_\_\_ GmbH, in Gebrauch nehmen können. Vielmehr sei die Marke "GLUBSCHI" eine von der Vertriebsnehmerin (Bc. \_\_\_\_\_ GmbH) während des Vertriebsverhältnisses geschaffene "Zweitmarke", die nicht unter den Schutzausschlussgrund von Art. 4 MSchG falle.

### **E. 11.2**

In der Tat lässt sich bereits die erste Voraussetzung, dass es sich beim "Inhaber", hier der Klägerin, um den an den hinterlegten Marken, hier an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS", besser Berechtigten handelt, auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht halten.

#### **E. 11.2.1**

Besser berechtigt im Sinne von Art. 4 MSchG ist der Geschäftsherr ("Inhaber"), wenn er die betreffende Marke vor deren Hinterlegung im In- oder Ausland selber (markenmässig) gebraucht oder durch Dritte mit seiner Zustimmung hat gebrauchen lassen oder wenn er formelle (ausländische) Ausschliesslichkeitsrechte an dem Zeichen besitzt. Zur Begründung eines eigenen Rechts an der vom Agenten hinterlegten Marke genügen weder der stellvertretende Gebrauch durch den Vertreter noch die (nicht markenmässige) Benutzung in der Geschäftskorrespondenz des Geschäftsherrn mit dem Vertreter. Ferner muss der Geschäftsherr seine bessere Berechtigung zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung durch den Agenten bereits erworben haben, es muss sich also um ein prioritäres Recht handeln (Willi, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG; Wang, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG; Städeli, a.a.O., N. 13 zu Art. 4 MSchG; Florent Thouvenin, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, in: sic! 2009 S. 544 ff., S. 546).

#### **E. 11.2.2**

Die Vorinstanz erkannte durchaus, dass die Voraussetzung der vorbestehenden besseren Berechtigung der Klägerin an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" fraglich ist, führte sie doch aus, es erscheine "problematisch", dass die Klägerin das Zeichen "GLUBSCHI" nie selbst verwendet habe. Dieses sei stets von der Beklagten 1 verwendet worden, indem sie es zwecks Bewerbung der klägerischen Plüschtiere auf Prospekten, "Point of Sale"-Werbematerial (bspw. Plüschtierständen), Merchandising-Artikeln etc. abgedruckt habe. Eine bessere Berechtigung der Klägerin durch vorgängigen eigenen Gebrauch der betreffenden Zeichen scheidet mithin aus.

#### **E. 11.2.3**

Ebenso wenig ist festgestellt, dass die Klägerin formelle (ausländische) Ausschliesslichkeitsrechte an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" geltend machen kann.

#### **E. 11.2.4**

Die Vorinstanz mass der Klägerin dennoch "Inhaberschaft" im Sinne von Art. 4 MSchG zu mit der Begründung, entscheidend erscheine, dass die Beklagte 1 das Zeichen stets für die

Klägerin (nämlich in ihrer Eigenschaft als exklusive Distributorin für die klägerischen Plüschtiere) verwendet habe. Die Vorinstanz nahm mithin Rechtserwerb der Klägerin an den Marken durch stellvertretenden Gebrauch durch die Beklagte 1 an. Dies macht die Klägerin denn auch geltend, wenn sie ausführt, die Beklagte 1 habe die strittigen Marken mindestens seit Januar 2012 und damit vor der Eintragung mit dem Einverständnis der Klägerin "für deren Produkte" in der DACH-Region benutzt. Dieser Gebrauch müsse klarerweise der Klägerin zugerechnet werden.

#### **E. 11.2.5**

Richtig zu stellen ist zunächst, dass die Beklagte 1 die Marken nach den Feststellungen der Vorinstanz nicht für die klägerischen Produkte (keine Anbringung auf den Plüschtieren), sondern für deren Bewerbung benutzte. Gemäss Vorinstanz wurden und werden die klägerischen Produkte stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos" vertrieben.

#### **E. 11.2.6**

Vorinstanz und Klägerin verkennen mit ihrer Auffassung den stellvertretenden Gebrauch durch Dritte, den sich der Geschäftsherr anrechnen lassen kann. Anders als für den rechts erhaltenden Gebrauch kann für den rechts begründenden Drittgebrauch der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht genügen, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu erzeugen. Der Agent zählt in diesem Kontext nicht zu den "Dritten". Der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten führt nicht zur Begründung eines eigenen, sonst noch nicht bestehenden Rechts des Geschäftsherrn an der vom Agenten hinterlegten Marke (Willi, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG ; WANG, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG ). Dem steht der Normzweck von Art. 4 MSchG entgegen, der den Inhaber eines vorbestehenden absoluten Ausschliesslichkeitsrechts an einer Marke vor deren Anmassung durch einen treuwidrigen Agenten schützen will. Der Agent ist im Verhältnis zum Geschäftsherr aufgrund des bestehenden Vertragsverhältnisses nicht irgendein Dritter. Wurde die Marke, wie in casu, einzig durch den Agenten gebraucht, vermag dies nicht zum Erwerb einer besseren Berechtigung des Geschäftsherrn durch stellvertretenden Gebrauch zu führen. Der Gebrauch durch die Beklagte 1, den die Vorinstanz einzig anführt, trägt demnach nicht als Begründung der "Inhaberschaft" der Klägerin im Sinne von Art. 4 MSchG an den Zeichen "GLUBSCHI" und "GLUBSCHIS", auch wenn die Beklagte 1 das Zeichen "stets für die Klägerin" verwendete, wie die Vorinstanz zu Unrecht für entscheidend hält.

#### **E. 11.2.7**

Daran ändert nichts, dass die Bc. \_\_\_\_\_ GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klägerin geschaffen habe, wie die Vorinstanz zur Begründung der von ihr bejahten wirtschaftlichen Berechtigung der Klägerin an den Zeichen weiter anführt. Vielmehr rückt dieser Umstand das Zeichen "GLUBSCHI" in die Nähe einer "Zweitmarke", mit welcher hier die Konstellation gemeint ist, dass der Agent die Produkte des Geschäftsherrn unter einer eigenständigen Marke vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht (Willi, a.a.O., N. 12 zu Art. 4 MSchG ; Städeli, a.a.O., N. 21 zu Art. 4 MSchG ). Solche eigenständigen "Zweitmarken" sind vom Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG ausgenommen (s. die Angaben in E. 10.4). Bei dieser Konstellation setzt der Vertriebsnehmer die eigenständige Marke also typischerweise für die Vermarktung der Produkte des Vertriebsgebers ein, ohne dass Letzterer dadurch an der Marke automatisch wirtschaftliche Berechtigung erlangt, sofern er keine

diesbezüglichen vertraglichen Abmachungen mit dem Vertriebsnehmer getroffen hat. Der von der Vorinstanz angeführte Umstand allein, dass die Bc. \_\_\_\_\_ GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klägerin geschaffen habe, macht diese noch nicht zur "wirtschaftlich an diesem Zeichen" Berechtigten, auch wenn die Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" im Zusammenhang mit der Vermarktung der klägerischen Produkte kreiert worden sein sollten. Dass sich die Klägerin aufgrund von Sondervereinbarungen vertragliche Rechte an den Marken vorbehalten hätte, ist nicht festgestellt. Die Begründung der Vorinstanz für die angenommene wirtschaftliche Berechtigung der Klägerin an den Marken trägt daher nicht.

#### **E. 11.2.8**

Die Vorinstanz hat demnach Art. 4 MSchG verletzt, indem sie der Klägerin ein vorbestehendes besseres Recht an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" und damit die "Inhaberschaft" im Sinne von Art. 4 MSchG an den Zeichen zuerkannte.

#### **E. 11.3**

Somit scheidet eine Agentenmarke bereits mangels vorbestehender besserer Berechtigung der Klägerin an den Zeichen aus, und es erübrigen sich Bemerkungen zu den weiteren Voraussetzungen.

#### **E. 12**

Immerhin stellt die Beklagte 1 zu Recht in Frage, ob das Erfordernis, dass die Nutzungsberechtigte vertraglich zum Gebrauch einer "fremden" Marke, die mit der hinterlegten identisch ist, ermächtigt wurde, erfüllt ist (Voraussetzungen 3b und 4; vgl. E. 10.2).

#### **E. 12.1**

Mit "fremder" Marke im Sinne der bundesgerichtlichen Terminologie ( BGE 150 III 83 E. 3.2.1; 143 III 216 E. 2.1; 131 III 581 E. 2.3) sind Marken gemeint, an denen der Geschäftsherr besser berechtigt ist und die deshalb aus der Sicht des Agenten "fremd" sind. Insofern masst sich der ungetreue Agent eine fremde Marke an. Fremdheit muss aber entfallen, wenn der Geschäftsherr an der hinterlegten Marke gar nicht über ein eigenes besseres Recht verfügt. Entsprechend kann er den Agenten mangels eigenem Recht nicht vertraglich zum Gebrauch einer "fremden" Marke ermächtigen. Sodann führt eine vertragliche Gebrauchsermächtigung von vornherein dann nicht zu einer Agentenmarke, wenn es sich bei der durch den Agenten eingetragenen und der "fremden" Marke nicht um identische Zeichen handelt (vgl. immerhin E. 10.3).

#### **E. 12.2**

Die Beklagte 1 bestreitet die "Fremdheit" der Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" und hält es für unzutreffend, dass die Vertragspartnerin (Bc. \_\_\_\_\_ GmbH) im Distributorship Agreement zum Gebrauch dieser Marken ermächtigt worden sei. Die Vorinstanz stellte in diesem Zusammenhang bloss fest, die Klägerin habe der Bc. \_\_\_\_\_ GmbH auch eine nicht exklusive Lizenz für die Nutzung von "Urheber-, Marken- und Designrechten sowie ähnliche Schutzrechte der Klägerin" eingeräumt. Entsprechend habe der Vertrag eine Ermächtigung zum Gebrauch einer "fremden Marke" zum Inhalt gehabt. Damit lässt sich das Vorliegen von Voraussetzung 3b in Verbindung mit Voraussetzung 4 nicht überzeugend begründen. Diese Gebrauchsermächtigung von "Markenrechten der Klägerin" könnte nur ausreichen, wenn sich als erwiesen herausgestellt hätte, dass die

Klägerin ein vorbestehendes besseres Recht an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" besitzt. Nachdem dies nach dem oben Gesagten nicht zutrifft, vermochte die Klägerin die Bc. \_\_\_\_\_ GmbH auch nicht vertraglich zu deren Gebrauch zu ermächtigen. Nichts anderes ergibt sich aus dem Hinweis der Klägerin auf die Erwägung des Bundesgerichts, wonach die Beklagte 1 die strittigen Marken als eng mit der Bc. \_\_\_\_\_ GmbH verbundene Gruppengesellschaft in unmittelbarem Zusammenhang mit dem im Rahmen des Distributorship Agreements geregelten Markengebrauchs hinterlegt habe ( BGE 150 III 83 E. 3.2.3). Mit dieser Erwägung begründete das Bundesgericht lediglich, weshalb die Beklagte 1 als "Nutzungsberechtigte" gelte, so dass nicht von vornherein ausgeschlossen sei, dass sich die Klägerin gegenüber der Beklagten 1 auf Art. 4 MSchG berufen könne. Das Bundesgericht entschied damit aber nicht, dass es sich bei den hinterlegten Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" um angemassete "fremde" Marken handelt.

### **E. 13**

Damit erweist sich die Beschwerde der Beklagten 1 als begründet. Die von der Vorinstanz angeordnete Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" und der Schweizer Teile der internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "GLUBSCHIS" und der internationalen Wort-Bildmarke IR 1 285 540 "GLUBSCHIS" (fig.) (Dispositivziffer 1 Absatz 1 des angefochtenen Urteils vom 15. Februar 2024) lässt sich nicht auf die Begründung stützen, es handle sich dabei um Agentenmarken. Entsprechend ist die so (zufolge Agentenmarken) begründete Löschung der Marken aufzuheben, dies in reformatorischer Entscheidung ( Art. 107 Abs. 2 BGG ).

### **E. 14**

Dies führt jedoch nicht zur vollständigen Klageabweisung. Denn es bleibt die in Dispositivziffer 1.4 des Teilurteils des Handelsgerichts vom 25. April 2023 angeordnete Teillöschung zufolge Nichtgebrauchs . Sie lautet: "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 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." Die Klägerin hatte die Nichtigerklärung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 (auch) wegen Nichtgebrauchs ( Art. 12 MSchG ) verlangt. Das Handelsgericht bejahte jedoch den rechtserhaltenden Gebrauch mit Bezug auf die beanspruchten Waren "Spiele, Spielzeug und Plüschtiere" in Klasse 28, nicht jedoch für die übrigen beanspruchten Waren. Denn die Beklagte 1 habe nicht behauptet, sie habe die Marke je für andere Produkte als für Plüschtiere gebraucht. Entsprechend stellte das Handelsgericht die Teilnichtigkeit der genannten Marke mit Bezug auf diese Waren fest und ordnete insoweit deren Löschung zufolge Nichtgebrauchs an. Diese Anordnung beanstandete die Beklagte 1 in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht gegen das Teilurteil vom 25. April 2023 nicht und

verlangte folglich nicht die Aufhebung von dessen Dispositivziffer 1.4 (vgl. Urteil 4A\_290/2023, 4A\_292/2023, 4A\_294/2023 vom 29. November 2023 Sachverhalt lit. C). Entsprechend befasste sich das Bundesgericht mit der teilweisen Löschung zufolge Nichtgebrauchs der Marke für die betreffenden Waren nicht. Hingegen verlangte die Klägerin in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht die Aufhebung von Dispositivziffer 1.4 des Teilurteils vom 25. April 2023, weil sie der Auffassung war, die Marke sei für sämtliche beanspruchten Waren zu löschen, da es sich um eine Agentenmarke handle. Ihre Beschwerde anvisierte aber klarerweise nur den Teilumfang der in Dispositivziffer 1.4 nicht erfassten Waren und nicht auch die angeordnete Teillöschung. Dies stellte die Beklagte 1 nicht in Frage, sondern plädierte einzig gegen die Annahme einer Agentenmarke. Nachdem das Bundesgericht entgegen dem Handelsgericht nicht ausschloss, dass aufgrund der weiten Auslegung des Begriffs des "Nutzungsberechtigten" eine Agentenmarke in Betracht kommen könnte, hob es die Dispositivziffer 1.4 auf und wies die Sache auch insoweit zur Prüfung der Voraussetzungen der Qualifikation als Agentenmarke an das Handelsgericht zurück. Angesichts der Schriftsätze der Parteien blieb aber trotz vollständiger Aufhebung von Dispositivziffer 1.4 die dort angeordnete Teillöschung für die genannten Waren nach dem ersten Durchgang ausser Streit. Entsprechend erkannte das Handelsgericht im zweiten Durchgang zutreffend, dass die Rückweisung nicht auch die mit Bezug auf die betreffenden Waren erkannte Teilnichtigkeit der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 zufolge Nichtgebrauchs erfasst. Damit hatte sich das Bundesgericht im Rückweisungsurteil mangels Anfechtung nicht zu befassen und folgerichtig ebenso wenig das Handelsgericht in seinem zweiten Urteil. Nachdem das Handelsgericht auch die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 als Agentenmarke qualifizierte, ordnete es in Dispositivziffer 1 des Urteils vom 15. Februar 2024 die vollständige Löschung auch dieser Marke für sämtliche beanspruchten Waren an. Die Beklagte 1 begehrt in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht die Aufhebung von Dispositivziffer 1 des angefochtenen Urteils vom 15. Februar 2024, begründet dieses Begehren aber einzig mit dem Nichtvorliegen einer Agentenmarke. Die schon im ersten Durchgang unangefochten gebliebene Teilnichtigkeit für die Waren, betreffend die sie keinen Gebrauch behauptet hatte, beanstandet sie nicht und es findet sich diesbezüglich keine Begründung des Begehrens um vollständige Abweisung der Klage. Die Klägerin macht in ihrer Beschwerdeantwort geltend, es müsse mindestens im Umfang des ersten Entscheids des Handelsgerichts eine bundesgerichtliche Bestätigung der Löschanordnung erfolgen. Dem widerspricht die Beklagte 1 in ihrer Replik nicht. Unter diesen Umständen ist das Löschanbegehren der Klägerin nach Gutheissung der Beschwerde der Beklagten 1 gegen die Annahme von Agentenmarken nur in dieser Hinsicht abzuweisen, hingegen erneut die unangefochtene Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" im Ausmass gemäss Dispositivziffer 1.4 des Teilurteils des Handelsgerichts vom 25. April 2023 anzuordnen.

## **E. 15**

Die Beschwerde der Klägerin wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Damit unterliegt sie im Verfahren 4A\_166/2024 und wird entsprechend kosten- und entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ). Sie schuldet sowohl der Beklagten 1 (Bd. \_\_\_\_\_ AG) als auch der Beklagten 2 (C. \_\_\_\_\_ GmbH) eine Parteientschädigung, da die Beklagten durch ihre unterschiedlichen Rechtsvertretungen je separate Rechtsschriften einreichten. Die Beschwerde der Beklagten 1 wird gutgeheissen. Die Anordnung der unangefochten gebliebenen Teil-Löschung der Schweizer Wortmarke

CH 645 779 "GLUBSCHI" im Ausmass gemäss Dispositivziffer 1.4 des Teilurteils des Handelsgerichts vom 25. April 2023 zufolge Nichtgebrauchs der dort genannten Waren ändert am vollständigen Obsiegen der Beklagten 1 nichts, da das vorliegende Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht einzig die Löschung der beklagtischen Marken zufolge Qualifikation als Agentenmarken zum Gegenstand hatte, und die Beklagte 1 insofern vollständig durchdringt. Demnach unterliegt die Klägerin auch im Verfahren 4A\_172/2024 und wird auch hier kosten- und entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ). Sie hat aber nur der Beklagten 1 (Bd. \_\_\_\_\_ AG) eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die weitere Verfahrensbeteiligte in diesem Verfahren (C. \_\_\_\_\_ GmbH) liess sich nicht vernehmen und hat daher keinen Entschädigungsanspruch. Demnach erkennt das Bundesgericht: 1. Die Verfahren 4A\_166/2024 und 4A\_172/2024 werden vereinigt. 2. Die Beschwerde der Klägerin (4A\_166/2024) wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 3. Die Beschwerde der Beklagten 1 (4A\_172/2024) wird gutgeheissen und das Urteil des Handelsgerichts vom 15. Februar 2024 wird aufgehoben. 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 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 wird die Klage abgewiesen. 5. Die Gerichtskosten von Fr. 6'000.-- im Verfahren 4A\_166/2024 und die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- im Verfahren 4A\_172/2024 werden der Klägerin (Aa. \_\_\_\_\_ Inc.) auferlegt. 6. Die Klägerin (Aa. \_\_\_\_\_ Inc.) hat die Beklagte 1 (Bd. \_\_\_\_\_ AG) und die Beklagte 2 (C. \_\_\_\_\_ GmbH) für das bundesgerichtliche Verfahren 4A\_166/2024 mit je Fr. 7'000.-- und die Beklagte 1 (Bd. \_\_\_\_\_ AG) für das bundesgerichtliche Verfahren 4A\_172/2024 mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen. 7. Die Sache wird zur Neuregelung der kantonalen Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 8. Dieses Urteil wird den drei Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Aargau, 1. Kammer, sowie dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 17. September 2024 Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Die Präsidentin: Jametti Der Gerichtsschreiber: Tanner

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