

# ZH\_HANDELSGERICHT HG100064 vom 4. September 2012

Zh Handelsgericht, 2012-09-04, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG100064](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG100064)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG100064 du 4 septembre 2012

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG100064 del 4 settembre 2012

## Erwägungen

### E. 1

Der Kläger und Widerbeklagte (nachfolgend "Kläger") ist von Beruf Rechtsanwalt. Er ist seit dem 19. September 2008 Inhaber der Schweizer Wortmarke "YOU", welche am 14. Juli 1976 als Nr. ... ins Markenregister eingetragen wurde. Diese Marke wird für "Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel" der Klasse 3 gemäss Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (nachfolgend "Nizza-Klassifikation") beansprucht (act. 3/4). Zudem ist er Inhaber der am 26. Februar 2008 als Nr. ... eingetragenen Schweizer Wortmarke "YOU". Diese Marke wird für "Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel" der Klasse 3 sowie "medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft" der Klasse 44 gemäss Nizza-Klassifikation beansprucht (act. 3/5). Die Beklagte und Widerklägerin (nachfolgend "Beklagte") ist eine in C.\_\_\_\_\_ ansässige Aktiengesellschaft, welche den Handel mit Waren aller Art bezweckt. Sie betreibt in der Schweiz die Parfümeriekette "B.\_\_\_\_\_" mit über 100 Verkaufsstellen, gibt das "B.\_\_\_\_\_ Magazin" heraus und führt eine Webseite unter der Internetadresse "www.B.\_\_\_\_\_.ch". Die Beklagte ist eine Tochtergesellschaft der in D.\_\_\_\_\_ [Stadt in Europa] ansässigen B.\_\_\_\_\_ ... S.A., welche in die E.\_\_\_\_\_ -Gruppe, eine Detailhandelsgruppe des internationalen Mischkonzerns F.\_\_\_\_\_ Ltd. mit Sitz in ..., integriert ist.

### E. 1.1

Vorab ist die Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Marken "YOU" zu behandeln. Sind nämlich die Marken des Klägers für die vorliegend betroffenen Produkte nichtig, muss die Hauptklage ohne Weiteres abgewiesen werden.

### E. 1.2

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, im vorliegenden Fall komme der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts gemäss Art. 2 lit. a MSchG zum Tragen (act. 8 Rz. 4). Sie macht geltend, das Zeichen "YOU" sei freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Es bestehe einerseits aus einem elementaren Zeichen und stelle andererseits eine reklamehafte Anpreisung dar (act. 8 Rz. 4). Im Übrigen sei "YOU" als direkter Hinweis auf den Destinatärkreis, bestehend in der ganzen Bevölkerung, beschreibend und deshalb für sich alleine nicht schutzfähig (act. 27 Rz. 37).

### E. 1.3

Der Kläger wendet ein, "YOU" habe keinerlei beschreibenden Charakter. Der Destinatärkreis werde nicht beschrieben, spreche "YOU" doch gerade "jedermann" und nicht nur eine bestimmte Gruppe von Konsumenten an. Auch eine reklamehafte Anpreisung beinhalte "YOU" nicht. Weder beschreibe noch bewerbe das Wort "YOU" die Waren und Dienstleistungen für deren Kennzeichnung es verwendet werde, weshalb es in diesem Zusammenhang auch nicht freihaltebedürftig sei (act. 1 Rz. 35).

#### **E. 1.4**

Nachstehend wird auf die massgeblichen rechtlichen Grundlagen eingegangen, bevor der unstrittige relevante Sachverhalt subsumiert wird.

#### **E. 1.5**

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts, die sich als Marken für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausgeschlossen. Eine Durchsetzung wird im vorliegenden Fall nicht behauptet, weshalb alleine die Rechtsfrage zu beantworten ist,

- 16 - ob das Zeichen "YOU" dem Gemeingut angehört. Die Schutzunfähigkeit eines Zeichens des Gemeinguts liegt im Freihaltebedürfnis an dem Zeichen und/oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet. Es geht um die Vermeidung von Fehlmonopolisierungen. Ein Freihaltebedürfnis besteht bei einem Zeichen, das im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich ist und folglich im Interesse eines fairen Wettbewerbs nicht monopolisiert werden darf. Unter fairem Wettbewerb muss auch der freie Wettbewerb verstanden werden. Die Unterscheidungskraft fehlt einem Zeichen, dem aufgrund seines Erscheinungsbildes oder seines sachlichen respektive beschreibenden Gehalts keine Unterscheidungskraft zukommt (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 16. Mai 2011 "Zubrówka", in: ZR 110 [2011] Nr. 44 mit Verweisen).

#### **E. 1.6**

Der Schutzausschlussgrund nach Art. 2 lit. a MSchG ist nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Eintragung zu prüfen, wobei absehbare Entwicklungen bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses berücksichtigt werden dürfen (BGE 84 II 429 "Farmerhösli" E. 3b S. 432; MARBACH, in: von BÜREN/DAVID [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N 227). Die nachstehenden Erwägungen gelten sowohl für die Verhältnisse im Zeitpunkt der Eintragung der klägerischen Marke Nr. ... am 14. Juli 1976 als auch – in noch ausgeprägterem Masse – für die Verhältnisse im Zeitpunkt der Eintragung der klägerischen Marke Nr. ... am 26. Februar 2008. Nach dem Grundsatz der Registergebundenheit ist die Frage, ob eine Marke dem Gemeingut angehört, allein nach ihrem Registereintrag zu beurteilen (MARBACH, a.a.O., N 204).

#### **E. 1.7**

Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 bzw. 44 gemäss Nizza-Klassifikation, für welche die klägerischen Marken Nr. ... und Nr. ... registriert wurden, insbesondere die Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (vgl. vorstehend I.1), richten sich an die schweizerischen Durchschnittskonsumenten und an Fachleute wie Zwischenhändler (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 "NORMA" E. 4 und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012

"LUMINOUS" E. 4.2.). Da es sich bei den Endkonsumenten um die grösste Gruppe der massgeblichen Ab-

- 17 - nehmerkreise handelt, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens "YOU" insbesondere auf deren Verständnis abzustellen. Für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit ist hingegen die Auffassung von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten, massgebend (vgl. MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 4).

### **E. 1.8**

Das Wort "YOU" gehört zum elementaren Grundwortschatz der englischen Sprache und gilt als solches in der Schweiz als allgemein bekannt (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum MA-AA 08/04 vom 23. Dezember 2004 "Boysworld", in: sic! 2005 S. 467). Der Kläger macht geltend, der Sinngehalt des Wortes sei "Du". Sämtliche potentiellen Konsumenten würden mit dem Wort angesprochen (act. 1 Rz. 28). Auch die Beklagte führt aus, "YOU" werde als englisches Pronomen der zweiten Person Singular wahrgenommen (act. 27 Rz. 23). Sie hält "YOU" ausgehend von diesem unbestrittenen Sinngehalt für ein elementares Zeichen (act. 8 Rz. 55, 91).

### **E. 1.9**

Als elementare Zeichen, an welchen ein überwiegendes Freihaltebedürfnis besteht, gelten mitunter auch dem allgemeinen Sprachgebrauch unentbehrliche Ausdrücke (WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 150 zu Art. 2 MSchG mit Verweisen und Beispielen). Bei Ausdrücken, die sich in allgemeiner Weise auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, erfolgt die Prüfung absolut und unabhängig von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen (BGE 118 II 183 "DUO" E. 3c S. 182; WILLI, a.a.O. N 43 zu Art. 2 MSchG).

### **E. 1.10**

Notorisch ist, dass es sich beim englischen Pronomen "YOU" um ein triviales Wort handelt, das in der Schweiz weit verbreitet ist und im Wirtschaftsverkehr häufig verwendet wird. Dementsprechend sind im schweizerischen Markenregister für Waren der Klasse 3 Marken wie "EYES-FOR-YOU" (Nr. ...), "YOU ARE THE ONE" (Nr. ...), "I want you" (Nr. ...), "REVEAL THE GODDESS IN YOU" (Nr. ...), "WATER MOVES YOU" (Nr. ... und Nr. ...), "DO YOU PLAY?" (Nr. ...), "BEAUTY COMES TO YOU" (Nr. ...) und "SIMPLY YOU" (Nr. ...) eingetragenen. Selbst der Kläger hält "YOU" für ein gebräuchliches Wort der englischen Sprache (act. 1 Rz. 35). Das Wort "YOU" stellt denn auch insbesondere in der von englischen Worten durchsetzten Werbesprache einen unentbehrlichen Begriff

- 18 - dar. Deshalb müssen sich auch die Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten, des Pronomens "YOU" bedienen können, um potentielle Konsumenten anzusprechen; die persönliche Anrede ist dazu besonders geeignet. Das Wort "YOU" stellt demnach aufgrund seines personenbezogenen Sinngehaltes einen wesentlichen Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs dar, welcher umfassend freizuhalten ist. Das Wort "YOU" darf in Alleinstellung, ohne dass es graphisch originell oder phantasie reich dargestellt wäre, im Interesse des freien Wettbewerbs in der Schweiz nicht als Marke monopolisiert werden. Das Zeichen "YOU" gehörte demnach zum Gemeingut.

### **E. 1.11**

Davon ging auch die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum aus (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 9. April 2003, in: sic! 2003 "Younet / Y Younet [fig.]" S. 715), und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum stufte in einem Widerspruchsentscheid sogar einen Markenbestandteil "4YOU" als gemeinfrei ein (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 7940 in Sachen "car4you Schweiz AG" gegen "MOTO4YOU AG" vom 17. Januar 2007). Das Bundesgericht hielt Bezug nehmend auf das französische Pronomen der dritten Person Singular "Elle" in diesem Sinne fest, mit guten Gründen liesse sich die Auffassung vertreten, das Zeichen sei, soweit es sich als Marke für einzelne Waren oder Dienstleistungen nicht bereits durchgesetzt habe, in Alleinstellung zufolge eines umfassenden Freihaltebedürfnisses überhaupt nicht schutzfähig (Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 = Pra [1997] Nr. 73 "Elle" S. 379). Daran ändert nichts, dass das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) der Europäischen Union die Wortmarke "YOU" in einem Entscheid als schwach, damit aber immerhin als schutzfähig, einzuschätzen scheint (vgl. Entscheid des HABM der Europäischen Union 2908/2001 vom 30. November 2001 E. III.B.3.b [act. 3/11]), da einem solchen Entscheid für das vorliegende Verfahren keine präjudizierende Wirkung zukommt (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.5 = Pra 92 [2003] Nr. 139 "MAS-TERPIECE" S. 756). Hinzu kommt, dass es in diesem Entscheid um eine Verwechslungsgefahr ging; das Freihaltebedürfnis und die Unterscheidungskraft der Marke "YOU" waren im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren kein Thema (vgl.

- 19 - Entscheid des HABM der Europäischen Union 2908/2001 vom 30. November 2001).

### **E. 1.12**

Die Frage, ob "YOU" beschreibenden und/oder anpreisenden Charakter hat, steht vorliegend nicht im Vordergrund. Sie kann offen gelassen werden, da einem Zeichen des Gemeinguts nicht zwingend auch die nötige Unterscheidungskraft fehlen muss (MARBACH, a.a.O., N 249). Dahin gestellt bleiben kann insbesondere, ob das Zeichen "YOU" – gleich wie "Elle" für den weiblichen Teil der Bevölkerung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 = Pra [1997] Nr. 73 "Elle" S. 379) – für die ganze Bevölkerung beschreibend ist. Ob sich das Zeichen in einer anpreisenden Bedeutung erschöpft, was nicht zwingend voraussetzen würde, dass es eine Eigenschaften der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen berührt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum MA-AA 20/05 vom 18. August 2006 "Enjoy", in: sic! 2007 S. 180, mit weiteren Verweisen), kann auch offen bleiben.

### **E. 1.13**

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. ... und die Schweizer Marke Nr. ... vom Markenschutz ausgeschlossen und damit nichtig sind. Es erübrigt sich demnach, auf die anderen geltend gemachten Nichtigkeitsgründe, namentlich den angeblich fehlenden Gebrauch beider Marken und die angeblich rechtsmissbräuchliche Hinterlegung der Marke Nr. ... (act. 8 Rz. 3, 87), einzugehen.

### **E. 1.14**

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum löscht eine Markeneintragung, wenn die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit. c MSchG). Da die klägerischen Marken im schweizerischen Markenregister eingetragen

sind, ist dem Institut – nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils – eine entsprechende Mitteilung zu machen. 2. Hauptklage

## **E. 2**

Mit Eingabe vom 1. März 2010 erhob der Kläger ohne vorheriges Sühn- verfahren die vorliegende Klage (act. 1). Am 25. Mai 2010 ging die Klageantwort ein, mit welcher die Beklagte Widerklage erhob (act. 8). Die Hauptklagereplik und Widerklageantwort datiert vom 27. September 2010 (act. 12). Mit Eingabe vom

- 8 -

### **E. 2.1**

Da die klägerischen Marken nichtig sind, ist eine Verletzung von ent- sprechenden Markenrechten durch eine Verwendung bzw. drohende Wiederver- wendung der angegriffenen Zeichen auszuschliessen.

- 20 -

### **E. 2.2**

Demnach ist die Hauptklage, bestehend aus einer Beseitigungs-, einer Unterlassungs- und einer Auskunftsklage (Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3), ohne Weiteres abzuweisen. V. Prozesskosten

### **E. 2.3**

Der Kläger ersetzte daraufhin in seinem Rechtsbegehren Ziff. 1 das Zeichen 1 durch das Zeichen 2/1 und die Nagelpflege- und Nagelverschöne- rungsprodukte durch Make-up Paletten (vgl. act. 12 S. 2 gegenüber act. 1 S. 2), womit der beklagtische Antrag in Bezug auf die Beseitigungsklage gegenstands- los wurde. Er machte – ein weltweites "Re-Design" in Abrede stellend – geltend,

- 10 - es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Beklagte in Zukunft wieder Na- gelpflege- und Nagelverschönerungsprodukte sowie weitere Schönheits- und Körperpflegeprodukte wie insbesondere Make-up Paletten mit dem Zeichen 1 an- bieten werde. Das Rechtsschutzinteresse an einer Unterlassungsklage sei des- halb nach wie vor gegeben. Es bleibe solange bestehen, als die Beklagte keine verpflichtende Unterlassungserklärung abgegeben habe (act. 12 Rz. 7, 8, 9; 31 Rz. 6).

### **E. 2.4**

Auf eine Klage ist nur einzutreten, soweit ein rechtliches Interesse an ih- rer Beurteilung besteht (§ 51 Abs. 1 ZPO/ZH). Das Rechtsschutzinteresse an der vorliegenden Unterlassungsklage setzt voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für eine künftige Rechtsverletzung bestehen oder solche in der Vergangenheit bereits erfolgt sind und Wiederholungen nicht ausgeschlossen werden können (BGE 116 II 357 "Doxycyclin" E. 2a S. 359).

### **E. 2.5**

Die Beklagte hat das Zeichen 1 nach eigener Darstellung in der Ver- gangenheit verwendet (act. 27 Rz. 7). Sie stellt eine Verletzung der klägerischen Marken durch die Verwendung dieses Zeichens in Abrede, weshalb eine Wieder- verwendung nicht ausgeschlossen erscheint. Die Behauptung eines weltweiten "Re-Designs" vermag daran nichts zu ändern, da die Beklagte einen Zusammen- hang mit der vorliegenden Klage verneint und damit eine

Verletzung weiterhin be- streitet (act. 27 Rz. 8). Ein Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage ist demnach auch in Bezug auf das Zeichen 1 weiterhin gegeben, weshalb auf die Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziff. 2) einzutreten ist.

### **E. 2.6**

Die Beklagte beantragt weiter, die Auskunftsklage (Rechtsbegehren Ziff. 3) sowie – eventualiter – die Beseitigungs- und die Unterlassungsklage seien bereits mangels genügender Bestimmtheit der Rechtsbegehren abzuweisen (act. 33 S. 2; 8 Rz. 6, 32, 36). Sie beanstandet in der Hauptklageantwort, die klä- gerischen Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3 würden – wie das klägerische Massnah- mebegehren vom 1. September 2009 (Geschäfts-Nr. HE090013) – nicht das an- gegriffene Zeichen 1 wiedergeben. Bei Bildzeichen sei es erforderlich, eine Abbil- dung in das Begehren zu integrieren (act. 8 Rz. 33, 34, 35). Der Kläger hält dem in seiner Hauptklagereplik entgegen, dass er das bildliche Zeichen 1 ausdrücklich

- 11 - und mehrfach in die Klageschrift aufgenommen und in deren Begründung eindeu- tig darauf Bezug genommen habe. Es würde gegen Treu und Glauben verstos- sen, dem Kläger aus der fehlenden graphischen Darstellung des Zeichens in den Rechtsbegehren einen Nachteil erwachsen zu lassen (act. 12 Rz. 4). Um allfälli- gen Unklarheiten vorzubeugen, würden aber die Rechtsbegehren insofern präzi- siert, als die graphische Darstellung der angegriffenen Zeichen 1 und 2/1 aus- drücklich darin integriert werde (act. 12 Rz. 5). Die entsprechende Präzisierung erweise sich als angezeigt, weil die Beklagte vorgebe, ihre Produkte inzwischen nicht mehr unter dem Zeichen 1, sondern unter dem Zeichen 2/1 zu vertreiben (act. 12 Rz. 15). In der Hauptklageduplik beanstandet die Beklagte weiterhin die Aufnahme des figurativen Zeichens 1 in die klägerischen Rechtsbegehren (act. 27 Rz. 4, 20). Sie führt aus, dass vom 5. Mai 2010 bis Weihnachten 2010 nebst dem Zeichen 2/1 das Zeichen 2/2 verwendet worden sei, bevor die Produkte nach ei- nem weiteren "Re-Branding" unter dem Zeichen 3 vertrieben worden seien (act. 27 Rz. 6, 7). Der Kläger – auch ein zweites konsequentes "Re-Branding" in Abrede stellend – dehnte seine Rechtsbegehren daraufhin mit Eingabe vom 24. Oktober 2011 auf die Zeichen 2/2 und 3 aus (act. 31 S. 2, Rz. 5, 6). Eine Ana- lyse der vorstehenden Parteivorbringen ergibt, dass die Beklagte die Ausdehnung der klägerischen Rechtsbegehren auf die Zeichen 2/1, 2/2 und 3 nicht zu bean- standen scheint, sondern in erster Linie die vom Kläger mit der Hauptklagereplik vorgenommene Anpassung der Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 in Bezug auf das Zeichen 1. Sie ist der Auffassung, diese Anpassung stelle eine unzulässige Kla- geänderung dar (act. 27 Rz. 3, 4, 20), während der Kläger darin eine blossе Prä- zisierung seiner Rechtsbegehren und keine Klageänderung sieht (act. 31 Rz. 7).

### **E. 2.7**

Klageänderung bedeutet inhaltliche Änderung der Klage (FRANK/STRÄULI/ MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 1997, N 2 und 13 zu § 61). Um den Inhalt eines Rechtsbegeh- rens zu ermitteln, ist das Begehren nach seinem Sinngehalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben auszulegen (ZR 81 [1982] Nr. 48), wobei der Sinngehalt unter Berücksichtigung der Begründung festzustellen ist (BGE 82 II 173 E. 1 S. 178).

- 12 -

### **E. 2.8**

Die Auslegung des ursprünglichen klägerischen Rechtsbegehrens ergibt unter Berücksichtigung der Klagebegründung eindeutig, dass die Klage auf das figurative Zeichen 1 gerichtet war. Selbst die Beklagte scheint das Begehren so zu verstehen, hält sie doch in ihrer Klageantwortschrift einleitend fest, die Klage sei auf das graphische Zeichen 1 gerichtet (act. 8 Rz. 1). Mit der Aufnahme des Zeichens 1 in die Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 wurde die Klage demnach inhaltlich nicht geändert, sondern nur präzisiert. Darin ist keine Klageänderung im Sinne von § 61 ZPO/ZH zu erblicken. Nach der Präzisierung, welche nicht zuletzt aufgrund des von der Beklagten neu verwendeten Zeichens angezeigt erschien, konnte von einem unbestimmten Rechtsbegehren keine Rede mehr sein. Bei den übrigen Anpassungen der klägerischen Rechtsbegehren handelt es sich um zulässige Klageänderungen. 3. Zulässigkeit der Widerklage 3.1. Beim für die Hauptklage örtlich zuständigen Gericht kann Widerklage erhoben werden, wenn die Widerklage mit der Hauptklage in einem sachlichen Zusammenhang steht (Art. 6 Abs. 1 aGestG). Die Beklagte macht widerklageweise die Nichtigkeit der klägerischen Wortmarken geltend, welche der Hauptklage zugrunde liegen. Der sachliche Zusammenhang ist demnach gegeben, und damit auch die örtliche Zuständigkeit für die Widerklage. 3.2. Nebst der gleichen örtlichen Zuständigkeit setzt die Zulässigkeit einer Widerklage die gleiche sachliche Zuständigkeit und die gleiche Verfahrensart wie für die Hauptklage voraus (§ 60 Abs. 1 ZPO/ZH). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt, da die widerklageweise erhobene Feststellungsklage im Markenschutzgesetz (MSchG) vorgesehen ist (Art. 52 MSchG; § 61 Abs. 1 Ziff. 1 GVG). Die Widerklage wurde mit der Klageantwort im Übrigen auch rechtzeitig erhoben (§ 117 Abs. 1 ZPO/ZH). 3.3. Die Beklagte verlangt mit ihrer Widerklage die Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Marken und deren Löschung im schweizerischen Markenregister. Die Widerklage scheint auf alle von den klägerischen Marken beanspruch-

- 13 - ten Waren und Dienstleistungen – und nicht nur auf die Mittel der Körper- und Schönheitspflege der Klasse 3 gemäss Nizza-Klassifikation – gerichtet zu sein (act. 8 S. 2). Das von der Beklagten beschriebene Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marken (act. 8 Rz. 61) wird vom Kläger nicht in Abrede gestellt (vgl. act. 12 S. 12). Hinzu kommt, dass die Beklagte nach ihrem Zweck ein weites Geschäftsfeld hat, welches durch Waren und Dienstleistungen aller Art betroffen sein kann, und die Anforderungen an das Feststellungsinteresse gering sind. Ein schutzwürdiges Interesse, welches die vorliegende Widerklage voraussetzt (Art. 52 MSchG), erscheint demnach als gegeben. 4. Klägerische Eingabe vom 24. Oktober 2011 4.1. Die Beklagte beantragt, die Beilage 1 zur Eingabe vom 24. Oktober 2011 (vgl. act. 31) sei aus dem Recht zu weisen bzw. nicht zu berücksichtigen. Zur Begründung führt sie aus, obwohl die Klageänderung ausschliesslich die Zeichen 2/2 und 3 betroffen habe, lege der Kläger als Beilage 1 einen Auszug aus einer Webseite bei, der die Benutzung des Zeichens 1 durch die Beklagte belegen solle (act. 33 Rz. 4). 4.2. Die Parteien sind zwar – vorbehältlich § 115 ZPO/ZH – mit Anträgen zur Sache, Tatsachenbehauptungen, Einreden und Bestreitungen ausgeschlossen, die sie mit ihrem letzten Vortrag oder in ihrer letzten Rechtschrift nicht vorgebracht haben (§ 114 ZPO/ZH). Mit der Bezeichnung und Einreichung von Beweismitteln sind sie indes grundsätzlich erst mit Ablauf der Frist zur Einreichung einer allfälligen Beweisantrittungsschrift ausgeschlossen (vgl. § 137 ZPO/ZH; FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 1 zu § 114). Dies scheint die Beklagte zu verkennen, wenn sie beantragt, die noch im Hauptverfahren eingereichte Urkunde sei aus dem Recht zu weisen bzw. nicht zu berücksichtigen. 4.3. Die Beklagte beantragt weiter, die

Randziffern 10 bis 23 der klägerischen Eingabe vom 24. Oktober 2011 seien im vorliegenden Verfahren aus dem Recht zu weisen bzw. nicht zu berücksichtigen (act. 33 Rz. 7). Die Eingabe vom 24. Oktober 2011 sei als "Widerklageduplik" bezeichnet. In der Widerklageduplik

- 14 - könne sich der Kläger und Widerbeklagte nur zur Widerklagereplik äussern (act. 33 Rz. 6). 4.4. Der Kläger bezeichnet seine Eingabe vom 24. Oktober 2011 zwar einleitend als "Widerklageduplik" (act. 31 S. 2); bereits aus dem Inhaltsverzeichnis der Eingabe muss sich für die Beklagte indes ergeben haben, dass sich der Kläger auch zur Hauptklageduplik äussert (act. 31 S. 4). Es ist nicht nachzuvollziehen, weshalb ihm dies durch die einleitende Bezeichnung "Widerklageduplik" von vornherein verunmöglicht worden sein sollte. 4.5. Die Beklagte beanstandet weiter, in den Randziffern 10 bis 23 der Eingabe vom 15. November 2011 äussere sich der Kläger zur Hauptklageduplik der Beklagten, ohne auch nur im Ansatz geltend zu machen, aus welchem Grund eine Stellungnahme hierzu zulässig wäre (act. 33 Rz. 6). Die Randziffern 10 bis 23 seien somit als reine "Triplik" zu werten und daher unzulässig (act. 33 Rz. 7). 4.6. Dieser Argumentation steht entgegen, dass die Beklagte bereits im ersten Satz des materiellen Teils ihrer Hauptklageduplik ein weiteres weltweites "Re-Branding" behauptet (act. 27 Rz. 6) und der Kläger in seiner Eingabe vom 24. Oktober 2011 dazu einleitend festhält, die Beklagte behaupte neu, sie habe das von ihr verwendete Zeichen einem weiteren "Re-Branding" unterzogen, bevor er sich dazu insbesondere in der Randziffer 12 äussert (act. 31 Rz. 5, 12). Bereits daraus erhellt, dass die Hauptklageduplik neue Behauptungen enthält, zu welchen sich der Kläger in den genannten Randziffern äussern durfte. Dem Antrag, sämtliche Randziffern 10 bis 23 der Eingabe vom 24. Oktober 2011 aus dem Recht zu weisen bzw. nicht zu berücksichtigen, ist demnach nicht zu folgen. Neue Vorbringen zur Hauptklage in der klägerischen Eingabe vom 24. Oktober 2011 sind aber dessen ungeachtet – vorbehaltlich § 115 ZPO/ZH – unbeachtlich.

- 15 - IV. Materielles 1. Widerklage auf Nichtigkeit

## E. 6

Januar 2011 teilte die Beklagte dem Gericht mit, dass sie ihre Firma in "B. \_\_\_\_\_ Switzerland AG" geändert habe (act. 15), worauf das Rubrum entsprechend angepasst wurde. Am 13. Januar 2011 fand eine Referentenaudienz und Vergleichsverhandlung statt, welche zu keiner Einigung führte (Prot. S. 5 ff.). Auch aussergerichtliche Vergleichsgespräche blieben erfolglos (act. 21). Mit Eingabe vom 20. Juni 2011 reichte die Beklagte die Hauptklageduplik und Widerklagereplik ein (act. 27), worauf dem Kläger mit Verfügung vom 22. Juni 2011 Frist angesetzt wurde, um die Widerklageduplik einzureichen und sich zu allfälligen neuen Behauptungen bzw. Beilagen der Hauptklageduplik zu äussern (Prot. S. 12). Die entsprechende Eingabe des Klägers ging am 25. Oktober 2011 ein (act. 31), worauf der Beklagten Frist angesetzt wurde, um sich zum angepassten Rechtsbegehren des Klägers sowie zu neuen Behauptungen bzw. Beilagen der Widerklageduplik zu äussern (Prot. S. 13). Die entsprechende Eingabe der Beklagten datiert vom 15. November 2011 (act. 33). 3. Der vorliegende Prozess erweist sich als spruchreif. Auf die einzelnen Parteivorbringen wird in den nachstehenden Erwägungen nur eingegangen, soweit sie für die Entscheidungsfindung erheblich sind. III. Formelles 1. Anwendbares Recht

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