

ZH_HANDELSGERICHT HE140046 vom 16. September 2014

Zh Handelsgericht, 2014-09-16, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HE140046

FR: ZH_HANDELSGERICHT HE140046 du 16 septembre 2014

IT: ZH_HANDELSGERICHT HE140046 del 16 settembre 2014

Erwägungen

E. 1

Bild

E. 2

Bild

E. 3

Bild

E. 3.1

Die Klägerin hat ihren Sitz in B._____ (act. 28/12), während sich der Sitz der Beklagten in der Schweiz befindet (act. 3/2). Damit liegt der Streitsache ein inter- nationales Verhältnis zugrunde, weshalb das Bundesgesetz über das internatio- nale Privatrecht zur Anwendung gelangt (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG). Gestützt auf Art. 10 lit. a i.V.m. Art. 109 Abs. 2 und Art. 129 IPRG ist das angerufene Gericht unbestrittenermassen (act. 1 Rz. 2 f.; act. 21 Rz. 3; vgl. auch Art. 6 IPRG) örtlich zuständig.

- 4 -

E. 3.2

Das Einzelgericht am Handelsgericht Zürich ist für die Anordnung von vor- sorglichen Massnahmen auch sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d sowie Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. a und § 45 lit. b GOG).

E. 3.3

Entscheide im Summarverfahren binden den Richter im nachfolgenden or- dentlichen Prozess nicht. Wurde aber ein früheres Massnahmebegehren abge- wiesen, so ist bei Einreichung eines weiteren Massnahmebegehrens im Fall von Parteiidentität und gleichem Streitgegenstand grundsätzlich von einer rechtskräf- tig entschiedenen Sache auszugehen und auf das Gesuch nicht einzutreten (Art. 59 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. e ZPO). Ein neues Gesuch kann nur aufgrund echter Noven gestellt werden, wobei sich ein solches – wegen des klaren Wort- lauts von Art. 268 Abs. 1 ZPO, der nur auf Abänderung und Aufhebung geht – auf die allgemeinen Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen abzu- stützen hat. Eine Neueinbringung ist insbesondere nicht zulässig bei lediglich ver- besserter Begründung. In diesem Sinne werden auch Entscheide rechtskräftig, die eine Klage mangels Beweis oder genügender Substanziierung abweisen. Auch wenn die tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen des äl- teren Urteils an der materiellen Rechtskraft nicht teilnehmen, müssen die Motive und die ihnen zugrunde liegenden Tatsachen – gerade bei einer Klageabweisung – zur Bestimmung des Streitgegenstands bzw. zur Beantwortung der Frage, ob in einem späteren Prozess eine identische Frage

vorliegt, beigezogen werden (ZÜR-CHER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., Art. 59 N. 42 ff. u.a. mit Hinweis auf BGE 123 III 16 E. 2a; derselbe, in: DIKE-Komm- ZPO, Art. 268 N. 12; vgl. auch SPRECHER, in: BSK ZPO, Art. 261 N. 101 und Art. 268 N. 7 f., welcher indessen Art. 268 ZPO als Anspruchsgrundlage für ein weiteres Begehren heranzieht). Mit Urteil des hiesigen Gerichts im Verfahren mit Prozess Nr. HE130318 vom 14. November 2013 wurde das klägerische Begehren erwähntermassen abgewiesen, wonach es der Beklagten zu verbieten sei, klägerische Produkte anzubieten. Dabei ging es wie im vorliegenden Prozess um mit der Marke A._____ gekennzeichnete Produkte, welche durch die Beklagte parallel importiert und verkauft werden. Ohne die Zulässigkeit des Parallelimports grundsätzlich (ausdrücklich) in

- 5 - Frage zu stellen, sah die Klägerin ihre Markenrechte verletzt und machte ein unlauteres Verhalten der Beklagten geltend, insbesondere weil deren Verhaltensweise gegen den Grundsatz des Reputationsschutzes verstosse. Die Klägerin wehrte sich vor allem gegen einen durch die Beklagte und/oder deren Vertragspartner angebrachten weissen Kleber (auf den Produkten oder deren Verpackung) mit einer deutschen Übersetzung von in italienischer oder englischer Sprache gehaltenen Originalhinweisen auf den Produkten bzw. Verpackungen (Vorwürfe betreffend Beeinträchtigung der Reputation, Verunstaltung, Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion, Schaffung eines minderwertigen Erscheinungsbildes bzw. eines Imageschadens). Weiter brachte die Klägerin u.a. vor, allein der Umstand, dass die klägerischen Luxusprodukte in einer Warenhauskette feilgehalten würden, die gemeinhin nicht als Verkäuferin von edlen Luxusprodukten wahrgenommen werde, schädige das Image des klägerischen Sortiments und den Ruf der Marke A._____ in unzulässiger Weise. Auch müsse die Kundschaft den (falschen) Eindruck erhalten, es bestehe eine Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien. Mit besagtem Urteil vom 14. November 2013 wurde die beklagtische Lösung mit dem Kleber als praktikabel und rechtmässig befunden. Ferner wurde erwogen, es könne als notorisch gelten, dass die Parfümerieabteilung der Beklagten mindestens so gepflegt wie ein Coiffeur-Salon des selektiven Vertriebssystems der Klägerin geführt werde. Wer nähere Informationen zum Produkt erhalten wolle, könne sich im Internet erkundigen. Es liege weder eine Herabsetzung noch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr vor. Ebenfalls sei nicht ersichtlich, weshalb das Vorgehen der Beklagten eine Geschäftsbeziehung der Parteien vorgaukeln sollte. Mit dem vorliegenden Gesuch hat die Klägerin ihr Gesuch gemäss dem oben erwähnten Rechtsbegehren im Vergleich zum ersten Gesuch zwar eingeschränkt. Der Umstand, dass die Beklagte auf den parallel importierten Produkten die originale Data Matrix entfernt und durch eine neue, nichtssagende Matrix bzw. Codegrafik ersetzt, stellt zudem ein echtes Novum dar. Soweit sich die Klägerin indessen generell gegen den Verkauf von A._____ Produkten durch die Beklagte stellt

- 6 - und beispielweise eine Rufschädigung durch einen Massenvertrieb bzw. die Notwendigkeit einer adäquaten Beratungstätigkeit geltend macht, welche die Beklagte nicht bieten könne, oder sich auf den Standpunkt stellt, allein durch den beklagten Vertrieb der Produkte entstehe der Eindruck einer besonderen Vertriebsbeziehung zwischen den Parteien (vgl. hierzu u.a. act. 1 Rz. 27 sowie act. 27 Rz. 20 ff., 29 ff., 37, 54 f. und 63 ff.), handelt es sich nach dem Gesagten um eine res iudicata. Allgemein gehaltene Vorbringen zum beklagten Verhalten hinsichtlich des Parallelimports, welche nicht im Zusammenhang mit besagtem Novum stehen (und im Übrigen auch insofern über das

klägerische Rechtsbegehren hinausgehen, als sie zumindest implizit die Zulässigkeit des Parallelimports per se in Frage zu stellen scheinen), hätten mithin im ersten Prozess eingeführt werden müssen. Solche Vorbringen werden im Folgenden deshalb nur am Rande thematisiert, und insoweit ist auf das Begehren nicht einzutreten.

E. 3.4

Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (Prot. S. 2; act. 6). Auf die entsprechende beklagliche Bestreitung hin (act. 21 Rz. 4) reichte die Klägerin einen Handelsregisterauszug ein (act. 28/12), durch welchen ihre Partei- und Prozessfähigkeit ausgewiesen ist. Das Rubrum wurde angepasst. Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt, weshalb vorbehaltlich der res iudicata Wirkung in Bezug auf die erwähnten Punkte auf das Begehren einzutreten ist (Art. 59 ZPO).

E. 3.5

Die vorliegende Streitigkeit untersteht Schweizer Recht (Art. 110 Abs. 1 und Art. 136 Abs. 1 IPRG).

E. 4

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegnerin." Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 1. Mit Eingabe vom 24. Februar 2014 (Eingangsdatum; act. 1) machte die Klägerin das vorliegende Verfahren mit dem oben genannten Rechtsbegehren anhängig. Das Begehren auf Erlass einer superprovisorischen Verfügung gemäss Ziffer 3 des Rechtsbegehrens wurde mit Verfügung vom 26. Februar 2014 abgewiesen. Gleichzeitig wurde der Beklagten Frist zur Klageantwort angesetzt und von der Klägerin ein Kostenvorschuss verlangt (Prot. S. 2; act. 4). Der Kostenvorschuss wurde am 4. März 2014 geleistet (act. 6). Am 22. April 2014 ging die Gesuchs- bzw. Klageantwort ein (act. 21). Auf entsprechende Fristansetzungen durch das Gericht (Prot. S. 7 ff.; act. 23; act. 30) reichten die Klägerin am 16. Juni 2014 eine Replik (act. 27) und die Beklagte am 4. August 2014 eine Stellungnahme dazu (act. 34) ins Recht. Letztere wurde der Klägerin am 8. August 2014 zugestellt (Prot. S. 10; act. 36). Danach erfolgten keine Eingaben mehr. 2. Hintergrund des vorliegenden Begehrens bildet der Umstand, dass die Beklagte, ein ... schweizerisches Kaufhaus, A. _____ Produkte (Haarpflegemittel) ausserhalb des selektiven Vertriebssystems der Klägerin parallel importiert und hier in der Schweiz verkauft. Ein erstes klägerisches Massnahmebegehren, mittels welchem der Beklagten der Verkauf solcher Produkte verboten werden sollte, wurde mit Urteil vom 14. November 2013 abgewiesen (Verfahren mit Prozess Nr. HE130318; rechtskräftig). Inzwischen ist die Beklagte (und/oder ihr[e] Vertragspartner) dazu übergegangen, auf den parallel importierten Produkten die sogenannte Data Matrix bzw. den Data Matrix Code – im Gesuch noch Produktmatrix genannt – aus den auf den Produkten bzw. Verpackungen angebrachten Etiketten (Klebern) auszuschneiden und durch einen Kleber mit einer nichtssagenden Matrix (Terminologie der Klägerin) bzw. Codegrafik (Terminologie der Beklagten) zu ersetzen (vgl. act. 3a/2-6; 22a/2a-c). Dagegen wehrt sich die Klägerin (vgl. Rechtsbegehren).

E. 4.1

Das Gericht trifft – gegebenenfalls auch vor Rechtshängigkeit der Klage in der Hauptsache (Art. 263 ZPO) – die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu

befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a und b ZPO). Inhalt einer vorsorglichen Massnahme kann u.a. – wie vorliegend beantragt – ein Verbot sein (Art. 262 lit. a ZPO).

- 7 - Zwecks eines raschen Entscheids ist ein strikter Beweis nicht erforderlich, sondern es genügt der Wahrscheinlichkeitsbeweis. Nicht nur das (Nicht-)Bestehen der Anspruchsgrundlagen, sondern auch das Rechtliche werden vom (lediglich) Glaubhaftmachen erfasst (vgl. ZÜRCHER, in DIKE-Komm-ZPO, Art. 261 N. 2 ff.).

E. 4.2

Die Klägerin stützt ihr Begehren auf Marken- und Lauterkeitsrecht. Sie beanstandet sowohl die Entfernung der Data Matrix als auch deren Ersetzung durch eine neue, nichtssagende Matrix bzw. Codegrafik. Gegen die Entfernung bringt die Klägerin vor, die Data Matrix diene der Rückverfolgbarkeit der Produkte innerhalb ihrer Vertriebskette (von der Herstellung an bis zum jeweiligen Coiffeur Salon). Damit liessen sich die im vorliegenden "High-End" Bereich – bei A._____ Produkten handelt es sich um teure Haarpflegeprodukte – wichtigen Faktoren der Qualität und Sicherheit überprüfen, und allfällige defekte Produkte könnten identifiziert und zurückgerufen werden. Auch werde eine Überprüfung erlaubt, ob die A._____ Produkte den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen des Verkaufslandes (z.B. Sprachanforderungen) genügen (act. 1 Rz. 19; vgl. dazu auch act. 27 Rz. 33 und 51). Weiter bestünden marketingmässige Vor- teile (Data Matrix als Zeichen der Seriosität; act. 1 Rz. 20 und 37 mit Verweisen auf ein entsprechendes Parteigutachten [act. 3/11]). In der Stellungnahme zur Gesuchsantwort führt die Klägerin weiter aus, die Data Matrix erlaube auch die schnelle Feststellung, ob es sich bei einem Produkt um ein Original oder um ein gefälschtes Produkt handle (act. 27 Kurzzusammenfassung der Hauptpunkte; act. 27 Rz. 58 und 72). Weiter hätte dank der Data Matrix vor kurzem ein Diebstahl aufgedeckt bzw. eine fortgesetzte Hehlerei verhindert werden können (act. 27 Rz. 34). Die beklagte Behauptung, dass die Chargennummer den schnellen und gezielten Rückruf von schadhaften Produkten erlauben würde, sei falsch (act. 27 Kurzzusammenfassung der Hauptpunkte); mittels Chargennummer könne kein Rückruf veranlasst werden, denn die Klägerin könne anhand dieser Nummer nicht erkennen, an welche Abnehmer sie die Waren des gleichen Loses geliefert habe. Diese Nummer gebe lediglich Aufschluss darüber, wann und wo das jeweilige Produkt hergestellt worden sei (act. 27 Rz. 10 und 32). Eine schnelle und gezielte Rückrufaktion gemäss Art. 8 des Bun-

- 8 - desgesetzes über die Produktesicherheit sei nicht mehr möglich, was zu einer Haftung nach Produktehaftpflichtgesetz führen könne (act. 27 Rz. 45 und 48). Hinsichtlich der Ersetzung der Data Matrix durch eine neue, nichtssagende Matrix bzw. eine Codegrafik erklärt die Klägerin in ihrem Gesuch, es entstehe der Eindruck, die angebotenen A._____ Produkte würden einen echten Identifikationscode (des Originalherstellers) enthalten (act. 1 Rz. 24) bzw. es liege kein Parallelimport vor (act. 1 Rz. 25 und 30). Weiter macht die Klägerin eine Rufschädigung mit der Begründung geltend, dass der Eingriff der Gesuchstellerin (recte: Gesuchsgegnerin bzw. Beklagten) in die Produkteintegrität für einen relevanten Teil der Konsumenten irritierend wirke (act. 1 Rz. 27). Eine Manipulation der Verpackung im "High-End" von Pflegeprodukten habe zur Folge, dass die Produkte billiger bzw. weniger hochwertig wirken würden, was sich wiederum negativ auf den guten Ruf der Klägerin auswirke. Dieser Effekt trete spätestens ein, wenn ein Konsument mit dem Finger über die Etikette des Produkts fahre und merke, dass die Data Matrix

ausgekratzt und billig neu aufgeklebt worden sei (act. 1 Rz. 33; vgl. auch act. 27 Rz. 53). In der Stellungnahme zur Gesuchsantwort ergänzt die Klägerin sodann, Käufer der manipulierten Produkte würden sich die Frage stellen, ob es sich um gefälschte Ware handle. Dadurch könnte das Vertrauen in A._____ Produkte verloren gehen. Weiter biete die Beklagte entgegen ihren Behauptungen die Ware nicht zu einem fairen Preis, sondern eher teurer als die Vertriebspartner der Klägerin an (act. 27 Kurzzusammenfassung der Hauptpunkte; act. 27 Rz. 36). Die Beklagte fälsche eine Data Matrix auf den Produkten oder auf deren Verpackung, um den Konsumenten vorzutäuschen, es handle sich um eine einwandfreie Originalware. Sie wolle vertuschen, dass sie nicht zum Kreis der Fachgeschäfte gehöre, die Teil des selektiven Vertriebssystems seien. Der durchschnittliche Konsument wisse höchstwahrscheinlich nicht, was ein Parallelimport und ein selektives Vertriebssystem seien, und werde anhand der aufgeklebten, leicht ablösbaren "Papiermarke", unter welcher sich etwas "Weggemachtes" befinde, nicht auf Parallelimport schließen, sondern sich fragen, ob er ein echtes Produkt gekauft habe (act. 27 Rz. 41 ff.). Die Data Matrix werde durch eine ausgestanzte Fläche des Kartons

- 9 - hindurch sichtbar gemacht und dadurch visuell und physisch hervorgehoben. Damit werde die Bedeutung signalisiert für die Qualität und Unversehrtheit des Produkts. Der Konsument werde dies in aller Regel erkennen und davon ausgehen, dass es sich bei der Data Matrix um ein Zeichen handle, mit welchem relevante Informationen gespeichert würden (act. 27 Rz. 52). Die Beklagte, welche bereits die Aktivlegitimation der Klägerin bestreitet (act. 21 Rz. 17 f.), macht im Zusammenhang mit der Entfernung der Data Matrix geltend, letztere sei ein reiner Vertriebscode zur Nachverfolgung der Lieferquellen innerhalb der Verkaufskette. Für die Käufer seien die Daten der Data Matrix beim Einkauf und auch danach ebenso unverständlich wie unwichtig. Die Rückverfolgbarkeit werde durch die Chargennummer (Warenlos) gewährleistet (act. 21 Rz. 31 ff.). Die Produkte mit gleicher Chargennummer würden unter den gleichen Voraussetzungen und Bedingungen erzeugt, hergestellt und verpackt. Mit Hilfe dieser Nummer sei das Herstellerunternehmen in der Lage, einen allfälligen Rückruf der betroffenen Ware zu veranlassen (act. 21 Rz. 15). An diesem Standpunkt hält die Beklagte in ihrer Stellungnahme zur Massnahmenreplik fest. Die Data Matrix sei für den Produkterückruf weder hinreichend noch erforderlich, was sich bereits daraus ergebe, dass die Klägerin diverse Produkte ohne Data Matrix verkaufe. Die Klägerin müsse für einen Produkterückruf nicht wissen, an welche Händler geliefert worden sei, sondern die Abnehmer informieren können. Letztere müssten ihrerseits prüfen können, ob das von ihnen erworbene Produkt betroffen sei. Weil ein Fehler immer eine ganze Charge (Abfüllung) betreffe, würden Rückrufe stets durch die eindeutig identifizierbare und für den Konsumenten einfach kommunizier- und lesbare Chargennummer erfolgen. Die Klägerin bleibe eine Erklärung schuldig, inwiefern ein Produkterückruf mittels Data Matrix möglich sein solle. Diese könnten von Kunden nicht gelesen werden und seien – wenn überhaupt – nur innerhalb der klägerischen Vertriebskette zur Produktverfolgung geeignet; sobald die Produkte die offiziellen Vertriebskanäle verlassen würden, würde die Data Matrix mangels Lesbarkeit bedeutungslos für einen allfälligen Rückruf. Demnach komme es nicht darauf an, ob sie in diesem Zeitpunkt bereits entfernt worden sei (act. 34 Rz. 4, 8 ff. und 17 ff.). Hinsichtlich

- 10 - der weiteren behaupteten Funktionen der Data Matrix erklärt die Beklagte, die Klägerin sei für die parallel importierten Produkte nicht verantwortlich. Wenn sie trotzdem prüfen wolle, ob die Produkte durch einen Parallelimporteure unter Einhaltung der

sprach-regulatorischen Vorgaben in Verkehr gebracht würden, könne sie dies auch anhand eines (in diesem Fall ohnehin notwendigen) Testkaufs verifizieren (act. 34 Rz. 23 ff.). Hinsichtlich der Ersetzung der Data Matrix durch eine neue, nichtssagende Matrix bzw. eine Codegrafik erklärt die Beklagte in der Klageantwort, diese erfolge, um die Gesamtpräsentation der verpackten Ware nicht zu verändern und um den Parallelimport sicherzustellen. Der Umstand des Parallelimports sei aufgrund des weissen Klebers, der sonstigen ausländischen Waren- und Verpackungshinweise und dem teilweise tieferen Preis als solcher erkennbar (act. 21 Rz. 37 f.). Die Data Matrix sei unauffällig klein gehalten, nur mit optischen Lesegeräten entzifferbar und stehe im Vergleich zu den anderen Produktausstattungs-elementen (satte Farben, "A._____" Schriftzug und ein ... [Farbe] "... [Buchstabe]) klar im Hintergrund. Kein vernünftiger Konsument würde beim Kauf oder späteren Gebrauch eines Produktes nach der allgemeinen Lebenserfahrung mit dem Finger über irgendwelche kleine Codierungen auf der Ware und/oder Verpackung fahren (act. 21 Rz. 52). In der Stellungnahme zur Massnahmereplik bestreitet die Beklagte den klägerischen Fälschungsvorwurf; sie verkaufe Originalprodukte und gerade keine Fälschungen. Die Data Matrix sei für den Kunden derart unbedeutend und inhaltlich irrelevant, dass die meisten Kunden deren Ersetzung erst gar nicht bemerken würden. Selbst wenn ein Käufer bemerken würde, dass die Data Matrix ersetzt worden sei, würde er dies nicht als Hinweis auf eine Fälschung deuten. Es wäre unsinnig, wenn ein Fälscher gerade die für den Konsumenten nicht entzifferbare Data Matrix bemerkbar fälschen würde, alle anderen Angabe auf der Verpackung aber nicht. Der Kunde würde den ersetzten Code (auch aufgrund der weissen Etikette und der fremdsprachigen Verpackung) vielmehr als Massnahme zur Ermöglichung von Parallelimporten qualifizieren. Würde ein Kunde schliesslich dennoch

- 11 - fälschlicherweise von einer Fälschung ausgehen, fiel dies einzig auf die Beklagte zurück, nicht aber auf die Klägerin (act. 34 Rz. 4 und 30 ff.).

E. 4.3

Kein Anspruch aus MSchG Den Parteien ist der Grundsatz der (internationalen) Erschöpfung bekannt, gemäss welchem das ausschliessliche Verbreitungsrecht des Markeninhabers nach dem erstmaligen Inverkehrbringen einer Ware durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung mit Bezug auf dieses konkrete Warenexemplar erschöpft ist (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 13 N. 92; ABEGG, Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr - Eine marken- und lauterkeitsrechtliche Untersuchung nach schweizerischem und europäischem Recht, Diss., Bern 2013, 92). Nicht strittig ist vorliegend, dass die durch die Beklagte verkauften A._____ Produkte von der Markeninhaberin bzw. mit deren Zustimmung in Verkehr gebracht wurden, weshalb grundsätzlich von besagter Erschöpfung auszugehen ist. Die Erschöpfung bewirkt, dass der Markeninhaber den weiteren Vertrieb dieser Ware weder steuern noch verbieten kann. Sich auf das Markenschutzgesetz stützende Abwehransprüche können zwar bei rufausbeutendem oder rufschädigendem Einsatz berühmter Marken bestehen (Art. 15 MSchG; THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 102). Dass es sich bei den streitgegenständlichen Marken (Registrierungsdatum: tt.mm.2013; act. 3/6-7) um berühmte Marken gemäss Art. 15 MSchG handelt, wird von der Klägerin indessen zu Recht nicht geltend gemacht. Die Rechtsprechung gewährt dem Parallelimporteure das Recht, die Marke im für den Vertrieb der Ware erforderlichen

Umfang in der Werbung zu verwenden THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 104). Soweit sich der Parallelimporteur an diese Vorgabe eines hinreichenden Bezugs zum eigenen Angebot hält, kann ihm der Markeninhaber grundsätzlich keine bestimmte Vermarktung der Ware vor- schreiben, und letzterer hat auch Veränderungen hinzunehmen, die sich daraus für den Ruf der Marke ergeben (THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 106). Die Marke dient denn auch primär der Individualisierung der Produkte eines Unternehmens sowie deren Abgrenzung gegenüber Konkurrenzprodukten. Allfällige weitere wirtschaftliche Funktionen wie Werbung, Profilierung oder Kommunikation

- 12 - der Markeninhaber im Wettbewerb geniessen keinen selbständigen Schutz. In diesem Sinne ist der Ruf einer Marke, der auf einem bestimmten Vertriebssystem gründen soll, markenrechtlich nicht eigenständig geschützt (Urteil des Bundesgerichts 4C.354/1999 vom 12. Januar 2000, E. 2b und c mit Verweis auf BGE 122 III 469 E. 5f; BGE 128 III 146 E. 2bb; ZR 93/1994 Nr. 78. 217 ff.; THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 112; a.A. SIMON, in: sic!2010 473 f.). Der Klägerin ist darin zuzustimmen, dass der Weitervertrieb von nachträglich ver- änderten Waren nicht vom Erschöpfungsgrundsatz erfasst ist und eine Marken- verletzung darstellen kann (act. 1 Rz. 36). Dies gilt unter der Voraussetzung, dass produktspezifische Eigenschaften und Merkmale betroffen sind. Eine Verände- rung solcher Eigenschaften und Merkmale führt nämlich zu einer neuen Ware, de- ren erstmaliges Inverkehrbringen unter der Marke wiederum der Zustimmung des Markeninhabers bedarf (THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 109; ABEGG, a.a.O., 194; a.A. DAVID, in: HONSELL/VOGT/DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999 Basel, Art. 13 N. 12; vgl. auch DAVID, Selektiver Vertrieb und Graumarkt, Marken- und Lauterkeitsrecht 2005, S. 11). Auch bei Än- derungen der Verpackung ist (abgesehen von der Art der Änderung) massgeblich, ob die Verpackung ein wesentliches Merkmal der Ware darstellt, was fallbezogen zu beurteilen ist. Bei Arzneimitteln, Parfümen oder Luxuskosmetika kommt der Verpackung regelmässig eine wesentliche Bedeutung zu (THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 113). In der Regel stellt das Entfernen oder Unleserlichmachen von Fabrikations- oder Kontrollnummern indessen keine Markenverletzung dar, weil solche Nummern keine wesentlichen Eigenschaften der Ware sind und deren sachgemässe Entfernung nur zu geringfügigen Veränderungen der Ware oder Verpackung führt (THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 115). Sofern Serien- nummern nur zur Kontrolle eines Vertriebssystems dienen, ist deren Abänderung markenrechtlich ohnehin nicht zu beanstanden (HGer BE vom 28.2.2014, in: INGRESnews 2014, Nr. 80). Vom markenrechtlichen Änderungsverbot könnten höchstens Nummern erfasst sein, die als untrennbar verknüpft mit der Qualität der Ware zu betrachten bzw. als eigentliche Eigenschaft der Ware anzusehen sind (aus der Praxis des Obergerichts Basel-Landschaft 1995, in: SJZ 92/1996 315).

- 13 - Die Data Matrix mag für die Klägerin gewisse Vorteile mit sich bringen. Es kann jedoch nicht gesagt werden, sie sei als eigentliche Eigenschaft der Ware zu be- trachten. Dagegen spricht bereits, dass die Klägerin die Data Matrix nicht konse- quent bei sämtlichen Produkten anbringt (act. 35a/3-6). Die Data Matrix kann so- dann durch die Kunden nicht decodiert werden. Entsprechend weist sie für diese auch keinen unmittelbaren Nutzen auf, und entgegen der Auffassung der Klägerin ist davon auszugehen, dass die Konsumenten der Data Matrix in der Regel kaum Beachtung schenken. Zwar trifft es zu, dass die Data Matrix durch eine ausge- stanzte Fläche des Kartons hindurch sichtbar gemacht wird (soweit eine Karton- verpackung vorhanden ist; act. 3a/1-3; act. 3a/5; act.

22a/1-2b). Von einer visuellen und physischen Hervorhebung kann aber nicht gesprochen werden (act. 27 Rz. 52). Vielmehr ist die Data Matrix klein und unauffällig gehalten und befindet sich die ausgestanzte Fläche nicht auf der Frontseite der Verpackung. Bereits die Entfernung der originalen Data Matrix erweist sich deshalb als lediglich geringfügige Veränderung der Ware bzw. Verpackung. Durch die Anbringung eines kleinen Klebers mit einer nichtssagenden Matrix oder Codegrafik bzw. die optische (Wieder-)Annäherung an das nicht modifizierte Produkt wird diese Änderung zusätzlich minimiert – die Beklagte spricht in diesem Zusammenhang zu Recht von der Erhaltung der Gesamtpräsentation (act. 21 Rz. 37). Der klägerische Vergleich mit dem (strafrechtlich relevanten) Verhalten eines Geldfälschers (act. 27 Rz. 40) ist bereits aufgrund der anderen Motivlage unangebracht, weshalb sich Weiterungen dazu erübrigen. Von der Änderung produktspezifischer Eigenschaften und Merkmale kann somit nicht die Rede sein. Daran ändert die Tatsache nichts, dass sich die besagte (unwesentliche) Änderung ertasten lässt, wobei aber entgegen der klägerischen Ansicht ohnehin nicht anzunehmen ist, dass ein Konsument in vielen Fällen mit dem Finger über die Etiketle fahren und spüren wird, "dass mit der Data Matrix etwas nicht stimmt". Auch ist nicht ersichtlich, weshalb die Käufer nach dem Kauf feststellen sollten, dass das Produkt "trotz der ansonsten hochwertigen Aufmachung eine aufgeklebte, leicht verrutschende und sich noch leichter ablösende Papiermarke enthält"; die eingereichten Augenscheinobjekte (act. 3a/2-6; 22a/2a-c) vermitteln jedenfalls nicht den Eindruck, dass die entsprechenden Kleber "billig"

- 14 - oder "behelfsmässig" neu aufgeklebt worden wären (act. 1 Rz. 33; act. 27 Kurzzusammenfassung der Hauptpunkte; act. 27 Rz. 44 und 53). Schliesslich würde selbst bei Bejahung dieser Frage keine produktspezifische Änderung von Eigenschaften und Merkmalen der Ware vorliegen, und der dadurch allenfalls tangierte Ruf einer Marke ist markenrechtlich nicht eigenständig geschützt, wie bereits ausgeführt wurde. Der zur behaupteten Markenrechtsverletzung vorgebrachte Umstand, wonach potentielle Abnehmer A. _____ Produkte in der Originalverpackung solchen mit manipulierter Data Matrix vorziehen würden bzw. die Manipulation der Data Matrix eine Schädigung des Produktes und des guten Rufes darstelle (act. 1 Rz. 37), könnte somit höchstens lauterkeitsrechtlich relevant sein. Die Klägerin verweist in diesem Zusammenhang auch auf einen Entscheid des Handelsgerichts St. Gallen vom 25. März 2010, gemäss welchem der Parallelimport und Vertrieb von Kosmetika, welche aufgrund des Zeitablaufs qualitativ minderwertig seien, durch den Markeninhaber nicht hingenommen werden müssten. Sie schliesst daraus, dass bei Beeinträchtigung der Qualität der Waren oder des guten Rufes der Produkte ein Anspruch aus Markenrecht gegeben sei (act. 1 Rz. 38). Ein Teil der Lehre fordert denn auch eine Ausnahme vom Grundsatz der internationalen Erschöpfung bei Parallelimporten von Waren, die sich in der Qualität oder Zusammensetzung von den in der Schweiz vertriebenen unterscheiden. Dabei geht es indessen primär um die Verhinderung von täuschenden Parallelimporten bei der Konstellation, dass ein und dieselbe Marke vom Markeninhaber bzw. mit dessen Zustimmung in verschiedenen Märkten für Waren mit unterschiedlichen Eigenschaften und von unterschiedlicher Qualität verwendet wird. Das Bundesgericht hat die Frage offen gelassen (THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 119 mit Verweis auf BGE 122 III 469). Vorliegend geht es nicht um den Vertrieb von parallel importierten, qualitativ minderwertigen Produkten, sondern um die Frage einer allfälligen Veränderung der streitgegenständlichen Produkte durch den Parallelimporteur (bzw. dessen Vertriebspartner), wobei letzteres natürlich ebenfalls zu einer qualitativen Einbusse führen kann. Es besteht insofern ein Unterschied, als im ersten Fall eine

freiwillige Marktdifferenzierung erfolgt; bei dieser Konstellation soll sich der Markeninhaber

- 15 - bereits aufgrund seiner eigenen Wahl für unterschiedliche Qualität nicht mit dem Argument fehlender gleicher Qualität gegen Parallelimporte wehren können. Im zweiten Fall der Veränderung der Produkte durch den Parallelimporteure bzw. dessen Vertragspartner erfolgt besagte Veränderung zwar ohne oder gegen den Willen des Markeninhabers. Massgebend ist indessen für beide Fälle, dass (vorbehaltlich des vorliegend nicht einschlägigen Art. 15 MSchG) dem Ruf der Marke bzw. deren Qualitätsfunktion erwähnenswerten kein eigenständiger Schutz zukommt. Die für das Markenrecht massgebende Herkunfts- und Unterscheidungs-funktion wird durch den Parallelimport nicht beeinträchtigt (vgl. THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 120 f.). Im Sinne eines Zwischenfazit ist demnach festzuhalten, dass ein markenrechtlicher Anspruch der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Unterlassung der im Rechtsbegehren beschriebenen Verhaltensweise nicht glaubhaft gemacht worden ist. Weiterungen zur klägerischen Aktivlegitimation bzw. zum geänderten Vorbringen der Klägerin, wonach sie nicht Markeninhaberin (act. 1 Rz. 14 und 35), sondern Lizenznehmerin sei (act. 27 Rz. 15), können deshalb unterbleiben. Es ist aber nochmals (Prot. S. 7; act. 23) in allgemeiner Weise darauf hinzuweisen, dass das summarische Verfahren kein volles Replik- und Duplikrecht kennt, weshalb es unzulässig ist, mit neuen Vorbringen das Klagefundament als Reaktion auf eine Bestreitung zu ergänzen bzw. zu ändern.

E. 4.4

Kein Anspruch aus Art. 2 bzw. Art. 3 Abs. 1 lit. a, b oder d UWG

E. 4.4.1

Überblick Unter gewissen Umständen muss ein Markeninhaber die Erschöpfungseinrede aus lauterkeitsrechtlichen Gründen nicht gegen sich gelten lassen. Das Eindringen in ein selektives Vertriebssystem ist als solches aber noch nicht als unlautere Wettbewerbshandlung zu qualifizieren. Im Gegenteil sind Parallelimporte aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zu begrüßen, weil sie den Konkurrenzkampf beleben. Ein unlauteres Verhalten kann aber beispielsweise vorliegen, wenn der Parallelimporteure eine Täuschungsgefahr für die Kunden schafft, die betroffene Leistung an Qualität bzw. Image verliert, der Ruf des Herstellers ausgebeutet oder

- 16 - geschädigt wird oder eine Verleitung zum Vertragsbruch gegeben ist. Unter Umständen kann auch die Entfernung von Kontrollnummern unlauter sein (BERGER, in: BSK UWG, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 131; JUNG, in: JUNG/SPITZ, Handkommentar SHK, Bern 2010, Art. 2 N. 75; ABEGG, a.a.O., 192 ff.).

E. 4.4.2

Keine Fehlzurechnung (Art. 3 Abs. 1 lit. b und d UWG) Aufgrund der Zulässigkeit von Parallelimporten sind es die Abnehmer gewohnt, dass selektive Vertriebssysteme durch Aussenseiter konkurriert werden. Der parallele Vertrieb von Originalprodukten durch einen nicht dem selektiven Vertriebssystem zuzurechnenden Unternehmer stellt deshalb noch keine Irreführung über die Geschäftsverhältnisse dar. Die Existenz von Parallelimporten ist – im Sinne eines allgemeinen Erfahrungssatzes – so bekannt, dass der Abnehmer auch aus einem auf allen aus dem Hause des Markeninhabers kommenden Produkten angebrachten Hinweis, wonach die Produkte nur durch ausgewählte Partner

vertrieben werden, nicht auf einen solchen Partner bzw. eine entsprechende (Handels-)Beziehung schliessen kann. Ein unlauteres Verhalten liegt somit erst vor, wenn zusätzliche Angaben gemacht werden, aufgrund derer der Durchschnittsabnehmer fälschlicherweise annimmt, der Anbieter sei dem Vertriebssystem für Originalprodukte in irgendeiner Form zuzurechnen (BERGER, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 131; JUNG, a.a.O., Art. 2 N. 75; ABEGG, a.a.O., 197 mit Verweis auf BGE 122 III 469 E. 10a; Urteil des Bundesgerichts 4C.354/1999 vom 12. Januar 2000, E. 2c). Erst im Rahmen der teilweise zulässigen (sich auf das eigene Angebot beschränken) Werbung mit einer Drittmarke ist demnach darauf zu achten, dass beim Publikum nicht der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird (BGE 128 III 146 E. 2; vgl. auch ABEGG, a.a.O., 97 f.). Eine solche Vortäuschung einer Zugehörigkeit zu einem selektiven Vertriebssystem kann zum Beispiel bejaht werden, wenn der Dritte seine Stellung als Wiederverkäufer im Rahmen seiner Werbung verschweigt, betont auffällig nur mit der fremden Marke wirbt oder die fremde Marke auf Kundentreuekarten verwendet. Dagegen werden die massgeblichen Verkehrskreise nicht von einer Vertragszugehörigkeit ausgehen, wenn der Dritte gleichzeitig mit mehreren fremden Marken wirbt (ABEGG, a.a.O., 196 f.).

- 17 - Das beklagte Verhalten hinsichtlich der Ersetzung der Data Matrix durch eine neue, nichtssagende Matrix bzw. eine Codegrafik führt zu keiner betrieblichen Fehlzurechnung in der beschriebenen Art. Entgegen der klägerischen Ansicht ist hierfür nach dem Gesagten nicht ausreichend, dass der Eindruck entstehen könnte, die angebotenen A._____ Produkte würden einen echten Identifikationscode (des Originalherstellers) enthalten (act. 1 Rz. 24). Der klägerische Schluss, wonach durch das Anbringen einer täuschend echten "Phantasiematrix" der Eindruck entstehe, es liege kein Parallelimport, sondern eine Vertragszugehörigkeit zum klägerischen Vertriebssystem vor (act. 1 Rz. 25 und 30), ist unzutreffend; wenn für die (irrtümliche) Annahme einer Zurechnung der Beklagten zum klägerischen Vertriebssystem nicht ausreichend ist, dass ein beklagter Parallelimport und Vertrieb von A._____ Produkten mit der originalen Data Matrix erfolgt, was im Übrigen mit Urteil vom 14. November 2014 rechtskräftig mitentschieden worden ist (vgl. dazu weiter oben), kann hierfür erst recht nicht ausreichen, dass nach der Entfernung der Data Matrix ein dieses lediglich ähnliches Zeichen angebracht wird. Dass die Beklagte anderweitige Angaben macht bzw. Werbung betreibt, aufgrund derer der Durchschnittsabnehmer fälschlicherweise annimmt, die Beklagte sei dem Vertriebssystem der Klägerin in irgendeiner Form zuzurechnen, wird nicht vorgebracht und ist auch nicht ersichtlich. Nach dem Gesagten führt die beklagte Entfernung bzw. Ersetzung der Data Matrix nicht zu einem im markenrechtlich relevanten Sinne geänderten bzw. neuen Produkt. Mithin werden mit der Marke jedenfalls – ob nun die Data Matrix ersetzt wird oder nicht – Originalprodukte gekennzeichnet, weshalb auch die Gefahr von Fehlzurechnungen im Sinne einer Verwechslung von Waren gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG zum Vornherein entfällt (vgl. BGE 128 III 146 E. 2a).

- 18 -

E. 4.4.3

Keine Rufschädigung (Art. 2 UWG) Durch die Benutzung einer fremden Marke kann es neben einer – vorliegend nicht geltend gemachten – Rufausbeutung (vgl. ABEGG, a.a.O., 199 ff.) zu einer lauterkeitsrechtlich relevanten Rufschädigung kommen (ABEGG, a.a.O., 201 ff.). Der Parallelimport ist wie der Verkauf von mit Marken gekennzeichneten

Gebrauchtwaren (vgl. dazu ABEGG, a.a.O., 202) eine fest etablierte Form des Handels, die dem Durchschnittsadressaten vertraut ist. Wiederum ist deshalb festzuhalten, dass das Bestehen eines Parallelimports per se bzw. ohne das Hinzutreten weiterer Umstände für die Bejahung einer Rufschädigung grundsätzlich nicht ausreicht. Die Klägerin weist zwar zu Recht darauf hin, dass in der Lehre die Auffassung vertreten wird, eine Rufschädigung könne vorliegen, sofern der auf der Exklusivität des Originals beruhende Ruf durch den Massenvertrieb spürbar beeinträchtigt wird (act. 1 Rz. 27). Als weiteres Erfordernis wird an gleicher Stelle indessen verlangt, dass die (nachgeahmte bzw.) parallel importierte Ware nicht mit einem die Verwechslung ausschliessenden deutlichen Hinweis (auf die Herkunft bzw.) auf den Parallelimport gekennzeichnet ist. Auch qualitativ minderwertige Ware kann rufschädigend sein, sofern besagter Hinweis fehlt (JUNG, a.a.O., Art. 2 N. 91; BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Basel/Genf/München 2001, Art. 2 N. 132). Abgesehen davon, dass vorliegend weder ein beklagtischer Massenvertrieb noch eine dadurch spürbare Beeinträchtigung des Rufs der A._____ Produkte substantiiert behauptet oder belegt worden sind, ist festzuhalten, dass durch den weissen Kleber und die fremdsprachigen Originalhinweise genügend – wenn auch lediglich implizit – auf den Parallelimport hingewiesen wird. Entscheidend ist jedoch ohnehin, dass diese Problematik bereits mit Urteil vom 14. November 2014 rechtskräftig mitbeurteilt wurde (vgl. dazu weiter oben). Die beklagtische Ersetzung der Data Matrix durch eine nichtssagende Nachahmung führt klarerweise auch nicht zu einer qualitativ minderwertigen Ware; beide Zeichen haben für den Konsumenten erwähnenswerten keinerlei Bedeutung (vgl. auch ABEGG, a.a.O., 195). Unter dem Titel Herabsetzung nach Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG führt die Klägerin aus, die von der Beklagten angebrachte nichtssagende Data Matrix bzw. Code-

- 19 - grafik sei als unrichtige und irreführende Äusserung zu qualifizieren. Die Manipulation der Verpackung habe zur Folge, dass die Produkte billiger bzw. weniger hochwertig wirken würden; die Manipulation habe eine Herabsetzung der Werthaltigkeit der A._____ Produkte und damit zusammenhängend des guten Rufes der Klägerin zur Folge. Dieser Effekt trete spätestens ein, wenn der Konsument das Produkt zur Hand nehme, mit dem Finger über die Etikette fahre und dabei merke, dass die Data Matrix ausgekratzt und billig neu aufgeklebt worden sei (act. 1 Rz. 32 ff.). Dem ist zu entgegen, dass eine Subsumtion des beklagtischen Verhaltens unter Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG mangels einer Äusserung und deren allgemeinen Herabsetzungseignung nicht möglich ist (vgl. SPITZ, in: JUNG/SPITZ, Handkommentar SHK, Bern 2010, Art. 3 lit. a N. 26 ff.). Auch die Generalklausel (Art. 2 UWG) kann im vorliegenden Fall nicht herangezogen werden: Vorab ist nochmals festzuhalten, dass die Beklagte Originalware verkauft. Diese kann entgegen der klägerischen Ansicht (act. 27 Rz. 36) nicht bereits aufgrund der beklagtischen Ersetzung der Data Matrix durch eine nichtssagende Nachahmung als nicht mehr einwandfrei qualifiziert werden. Nicht jeder Eingriff in den Zustand oder die Verpackung eines Produktes genügt sodann für die Bejahung einer Rufschädigung, sondern es bedarf einer gewissen Schwere (ABEGG, a.a.O., 205). Erwähnenswert ist die Data Matrix klein und unauffällig gehalten und steht im Vergleich zu den anderen optischen Elementen des Produktes im Hintergrund, worauf die Beklagte zu Recht hinweist (act. 21 Rz. 52). Deshalb und auch aufgrund der Unlesbarkeit bzw. des fehlenden Nutzens der Codierung für die Konsumenten ist davon auszugehen, dass diese die Data Matrix in der Regel kaum beachten bzw. den kleinen beklagtischen Eingriff gar nicht bemerken. In diesem Sinne ist – wie erwähnt – auch nicht davon auszugehen, dass die Käufer regelmässig mit dem Finger über die Etikette fahren und den Umstand der aufgeklebten Matrix feststellen. Selbst

wenn dies der Fall sein sollte, ist nicht nahe liegend, dass daraus auf eine Fälschung geschlossen würde, wie es die Klägerin in ihrer Replik mehrfach vor- bringt, wobei dieser Schluss in erster Linie ohnehin den Ruf der Beklagten schä- digen würde. Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein aufmerksamer Betrachter aufgrund der weissen Etikette, der fremdsprachigen Verpackung sowie der Erset- zung der Data Matrix durch eine nichtssagende Nachahmung auf einen Parallel-

- 20 - import schliessen würde. Die klägerische Behauptung in diesem Kontext, wonach der durchschnittliche Konsument höchstwahrscheinlich nicht wisse, was ein Paral- lelimport sei (act. 27 Rz. 43), erweist sich angesichts des durch das Bundesge- richt bereits im Jahr 1996 erwähnten allgemeinen Erfahrungssatzes betreffend die Bekanntheit von Parallelimporten (BGE 122 III 469 E. 10a) als unzutreffend. Mit der Beklagten ist deshalb davon auszugehen, dass die beklagte Ersetzung der ursprünglichen Codierung von den Konsumenten (zutreffend) als (weitere) Massnahme zur Ermöglichung von Parallelimporten verstanden würde, soweit sie denn entdeckt würde.

E. 4.4.4

Keine Unlauterkeit durch die Entfernung der Data Matrix In der Regel ist die Entfernung von Kontrollnummern oder Warencodes zulässig, wenn sie sich nicht auf die Güte einer Ware auswirkt, sondern bloss geringfügige Änderungen in der äusseren Gestaltung einer Ware oder auf der Verpackung mit sich bringt. Letzteres führt normalerweise nicht zu einem Prestigeverlust des Mar- keninhabers (ABEGG, a.a.O., 206). Gemäss ABEGG kann die Entfernung von Kontrollnummern bei den Konsumenten zwar implizieren, dass der Markeninhaber seinen (gesetzlichen) Verpflichtungen nicht nachkomme, wenn der Markeninhaber mit der Anbringung der Kontrollnum- mern schutzwürdige Interessen verfolge, was sich negativ auf den Ruf des Mar- keninhabers auswirken könne (ABEGG, a.a.O., 207 f. u.a. mit Verweis auf die Massnahmeverfügung des Amtsgerichts Nidau vom 14. November 1991, SMI 1992, 341-343). Dies würde aber voraussetzen, dass den Konsumenten diese schutzwürdigen Interessen bekannt sind, was von der Klägerin nicht behauptet wird. Soweit ferner – wie vorliegend insbesondere aufgrund der fremdsprachigen Originalhinweise und des weissen Klebers – ersichtlich ist, dass ein Fall von Pa- rallelimport gegeben ist, erscheint diese Gefahr zumindest abgeschwächt, weil die (allenfalls vermeintliche) Nichteinhaltung von Verpflichtungen in erster Linie auf den Wiederverkäufer zurückfallen dürfte. Dieselbe Autorin kritisiert zudem gleich- zeitig die Auffassung, wonach ein Entfernen von Fabrikationsnummern de facto erst zulässig sein soll, wenn feststehe, dass diese allein der Verhinderung des Parallelimports dienen würden, weil sich die Hersteller praktisch immer zumindest

- 21 - auf die Produktesicherheit und die Notwendigkeit von Rückrufmassnahmen beru- fen könnten (ABEGG, a.a.O., 209). Mit Blick auf das schweizerische Bekenntnis zu Parallelimporten und vor dem Hin- tergrund, dass diese durch ein Entfernungsverbot von – zumindest auch der Kon- trolle der Vertriebspartner dienenden – Codes weitgehend verhindert werden könnten, verdient diese Kritik Zustimmung. In Übereinstimmung mit der von der Klägerin zitierten Lehrmeinung (act. 1 Rz. 26; allerdings zum deutschen Recht) ist deshalb festzuhalten, dass ein solches Entfernungsverbot nicht angezeigt ist, wenn die Kontrollnummern bzw. Codes lediglich nützlichen Nebenzwecken (wie zum Beispiel einer Qualitätskontrolle) oder der Durchsetzung eines Vertriebssys- tems dienen sollen. Vielmehr müssen sie die Abwehr ernstlicher Gefahren be- zwecken, wobei für diese Abwehr im Sinne einer ultima ratio keine anderen zu- mutbaren Möglichkeiten gegeben sein dürfen

(KÖHLER, in: HEFER- MEHL/KÖHLER/BORNKAMM, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 27. Aufl., München 2009, § 4 UWG N. 10.68). Nur unter diesen besonderen Umständen kann die Entfernung der Codes lauterkeitsrechtlich relevant sein. So hat auch das Bundesgericht mit Urteil vom 24. März 1988 – seine frühere Rechtsprechung bestätigend – festgehalten, dass der Vertrieb von Waren mit be- seitigten Verkaufscodes grundsätzlich nicht als unlauterer Wettbewerb gelte. Ausnahmen seien zwar denkbar, z.B. wenn die Veränderung die Qualität der Wa- re oder schutzwürdige Interessen des Herstellers an einer unversehrten Ausstat- tung der Ware berühre. Es gehe aber nicht an, den Lauterkeitsschutz des Wett- bewerbsrechts leichthin auf die äussere Aufmachung oder Kennzeichnung der Ware auszudehnen. Dies gelte umso mehr, als Verkaufscodes zur Kontrolle des Warenweges oder zur Überwachung eines Selektivvertriebs wettbewerbsrechtlich an sich nicht geschützt seien. Selbst wenn diese Codes unter anderem der Quali- tätskontrolle dienen würden, stelle ihre Entfernung aufgrund ihrer Verschlüsselung keine Beeinträchtigung wettbewerbsrechtlicher Konsumenteninteressen dar. Die Möglichkeit sodann, ganze Serien wegen Gefährdung der Gesundheit zurückzu- rufen, erscheine nach der Erfahrung zu entfernt, als dass sie eine Ausnahme von

- 22 - den allgemeinen Grundsätzen des Wettbewerbsrechts zu rechtfertigen vermöchte (BGE 114 II 91 E. 5a). Die letztgenannte Erwägung erscheint in dieser Allgemeinheit zwar nicht mehr als zeitgemäss, nachdem mit Art. 8 Abs. 2 lit. c des Bundesgesetzes über die Pro- duktesicherheit (PrSG) eine gesetzliche Pflicht zur Rückverfolgbarkeit von Pro- dukten statuiert worden ist (vgl. in diesem Zusammenhang auch die Pflicht zur Kennzeichnung von Lebensmitteln mit einem Warenlos; Art. 2 Abs. 1 lit. q, 19-21, 36 Abs. 4, 38 lit. f der Verordnung des EDI über die Kennzeichnung und Anprei- sung von Lebensmitteln [LKV]). Die Rückverfolgbarkeit bzw. die Möglichkeit eines Rückrufs steht denn auch im Zentrum der klägerischen Argumentation gegen die beklagte Entfernung der Data Matrix. Vorab ist festzuhalten, dass nicht er- sichtlich ist, inwiefern die beklagte Entfernung der Data Matrix zu einer Ver- antwortlichkeit der nicht mit der Beklagten oder deren Partnern verbundenen Klä- gerin führen sollte (act. 27 Rz. 45 und 48). Entscheidend ist aber ohnehin, dass mit der durch die Konsumenten nicht lesbaren Data Matrix die klägerische Ver- triebskette lediglich bis zum Salon zurückverfolgt wird (vgl. act. 1 Rz. 19), weshalb nicht nachvollziehbar ist, inwiefern mittels der Data Matrix ein solcher Rückruf bzw. eine Rückverfolgung ausserhalb des klägerischen Vertriebssystems über- haupt erfolgen könnte. Mit der Beklagten ist deshalb davon auszugehen, dass ein allfälliger Rückruf nicht über die Data Matrix, sondern die für jedermann lesbare Chargennummer veran- lasst würde. Dem dagegen vorgebrachten Argument der Klägerin, sie wisse nicht, an welche Abnehmer sie die Waren des gleichen Loses geliefert habe (act. 27 Rz. 10 und 32), ist zu entgegnen, dass dieses Wissen für einen Rückruf nicht er- forderlich ist. Ausreichend ist, dass sie ihren Vertriebspartnern und den Konsu- menten bzw. dem zuständigen Vollzugsorgan (vgl. Art. 8 Abs. 5 lit. a PrSG) die betroffene Chargennummer mitteilen kann. Nicht die Data Matrix, sondern die Chargen- oder Warenlosnummer erlauben es den Vollzugsbehörden in einer Not- situation mithin, gesundheitsgefährdende Produkte aus dem Verkehr ziehen zu können (vgl. BAUDENBACHER, a.a.O., Art. 2 N. 127 im Zusammenhang mit der Pflicht zur Anbringung eines Warenloses bei Lebensmitteln gemäss der damals

- 23 - gültigen Verordnung über Gebrauchsgegenstände zum Lebensmittelgesetz [GebrV], wobei diese Pflicht mittlerweile in der erwähnten LKV statuiert ist). Nach- dem die

Produkte mit gleicher Chargennummer unter den gleichen Voraussetzungen erzeugt, hergestellt und verpackt werden, ist naheliegend (und unbestritten geblieben), dass ein Fehler immer eine ganze Charge betrifft (act. 21 Rz. 15; act. 34 Rz. 9). Auch deshalb ist davon auszugehen, dass ein Rückruf von fehlerhaften Produkten nicht über die Data Matrix, sondern über die entsprechende Chargennummer veranlasst wird. Erst mit der Replik und somit grundsätzlich verspätet (vgl. dazu weiter oben) macht die Klägerin geltend, die Data Matrix diene auch der Feststellung, ob es sich bei einem Produkt um ein Original oder eine Fälschung handle (act. 27 Kurz-zusammenfassung der Hauptpunkte, Rz. 58 und 72). Im Begehren hatte die Klägerin die Bekämpfung der Produktpiraterie noch lediglich als ein Beispiel für ein anerkanntes Ziel eines Nummernsystems genannt, ohne sich konkret darauf zu berufen (act. 1 Rz. 26 mit Verweis auf JUNG, a.a.O., Art. 2 N. 75). Vorliegend geht es indessen ohnehin nicht um den Schutz vor Nachahmungen, da die Beklagte Originalprodukte importiert und vertreibt. Die Klägerin hat denn auch nicht behauptet, dass eine ernstliche Gefahr für Nachahmungen ihrer Produkte bestehen würde, welcher nur durch die Anbringung der Data Matrix begegnet werden könnte. Auch die weiteren genannten Vorteile der Data Matrix (Qualitätskontrolle, Einhaltung der Bestimmungen des Verkaufslandes, marketingmässige Vorteile, Aufdeckung eines Diebstahls usw.) machen ihre Anbringung nicht im Sinne einer ultima ratio notwendig, sondern erweisen sich höchstens als nützliche Nebenzwecke. Dies genügt nach dem Gesagten nicht, um ihre Entfernung als unlauter zu qualifizieren. Die Klägerin belegt die Nichterforderlichkeit der Data Matrix denn auch gleich selbst, indem sie diese nicht konsequent bei sämtlichen Produkten anbringt (act. 35a/3-6).

E. 4.4.5

Somit ist davon auszugehen, dass durch das streitgegenständliche Verhalten der Beklagten auch in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht keine klägerischen Ansprüche begründet werden.

- 24 -

E. 4.5

Zusammengefasst ergibt sich, dass ein klägerischer Anspruch gegenüber der Beklagten auf Unterlassung der im Rechtsbegehren beschriebenen Verhaltensweise nicht glaubhaft gemacht wurde. Weiterungen zu den übrigen Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme (Gefährdung oder Verletzung des Anspruchs, drohender, nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, zeitliche Dringlichkeit sowie die Verhältnismässigkeit der Massnahme) können somit unterbleiben. Das Begehren ist abzuweisen.

E. 5

Ausgangsgemäss wird die Klägerin prozesskostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Prozesskosten wird nach der Gebührenverordnung (GebV OG) bzw. nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG bzw. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des zürcherischen Anwaltsgesetzes) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG bzw. AnwGebV). Vorliegend ist von einem Streitwert von CHF 100'000.– auszugehen (act. 1 Rz. 6; act. 21 Rz. 10; Art. 91 Abs. 2 ZPO), wobei die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 6'500.– festzusetzen ist. Die Klägerin ist zudem zu verpflichten, der Beklagten eine Parteienschädigung zu bezahlen, welche in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2, § 9 und § 11

Abs. 1 und 2 AnwGebV auf rund CHF 10'000.– (netto) festzusetzen ist. Der Einzelrichter erkennt:

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