

# ZH\_HANDELSGERICHT HG190075 vom 31. August 2021

Zh Handelsgericht, 2021-08-31, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG190075](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG190075)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG190075 du 31 août 2021

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG190075 del 31 agosto 2021

## Erwägungen

### E. 1

Hauptklage

#### E. 1.1

Irreführendes Zeichen Art. 2 lit. c MSchG (i.V.m. Art. 52 MSchG)

##### E. 1.1.1

Unbestrittene Vorbringen Vom Kläger wird nicht bestritten, dass die Beklagte Sponsorin bzw. Ausrüsterin einzelner Nationalmannschaften, Clubmannschaften und Spieler ist (act. 30 Rz. 49). Weiter gesteht der Kläger der Beklagten an sich die Möglichkeit zu, in beschreibender Weise auf die Fussball-Weltmeisterschaft hinzuweisen, so namentlich für spezifische Produkte oder im Zusammenhang mit ihrer Ausrüstertätigkeit (act. 30 Rz. 66 ff. und Rz. 80, Rz. 110). Auch die Unterscheidungskraft der fraglichen Marken der Beklagten wird vom Kläger nicht grundsätzlich in Abrede gestellt; konkret geht er ebenso davon aus, dass ein Verbraucher aufgrund des beigefügten Zusatzes "B.\_\_\_\_\_" die Herkunft von mit diesen Marken bezeichneten Produkten richtig zuordnen würde (act. 30 Rz. 1 ff., Rz. 105). Auf der anderen Seite bestreitet die Beklagte nicht die Unzulässigkeit der Verwendung des Akronyms A.\_\_\_\_\_ sowie der offiziellen Logos (act. 34 Rz. 113). Weiter als unstrittig

- 13 - zu erachten ist, dass die Beklagte, so ihre eigene Darstellung (act. 34 Rz. 79), mit den Streitgegenständlichen Marken bzw. damit gekennzeichneten Produkten effektiv beabsichtigt, auf die (2022 in I.\_\_\_\_\_ stattfindende) A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft Bezug zu nehmen und nicht etwa auf irgendeine Weltmeisterschaft in einer anderen Sportart (vgl. auch act. 11 Rz. 43 ff.).

##### E. 1.1.2

Wesentliche Parteistandpunkte Der Kläger bringt vor, die Beklagte wolle offensichtlich als Sponsorin der Fussball-Weltmeisterschaft wahrgenommen werden, ohne dies auch tatsächlich zu sein (act. 1 Rz. 86). Die Beklagte wolle als Trittbrettfahrerin vom Image der Weltmeisterschaft profitieren, ohne diese zu unterstützen und offizieller Sponsor oder Partner zu sein und sich somit in täuschender und irreführender Weise an das Ereignis anlehnen (act. 1 Rz. 89; act. 30 Rz. 2, Rz. 76, Rz. 80). Auch absolut freihalterbedürftige und beschreibende Begriffe könnten irreführend gebraucht werden (act. 30 Rz. 77, Rz. 101). Wie die Beklagte selber bestätige, könne es zu Fehlzurechnungen zwischen der Bezeichnung "B.\_\_\_\_\_ WORLD CUP H.\_\_\_\_\_" und den Bezeichnungen "WORLD CUP 2022" sowie "H.\_\_\_\_\_" kommen. Weiter stellt sich der Kläger auf den Standpunkt, Art. 2 lit. c MSchG stehe nach ständiger Rechtsprechung der Eintragung von Zeichen entgegen, die auf ein bestimmtes Ereignis von öffentlichem Interesse hinwiesen, wozu er auf einen

Entscheid be- treffend die Bezeichnung "Sion 2006" verweist (act. 1 Rz. 100; act. 30 Rz. 4). Die Marke "B.\_\_\_\_\_ WORLD CUP H.\_\_\_\_\_" sei irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG, da die Beklagte so eine tatsächlich nicht bestehende Verbindung bzw. sonstige Beziehung zum Kläger als Veranstalter respektive mit der Fussball- Weltmeisterschaft in I.\_\_\_\_\_ als solche vortäusche (act. 1 Rz. 101). Die Bezeich- nung Austragungsland + Austragungsjahr, so namentlich "H.\_\_\_\_\_", werde von den Sponsoren der Weltmeisterschaften für ihre Werbung verwendet, um kundzu- tun, dass sie den Kläger als offizieller Ausrichter der Fussball-Weltmeisterschaft finanziell unterstützten (act. 1 Rz. 104). Da zusammengefasst der absolute Aus- schlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG vorliege, seien die fraglichen Marken ge- mäss Art. 52 MSchG für nichtig zu erklären (act. 1 Rz. 98).

- 14 - In der Replik führt der Kläger aus, gerade die Marken-Kombination mit dem Vo- ranstellen von "B.\_\_\_\_\_" spreche für die irreführende Aneignung des fremden Eventnamens; so sei es v.a. im Sportbereich im Rahmen des sog. "Titel- Sponsorings" üblich, bei offizieller Sponsoreneigenschaft den Sponsornamen dem Namen des Events oder der Sportstätte voranzustellen (act. 30 Rz. 3, Rz. 81 ff.). Es gebe in der Tat kein "indirektes Sponsoring" durch die Beklagte, welche jeweils einzelne Teilnehmer bzw. Mannschaften der Fussball-Weltmeisterschaften unterstütze. Weder leiste die Beklagte finanzielle Unterstützung an den Kläger oder die Fussball-Weltmeisterschaft noch seien die Verbände auf diese Unter- stützung angewiesen, um an dem Event teilzunehmen (act. 30 Rz. 57 ff.). Die Beklagte bringt zunächst vor, es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der englische Begriff "World Cup" als Synonym für die vom Kläger organi- sierte Fussball-Weltmeisterschaft der Männer stehe, wozu sie u.a. zahlreiche wei- tere Sportveranstaltungen aufführt (act. 11 Rz. 25 ff., Rz. 62). Indem Sportartikel- hersteller wie sie wichtige finanzielle Beiträge an die Teams, welche an den A.\_\_\_\_\_ Weltmeisterschaften teilnahmen, leisteten, seien diese mindestens indi- rekt auch Sponsoren des Anlasses (act. 11 Rz. 38). Weiter bestreitet die Beklag- te, dass beim Muster "World Cup + Austragungsjahr" vom schweizerischen Publi- kum in jedem Fall die Fussball-Weltmeisterschaft verstanden würde (act. 11 Rz. 65 f.). Auch die Bezeichnung "Austragungsland + Austragungsjahr" werde zum einen für andere Sportarten verwendet, zum anderen lasse sich daraus kein Hinweis auf Waren und Dienstleistungen des Klägers oder dessen Sponsoren se- hen (act. 11 Rz. 70). Die Beklagte bestreitet sodann, dass sie durch die Verwendung der umstrittenen Marken als Partnerin, (Mit-)Veranstalterin oder offizielle Sponsorin der A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft wahrgenommen würde oder dies beabsichtige (act. 11 Rz. 84; act. 34 Rz. 78). Sie verwende die Marken, um Waren und Angebote zu kennzeichnen, die im Zusammenhang mit der A.\_\_\_\_\_ Fussball- Weltmeisterschaft angeboten würden (act. 34 Rz. 79). Obschon sie schon bei früheren Weltmeisterschaften praxisgemäss ähnliche Zeichen hierfür verwendet habe, habe nie eine solche unzulässige Irreführung stattgefunden (act. 34 Rz. 80

- 15 - ff.). Die Ziffernfolge "2022" sei freihaltebedürftig und als solche markenrechtlich nicht unterscheidungskräftig, ebenso sei "I.\_\_\_\_\_" als englische Bezeichnung für den Staat I.\_\_\_\_\_ ein gemeinfreies Zeichen, das markenrechtlich für sich betrach- tet nicht schutzfähig sei (act. 11 Rz. 110 ff.). Selbst die Kombination "H.\_\_\_\_\_" ergebe keine unterscheidungs- fähige und damit markenfähige Bezeichnung (act. 11 Rz. 114). Die Kombination "WORLD CUP" sei freihaltebedürftig, so habe auch das HABM [Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt] für die Bezeichnung "World Cup 2006"

erkannt, dass dieser eine Kennzeichnungsfunktion nur in Kombination mit einem nicht-deskriptiven Element wie beispielsweise "A. \_\_\_\_\_" zu- komme (act. 11 Rz. 120). Auch die Kombination der einzelnen Elemente zu "WORLD CUP H. \_\_\_\_\_" erge- be keine unterscheidungskräftige Kombination. Wie bei der vergleichbaren Kom- bination "World Cup 2006 Germany" handle es sich lediglich um eine beschrei- bende Bezeichnung für einen Anlass (act. 11 Rz. 124). Bei den Kombinationen "B. \_\_\_\_\_ WORLD CUP H. \_\_\_\_\_" und "B. \_\_\_\_\_ WORLD CUP 2022" würde pri- mär der kennzeichnende Bestandteil "B. \_\_\_\_\_" wahrgenommen (act. 11 Rz. Rz. 130). Da die übrigen Bestandteile des Zeichens rein beschreibend seien, erkannten die Konsumenten, es müsse sich um Produkte handeln, welche die Beklagte im Zusammenhang mit der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in I. \_\_\_\_\_ hergestellt habe und anbiete; demgegenüber werde der Verkehr diese Kombinati- onen nicht mit dem Kläger oder den Sponsoren der A. \_\_\_\_\_ Fussball-Welt- meisterschaft in Verbindung bringen (act. 11 Rz. 132). Der Kläger und seine Part- ner stellten in konstanter Praxis die Bezeichnung "A. \_\_\_\_\_" den beschreibenden Begriffen voran, meist kombiniert mit einem offiziellen Logo. Desgleichen sei der Verkehr daran gewöhnt, dass der Kläger sowie seine Partner und Sponsoren auf ihre Eigenschaft durch Verwendung offizieller Logos, Bezeichnungen etc. hinwie- sen (act. 11 Rz. 133). Im Gegensatz zum Entscheid "Expo.02" (Entscheid der Re- kurskommission für geistiges Eigentum MA-AA16/00 vom 28. August 2001, in: sic! 2001, S. 738 ff.) liege hier zum einen der Zusatz "B. \_\_\_\_\_" vor, und zum an- deren bestehe insofern eine Verbindung, als dass sie als Ausrüsterin zahlreicher Teams und Nationalspieler involviert sei (act. 11 Rz. 138 ff.).

- 16 -

### **E. 1.1.3**

Rechtliche Grundlagen zum Markenschutzgesetz Die Marke dient der Individualisierung der Produkte eines Unternehmens und de- ren Abgrenzung gegenüber Konkurrenzprodukten. Allein diese Unterscheidungs- eignung respektive das Potenzial zur Identifikation des eigenen Angebotes im Wettbewerb mit Konkurrenzprodukten ist rechtlich geschützt (EUGEN MARBACH, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, N. 567). Allfällige weitere wirtschaftliche Funktionen wie Werbung, Profilie- rung oder Kommunikation der Markeninhaber im Wettbewerb geniessen keinen selbständigen Schutz. Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder Dienstleistungen darf vielmehr jedermann verwenden, auch wenn davon Marken Dritter berührt werden. Die Werbung mit einer Drittmarke findet dort ihre Grenze, wo beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A\_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1. unter Hinweis auf BGE 128 III 146 E. 2b.bb bzw. BGE 122 III 469 E. 5f). Nach Art. 2 lit. c MSchG sind u.a. irreführende Zeichen vom Markenschutz aus- geschlossen (absoluter Ausschlussgrund). Wer ein rechtliches Interesse nach- weist, kann dies mittels Feststellungsklage gemäss Art. 52 MSchG feststellen las- sen. Bei der Beurteilung des Schutzausschlussgrundes der Irreführungsgefahr ist massgebend, ob nach dem mutmasslichen Verständnis der konkret angespro- chenen Schweizer Verkehrskreise respektive einem beachtlichen Teil davon un- zutreffende Erwartungen erweckt werden (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 284 zu Art. 2 MSchG; MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Mar- kenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 9 zu Art. 2 lit. c

MschG). Im Allgemeinen ist ein Zeichen unter drei Aspekten irreführend, wenn es geeignet ist, (i) falsche Vorstellungen über die sachlichen Eigenschaften, (ii) die geschäftlichen Verhältnisse oder (iii) die geografische Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu wecken (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 280 zu Art. 2 MSchG unter Hinweis auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.4 m.w.H.; MICHAEL NOTH,

- 17 - a.a.O., N. 32 zu Art. 2 lit. c MschG). Bei der Beurteilung der Irreführungsgefahr ist der Gesamteindruck eines Zeichens massgebend (MICHAEL NOTH, a.a.O., N. 13 und 88 zu Art. 2 lit. c MschG, BGE 132 III 770 E. 2.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 323 zu Art. 2 MSchG). Ergebnis der Irreführung ist der Irrtum im Sinne eines Widerspruchs zwischen Realität und subjektiver Vorstellung. Irreführend sind Zeichen, welche derartige Widersprüche beim Zeichenbetrachter bewirken können (MICHAEL NOTH, a.a.O., N. 22 zu Art. 2 lit. c MschG). Ohne Weiteres möglich ist, dass ein Zeichen als Marke geschützt wird, später aber im markenrechtlichen Lösungsverfahren als Folge ihres täuschenden Charakters gelöscht wird (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 286 zu Art. 2 MSchG; BGE 135 III 359 E. 2.5.3). Die Frage der Irreführungsgefahr ist eine Rechtsfrage, daher ist es nicht notwendig, beispielsweise mittels eines demoskopischen Gutachtens nachzuweisen, inwiefern das Publikum tatsächlich getäuscht worden ist (MICHAEL NOTH, a.a.O., N. 29 zu Art. 2 lit. c MschG m.w.H.). Eine Irreführung wurde namentlich bejaht für die Marke "Sion 2006", da dieser Bezeichnung die Assoziation der "Offizialität" des damit bezeichneten Ereignisses anhafte, indes dem Markeninhaber jede Verbindung zu den offiziellen Förderinnen der Kandidatur Sions fehle (Urteil des Appellationshofes Bern 97 II 98 vom 29. April 1998, in: sic! 1999 S. 269, 271 E. 8 ["Sion 2006"]). Ebenfalls mangels entsprechender Berechtigung wurde eine Irreführung angenommen für die Marke "Expo.02", wobei der Markeninhaber weder befähigt noch vom Bund beauftragt gewesen sei, die Expo.02 zu organisieren (Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum MA-AA16/00 vom 28. August 2001, in: sic! 2001, S. 738 ff. ["Expo.02"]). Zu beachten ist, dass in der Schweiz den Veranstaltern von sportlichen oder kulturellen Anlässen weder nach dem Markenschutzgesetz noch einem anderen Gesetz ein selbständiges Leistungsschutzrecht zusteht, das ihnen die rechtliche Ausschliesslichkeit der Bezugnahme auf den Anlass garantieren würde und das sie denjenigen entgegengehalten könnten, die das Ereignis als Werbe- und Marketingplattform benutzen, ohne ihnen etwas zu bezahlen (CYRILL P. RIGAMONTI, Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, FS Roland Büren, 2009, S. 346). Als

- 18 - Eventmarken respektive Ereignis- oder Veranstaltungsmarken gelten Marken, die ein bestimmtes Ereignis symbolisieren oder auf eine bestimmte Veranstaltung hinweisen (CYRILL P. RIGAMONTI, a.a.O., S. 347).

#### **E. 1.1.4**

Würdigung Der Kläger sieht durch die in Frage stehenden Marken der Beklagten den absoluten Ausschlussgrund Art. 2 lit. c MSchG in der Variante einer Irreführung über Geschäftsverhältnisse als gegeben. Hier muss sich die Irreführung abstrakt aus dem registrierten Zeichen ergeben; der konkrete Gebrauch steht nicht zur Diskussion. Zunächst ist festzuhalten, dass der Kläger ausdrücklich nicht in Abrede stellt, dass mit der Voranstellung des Zusatzes "B. \_\_\_\_\_" bei den strittigen Marken – unter dem Aspekt der Herkunftsidentifikation – vom Schweizer Publikum keine unzutreffenden Schlüsse zu

erwarten sind. Mit anderen Worten ist unbestritten, dass die massgeblichen Verkehrskreise namentlich bei mit "B.\_\_\_\_\_ WORLD CUP H.\_\_\_\_\_" oder "B.\_\_\_\_\_ WORLD CUP 2022" bezeichneten Produkten zu- treffend die Herkunft bei der Beklagten verorten würden (act. 30 Rz. 1, Rz. 3, Rz. 104 f.). Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion wurde dementsprechend gar nicht behauptet. Bei dieser Sachlage muss auch nicht weiter geprüft werden, ob es sich bei den Bestandteilen neben dem Zusatz "B.\_\_\_\_\_" ("[B.\_\_\_\_\_] WORLD CUP H.\_\_\_\_\_" und "[B.\_\_\_\_\_] WORLD CUP 2022") um rein beschreibende Hinweise handelt. Es bleibt im Wesentlichen die klägerische Argumentation, die Marken der Beklag- ten führten bei abstrakter Betrachtung der registrierten Zeichen zu unrichtigen Rückschlüssen auf die Geschäftsverhältnisse der Markenmelderin und seien ir- reführend, weil sich die Beklagten mit den fraglichen Marken unzulässig mit dem Kläger bzw. dem Event der A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft assoziiere. Die Marken suggerierten beim massgebenden Publikum die falsche Vorstellung, sie sei Sponsorin, Partnerin oder Veranstalterin. Es handle sich in unzulässiger Wei- se um die Vorspiegelung eines sog. "Titel-/Namenssponsorings". Bei der vom Kläger geltend gemachten Irreführung können die klägerischen Marken einstwei- len aus dem Bilde bleiben.

- 19 - Unbestritten ist zwischen den Parteien, dass die Beklagte nicht offizielle Sponso- rin, Partnerin oder Veranstalterin ist. Wie der Kläger sodann zu Recht vorbringt, wirkt indes auch das von der Beklagten vertretene Argument des "indirekten Sponsorings" konstruiert und abwegig. Wenn teilnehmende Teams oder Spieler von dritter Seite durch Sponsoren unterstützt werden, kann dadurch noch nicht von einem (indirekten) Sponsoring des Turniers gesprochen werden. Dies wird offensichtlich vom Kläger in dieser Form ermöglicht bzw. geduldet, schreibt doch der Kläger selber den Ausrüstern vor, u.a. die Trikots der Spieler seien mit offiziellen Kennzeichen vom ihm zu versehen. Daraus erhellt aber auch, dass der Kläger die daraus folgende Nähe der Ausrüster und Sponsoren von teil- nehmenden Mannschaften zum Event und eine entsprechende Bezugnahme in Kauf zu nehmen und zu dulden hat. Da der Kläger im Grundsatz billigt, dass die Beklagte bei ihrer Kommunikation in diesem Sinne einen gewissen (indirekten) Bezug zur A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft 2022 nimmt (act. 30 Rz. 7, Rz. 53, Rz. 65 ff., Rz. 80, Rz. 110), ist letztlich irrelevant, inwiefern dazumal – was einstweilen noch unklar ist – tatsächlich von der Beklagten unterstützte Teams oder Spieler an der A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in I.\_\_\_\_\_ teilneh- men werden. Angesichts dessen, dass im Grundsatz sogar völlig unbeteiligte Dritte u.U. sach- lich auf die A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft Bezug nehmen können, kann keine Rede davon sein, der Beklagten fehle jegliche sachliche Rechtfertigung für eine Assoziierung mit diesem Event. Dies ist hernach jeweils bei der Beurteilung der behaupteten Irreführung zu beachten. Hierdurch unterscheidet sich die vorlie- gende Situation schon in einem ersten Punkt von den angeführten Entscheiden "Sion 2006" sowie "Expo.02", bei welchen eine Irreführung angenommen wurde. Sodann ist v.a. entscheidend, dass dort jeweils ohne weitere Zusät- ze/Ergänzungen mit "Sion 2006" und "Expo.02" die allgemein bekannte ("offiziel- le") Bezeichnung der Veranstaltung übernommen wurde. Im Gegensatz dazu geht es hier einerseits nicht um eine solche direkte Übernahme der offiziellen Bezeich- nungen "A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft" oder "A.\_\_\_\_\_ World Cup", und

- 20 - andererseits ist den Marken der massgebliche Zusatz "B.\_\_\_\_\_" vorangestellt, sodass eine solche evidente Irreführung jedenfalls ausgeschlossen werden kann. Konkret zur

Behauptung der Irreführung über die Rolle als Sponsorin/Partnerin: Wie bereits deutsche Gerichte (so der Bundesgerichtshof im Urteil I ZR 183/07 vom 12. November 2009 Tz. 45 S. 14 [act. 12/52]) treffend festgestellt haben, ist auch den angesprochenen Verkehrskreisen in der Schweiz ohne Weiteres bekannt, dass offizielle Ausstatter, Lieferanten, Sponsoren etc. deutlich auf ihre Stellung hinweisen, so z.B. durch die Verwendung offizieller Logos mit dem Akronym "A.\_\_\_\_\_" und der Verwendung von Begriffen wie "Sponsor". Dies deckt sich mit den klägerischen Ausführungen (act. 1 Rz. 77), wonach offizielle Sponsoren insbesondere das Recht hätten, auf die Sponsoreneigenschaft hinzuweisen. Im Einklang damit lässt sich den Akten das Beispiel des Partners "F.\_\_\_\_\_" entnehmen, welches zeigt, dass augenscheinlich die offizielle Bezeichnung "A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018" bzw. "A.\_\_\_\_\_ WORLD CUP" verwendet wird [Hervorhebungen beigefügt] (act. 3/35). Nicht nur der Kläger selbst, sondern auch die Sponsoren/Partner verwenden offenbar Kennzeichen und Bezeichnungen mit dem Zusatz "A.\_\_\_\_\_". Aufgrund des Zusatzes "A.\_\_\_\_\_" wird der durchschnittlich informierte Verbraucher zwischen Werbemassnahmen und Produkten der offiziellen Sponsoren und der sonstigen Vermarktung von Produkten im Hinblick auf die A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft unterscheiden können. Dieses Unterscheidungsmerkmal mittels offizieller Kennzeichen scheint denn auch notwendig, kommt es doch generell, wie aus den Darstellungen des Klägers zur Situation in Deutschland erhellt, offenbar beim Publikum durchaus zu Fehlzurechnungen von Marken vermeintlicher "WM-Sponsoren"; zumindest wenn die offizielle Bezeichnung oder Bezugnahme fehlt (act. 1 Rz. 86). Wie das Beispiel "G.\_\_\_\_\_" zeigt, werden teilweise Nichtsponsoren gar wesentlich häufiger für Sponsoren gehalten als die tatsächlichen Sponsoren (act. 1 Rz. 86). Gründe für diese Umstände werden nicht genannt, jedenfalls wurde weder behauptet noch ist erkennbar, inwiefern die Fehlzurechnungen jeweils explizit auf unerlaubte Massnahmen ("Ambush Marketing") der Nichtsponsoren zurückzuführen wären. Davon ist auch nicht auszugehen. Naheliegender erscheint, dass gerade bei grösseren

- 21 - und sehr bekannten internationalen Herstellern, welche jeweils ihrerseits etliche (Sport-) Events und Sportler unterstützen (z.B. G.\_\_\_\_\_), das Publikum einfach vermutet, diese seien (ebenfalls) WM-Sponsoren. Die tatsächlichen Gründe können dahingestellt bleiben. Die Beklagte taucht zwar in dieser deutschen Statistik (noch) nicht auf, angesichts dessen, dass auch sie prinzipiell als sehr bedeutende Herstellerin von Fussball-/Sportartikeln gilt (vgl. act. 1 Rz. 88; act. 11 Rz. 19; act. 12/14), dürfte sich die Situation aber ähnlich gestalten. Selbst wenn es zu "Fehlzurechnungen" als vermeintliche Sponsorin kommen würde, wäre kaum verlässlich zu eruieren, ob dies überhaupt kausal auf die strittigen Marken "B.\_\_\_\_\_ WORLD CUP (I.\_\_\_\_\_) 2022" oder andere Gründe zurückzuführen wäre, zumal die Beklagte ja unbestrittenmassen in der Regel als Ausrüsterin diverser Teams und Spielern auftritt und u.a. sogar verpflichtet ist, klägerische Logos auf den Spielertrikots anzubringen (act. 11 Rz. 20 ff.). Massgebend ist, dass aus den registrierten Zeichen keine Irreführung über die Rolle der Beklagten als (offizielle) Sponsorin/Partnerin resultiert; dies ist nicht der Fall. Solche "falsche" Wahrnehmungen sind rechtlich gesehen wohl zu akzeptieren, wenn sie nicht auf unzulässigen Vorgehensweisen basieren. Inwiefern die rechtlichen Mittel des Markenschutzes überhaupt tauglich sein sollen, um solche Wahrnehmungen bzw. "Fehlzurechnungen" der Öffentlichkeit beeinflussen zu können – und ob dies v.a. noch dem Zweck der Markenschutzgesetzgebung entsprechen würde – ist fraglich. Eine unrechtmässige Bevorteilung gegenüber den tatsächlichen Sponsoren/Partnern ist jedenfalls nicht

erkennbar, ist doch gerade Kern des Sponsorings/Partnerschaft die offizielle Assoziation mit einem Event oder der Organisation selber (vgl. act. 1 Rz. 75 ff.) und bleibt diese Exklusivität unangetastet. Ungeachtet der naheliegenden Möglichkeit der Kennzeichnung mit dem Zusatz "A.\_\_\_\_\_" geht es nebenbei beim Sponsoring respektive den Partnerschaftsmo- dellen um diverse weitere Vorteile und Aspekte wie beispielsweise um "Ticketing- und Hospitality-Angebote" usw. (vgl. act. 1 Rz. 75 ff.). Dass aus den Markenregistrierungen eine angebliche (Mit-)Veranstalterrolle der Beklagten für die A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft erkennbar sei, wird vom

- 22 - Kläger nicht näher begründet. Damit behauptet der Kläger nicht mehr lediglich eine Assoziation mit dem Kläger oder dem Event, sondern impliziert spezifisch weitergehend eine Rolle in der Organisation des Events der Fussball- Weltmeisterschaft. Weshalb abstrakt betrachtet aus den beklaglichen Marken der Schluss gezogen werden soll, dass die Beklagte – und nicht ausschliesslich der Kläger als Weltverband des Fussballs – als Veranstalter der A.\_\_\_\_\_ Fuss- ball-Weltmeisterschaft I.\_\_\_\_\_ 2022 fungieren soll, ist nicht nachvollziehbar. Vielmehr ergibt sich aus den registrierten Marken keine Irreführung. Dies gilt so- wohl für "B.\_\_\_\_\_ WORLD CUP H.\_\_\_\_\_" als auch "B.\_\_\_\_\_ WORLD CUP 2022". Inwieweit der künftige, konkrete Gebrauch der Marken irreführend sein könnte, steht nicht zur Diskussion. Zuletzt hat der Kläger in seiner Replik die Argumentation praktisch ausschliesslich auf das sog. "Titel-/Namenssponsoring" fokussiert: Allgemein bekannt ist, dass nicht nur spezifisch im (Fussball-)Sport, sondern auch beispielsweise im Kulturbe- reich etc., zahlreiche Veranstaltungen den Namen eines Sponsors voranstellen. Der Kläger nennt in diesem Zusammenhang exemplarisch diverse so benannte Sportligen und Sportstätten. Vorliegend lautet allerdings die offizielle deutsche Bezeichnung für den Event: "A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft" bzw. englisch "A.\_\_\_\_\_ World Cup" (act. 30 Rz. 79). Weder behauptet noch erkennbar ist, dass der Kläger jemals ein "Namenssponsoring" für eine Fussball-Weltmeisterschaft vergeben oder für die Zukunft in Betracht gezogen hätte. Jegliche relevanten Tur- niere, ob Männer-, Frauen- oder Juniorenturniere, führen im Übrigen die offizielle Bezeichnung "A.\_\_\_\_\_ [...]", wie sich bereits ohne Weiteres schon der offiziellen Webseite des Klägers und u.a. dem im Recht liegenden A.\_\_\_\_\_ Finanzbericht 2018 (act. 3/32 [S. 89]) entnehmen lässt. Im Gegenteil führt der Kläger aus, es stehe auch den offiziellen Sponso- ren/Partnern kein Titel-/Namenssponsoring zu (act. 30 Rz. 79). Bereits wegen der notorisch herausragenden Bekanntheit der Fussball-Weltmeisterschaften ist denn auch dem Publikum bestens bekannt, dass es hierfür jeweils kein Titel-/Namens- sponsoring, wie beispielsweise "F.\_\_\_\_\_ World Cup 2022", gibt. Nebenbei wird bekanntermassen beim Europäischen Fussballverband UEFA ähnlich vorgegan-

- 23 - gen, sodass mitunter die bedeutendsten internationalen Fussballwettbewerbe den Namen des Verbandes und nicht etwa eines Sponsors tragen (UEFA Europa- meisterschaften, UEFA Champions League). Das massgebliche Publikum ist sich dieser Umstände bewusst. Weshalb die entsprechenden Verkehrskreise trotzdem vernünftigerweise von einem Titel-/Namenssponsoring ausgehen sollen, legt der Kläger nicht plausibel dar. Ebensovienig werden dazu allfällige Beweise offeriert.

## **E. 1.2**

Unlauterer Wettbewerb (Art. 3 Abs. 1 lit. b, d und e UWG i.V.m. Art. 52 MSchG)

### **E. 1.2.1**

Wesentliche Parteistandpunkte Der Kläger macht gestützt auf diverse lauterkeitsrechtliche Tatbestände (Art. 2 und Art. 3 lit. b, d und e UWG) einen Beseitigungsanspruch gegenüber der Beklagten geltend. So stellt er sich auf den Standpunkt, es stehe ausschliesslich ihm zu, die kennzeichnungskräftigen Bezeichnungen "WORLD CUP H. \_\_\_\_\_" und "WORLD CUP 2022" zu nutzen (act. 1 Rz. 112 ff.). Mit der Kombination ihrer Marke "B. \_\_\_\_\_" und den erwähnten Bezeichnungen erwecke die Beklagte den irreführenden Eindruck, sie dürfe als offizielle Partnerin des Klägers oder gar Mitveranstalterin offizielle Sponsoring-Produkte des Klägers bzw. des klägerischen Grossereignisses vertreiben; damit sei zumindest eine mittelbare lauterkeitsrechtliche Verwechslungs- bzw. Irreführungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. b bzw. d UWG gegeben (act. 1 Rz. 116). Der Beklagten sei zu entgegnen, dass es in diesem Zusammenhang nicht um eine Verwechslungsgefahr über die Produktherkunft im markenrechtlichen Sinne gehe, sondern es werde eine tatsächlich nicht bestehende Verbindung bzw. sonstige Beziehung zum Kläger als Veranstalter respektive mit der vom Kläger durchgeführten Veranstaltung als solcher vorge täuscht (act. 30 Rz. 115 f.). Unter dem Aspekt von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG bringt der Kläger vor, die Beklagte beute mit ihrer Markenregistrierung den Wettbewerb und den Ruf seiner Veranstaltung aus (act. 1 Rz. 119 ff.; act. 30 Rz. 118 ff.). Ausserdem sieht der Kläger eine "Trittbrettfahrerei" der Beklagten im Sinne der Generalklausel von Art. 2 UWG gegeben (act. 1 Rz. 127 ff.). Die Beklagte bringt vor, im gesamten bundesrechtlichen Kennzeichnungsrecht sei von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr auszugehen (act. 11

- 24 - Rz. 157). Weiter stellt sie sich auf den Standpunkt, es bestehe weder eine unmittelbare noch mittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund des kennzeichnungskräftigen Bestandteils "B. \_\_\_\_\_" (act. 11 Rz. 159). In den angegriffenen Marken erscheine nirgends das Akronym "A. \_\_\_\_\_" oder eine ähnliche Bezeichnung, welche auf eine Beziehung mit dem Kläger hindeuten würde (act. 11 Rz. 164). Auch das Herstellen eines deskriptiven Bezuges führe nicht zu einer Verwechslungsgefahr, das Bundesgericht erlaube sogar die Verwendung fremder Marken, wenn dies in deskriptiver Art geschehe (act. 11 Rz. 165 ff.). Bei der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr gelte genauso, dass sich diese nicht mit Verweis auf gemeinfreie Zeichen begründen lasse (act. 34 Rz. 150). Im Weiteren bestreitet die Beklagte eine "Rufausbeutung" im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG. Mit einem blossen Hinweis auf eine Veranstaltung werde nicht suggeriert, sie sei Veranstalterin oder Sponsorin des Anlasses (act. 11 Rz. 175). Überdies seien mittelbare Beeinträchtigungen durch Bezugnahmen zu akzeptieren (act. 11 Rz. 179). In Bezug auf die Generalklausel nach Art. 2 UWG sieht die Beklagte bereits generell keinen Raum für deren Anwendung, da im Wesentlichen die für den vorliegenden Streitgegenstand zur Diskussion stehenden Sondertatbestände nicht erfüllt seien (act. 11 Rz. 197 ff.). In diesem Zusammenhang verweist die Beklagte zudem darauf, dass der Gesetzgeber die Einführung eines Sondertatbestandes, welcher genau eine solche Bezugnahme untersagt hätte, ausdrücklich abgelehnt habe (act. 11 Rz. 203 ff.).

### **E. 1.2.2**

Rechtliche Grundlagen zum Unlauteren Wettbewerb Ähnlich wie Art. 2 lit. c MSchG (vgl. oben E. 1.1.3.) schützen die UWG-Tatbestände den unverfälschten Wettbewerb. Während sich das UWG gegen eine Irreführung durch die konkrete Benützung eines Zeichens richtet, ist unter dem markenrechtlichen Aspekt nur der irreführende Sinngehalt der angemeldeten bzw. registrierten Marke erfasst (MICHAEL NOTH, in:

Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 2 lit. c MschG). Ins Feld geführt werden hier die Art. 2, Art. 3 Abs. 1 lit. b, d und e UWG. Zumindest nach teilweise ser Ansicht soll eine ergänzende wechselseitige Anwendung der Generalklausel

- 25 - Art. 2 UWG mit den Spezialbestimmungen in Betracht kommen (FERRARI HOFER, in: Heizmann/Loacker, UWG Kommentar, 2018, N. 17 ff. zu Art. 2 UWG). Nach Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt insbesondere unlauter, wer unrichtige oder irreführende Angaben macht. Die Tatbestandsmerkmale sind (i) eine Angabe, (ii) über einen bestimmten Gegenstand, (iii) die Irreführung/Unrichtigkeit nach (iv) dem Verständnis des Durchschnittsadressaten, wobei (v) die Angabe einen Wettbewerbsbezug haben muss (BLATTMANN, in: Heizmann/Loacker, UWG Kommentar, 2018, N. 10 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Die Beweislast liegt nach Art. 8 ZGB beim Kläger. Als Tatfrage in Betracht kommt, ob und wie eine Angabe erfolgt ist, und ob sie richtig oder falsch ist, und welche Fähigkeiten und Kenntnisse der massgebende Personenkreis bzw. der Durchschnittsadressat haben. Die Ermittlung des objektivierten Verständnisses demgegenüber ist eine Rechtsfrage, womit grundsätzlich ausgeschlossen ist, das Verständnis mittels demoskopischer Untersuchungen zu belegen (BLATTMANN, a.a.O., N. 212 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG; PETER JUNG, Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), SHK Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 66 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Beim sog. "Ambush-Marketing" bringt sich der Werbende in Beziehung insbesondere zu einem Grossanlass (z.B. zu einem grossen Sportanlass wie der Europa- oder der Weltmeisterschaft im Fussball) oder zu dessen Veranstalter, bspw. indem er Farben, Logos oder andere Kennzeichen- und Gestaltungselemente übernimmt ("Assoziationsmarketing") (BLATTMANN, a.a.O., N. 27 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG m.w.H.; NUFER/CHERKEH/BANKE, Ambush Marketing im Sport – eine interdisziplinäre Betrachtung, CaS 2012 S. 43). Steht der Vorwurf des Ambush-Marketing im Raum, geht es regelmässig um die Variante der unrichtigen/irreführenden Angabe über Geschäftsverhältnisse (BLATTMANN, a.a.O., N. 203 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Pro memoria gilt es festzuhalten, dass die vom Europäischen Fussballverband (UEFA) im Zusammenhang mit der Fussball-Europameisterschaft 2008 angeregte Neufassung des UWG, welche exakt gegen das sog. "Ambush-Marketing" hätte eingeführt werden sollen – aufgrund von erheblicher Kritik – schliesslich nicht umgesetzt wurde (vgl. hierzu das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens [zur An-

- 26 - passung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb im Zusammenhang mit der Durchführung der Fussball-Europameisterschaft 2008] vom 30. Oktober 2006 und die entsprechende Pressemitteilung des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO vom 22. November 2006 sowie namentlich zum Ganzen HILTY/VON DER CRONE/WEBER, Stellungnahme zur Anpassung des UWG: Ambush Marketing, sic! 2006 S. 702 ff.; DANIEL THALER, Ambush Marketing mit der UEFA EURO 2008 – Eine Standortbestimmung, CaS 2008, S. 160 ff.; CYRILL P. RIGAMONTI, Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, FS Roland Büren, 2009, S. 346 f.). Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (zum Verhältnis zu lit. b: BLATTMANN, a.a.O., N. 219 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG m.w.H.). Verhindert werden sollen Verwechslungen in Bezug auf die betriebliche Herkunft von Produkten sowie die Unternehmensidentität (HEINEMANN, in: Heizmann/Loacker,

UWG Kommentar, 2018, N. 5 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Nach Art. 3 Abs. 2 lit. e UWG sind Verhaltensweisen unlauter, bei welchen sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder dessen Ruf ausbeutet (BGE 135 III 446 E. 7.1). Unnötig ist die Anlehnung, wenn sie ohne Rechtfertigungsgrund erfolgt oder das zur Information erforderliche Mass überschreitet. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sollen nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfasst werden (STAUBER/ISKIC, in: Heizmann/Loacker, UWG Kommentar, 2018, N. 56 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG unter Hinweis auf BGE 135 III 446 E. 7.5).

### E. 1.3

Würdigung Vorab ist zu erwähnen, dass sich hier die klägerischen Argumente weitgehend mit denjenigen decken, welche unter dem Aspekt des Markenrechts vorgebracht wurden. Der zentrale Standpunkt des Klägers besteht darin, die Beklagte würde in unzulässiger Weise eine Nähe zu ihm bzw. zu der A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft schaffen. Der Kläger erachtet daher die beklagten Marken (zusätzlich) als unlauter im Sinne des UWG. Unbestritten und erstellt ist, dass die

- 27 - Beklagte in ihren Marken weder den Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" noch ein offizielles Logo oder Emblem verwendet. Erneut kann offen bleiben, inwiefern die Bestandteile "WORLD CUP (I.\_\_\_\_\_) 2022" überhaupt als solches einen konkreten Hinweis auf die A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft zulassen, nachdem zwischen den Parteien unstrittig ist, dass es sich tatsächlich um eine Bezugnahme auf diesen Event handelt. Zu Art. 3 Abs. 1 lit. d und e UWG: Da der Kläger, wie bereits unter dem Aspekt des Markenschutzes gesehen, letztlich selbst nicht davon ausgeht, es könnte betreffend der beklagten Marken bzw. damit gekennzeichneten Produkten zu Verwechslungen kommen (act. 30 Rz. 1, Rz. 3 und Rz. 104; noch in der Klagebegründung offenbar anderer Meinung: act. 1 Rz. 112 ff., Rz. 125, Rz. 147, Rz. 149) ist fraglich, inwiefern eine Unlauterkeit gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG überhaupt in Frage kommen soll. In der Tat ist nicht plausibel, wie die Marken der Beklagten, welche nota bene den Zusatz "B.\_\_\_\_\_" aufweisen, zu Verwechslungen, und wenn ja, mit wem oder was, führen sollen. Da zudem vom Kläger auch nicht dargestellt wird, dass die Beklagte neben der Markeneintragung Massnahmen im engeren Sinne, welche zu Verwechslungen führen könnten, getroffen hätte, ist darauf nicht weiter einzugehen. Zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG: Diesbezüglich kommt lediglich die Variante der unrichtigen/irreführenden Angaben über Geschäftsverhältnisse in Betracht, nämlich als lauterkeitsrechtliche Entsprechung zu Art. 2 lit. c MSchG. Da der Kläger nicht eine bestimmte Verwendung, sondern die lauterkeitsrechtliche Zulässigkeit der Marke abstrakt in Frage stellt, fällt vorliegend eine Würdigung von konkreten Begleitumständen des Gebrauchs ausser Betracht. Aufgrund des bestehenden Streitgegenstandes kann damit auch vollumfänglich auf die beim Markenrecht gemachten Feststellungen verwiesen werden (vgl. oben E. 1.1.4.). Nach der massgeblichen Verkehrsauffassung lässt sich weder auf eine unzulässige Bezugnahme der Beklagten zum Kläger schliessen, noch wird von ihr in irgend einer Weise eine offizielle Rolle als Sponsorin, Partnerin oder Mitveranstalterin (sog. "Ambush-Marketing") vorgetäuscht. Es liegen keine unrichtigen oder irreführenden Angaben vor.

- 28 - Die Beklagte nimmt im zulässigen Rahmen Bezug auf die A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft. Eine unlautere Rufausbeutung oder Anlehnung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG ist nicht gegeben (vgl. auch BGE 135 III 446 E. 7.3). Wie bereits unter der markenrechtlichen Perspektive erwähnt, gibt es denn traditionellerweise durchaus nicht

unwesentliche – und beidseitig akzeptierte – Verbindungen der Beklagten mit dem Kläger bzw. dessen Veranstaltungen (Ausrüstung/Sponsoring von Teams und Spielern). Dementsprechend ist das Wecken von Assoziationen mit einem bestimmten Anlass als solches auch nicht unlauter, wenn nicht eine unzutreffende Beziehung als Sponsorin, Partnerin oder (Mit-)Veranstalterin suggeriert wird, was nicht der Fall ist. Nicht verlangt werden kann von der Beklagten ein (aktiver) Hinweis darauf, dass es sich bei ihr nicht um eine offizielle Sponsorin, Partnerin, (Mit-)Veranstalterin etc. handelt. Das Verhältnis der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel nach Art. 2 UWG zu den spezifischen Bestimmungen gemäss Art. 3 UWG kann offen bleiben, da keine Gesichtspunkte erkennbar sind, die lediglich von der Generalklausel und nicht bereits von den Spezialtatbeständen nach Art. 3 UWG erfasst wären. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass von der Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen für eine von Veranstaltern gewünschte weitergehende Monopolisierung von Bezugnahmen und öffentlicher Wahrnehmung Abstand genommen wurde. Wie die Beklagte zu Recht ausführt, lassen sich solche weitergehenden Schutzrechte nicht alternativ auf die Generalklausel von Art. 2 UWG stützen. Schliesslich wird auch nicht näher dargetan, inwiefern US-Entscheide des USPTO [UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE], so namentlich betreffend "B.\_\_\_\_\_ Boston 2021" bzw. "B.\_\_\_\_\_ Tokyo 2021" oder "B.\_\_\_\_\_ EURO 2021", hier einschlägig sein sollen, zumal schon die (rechtlichen) Hintergründe dieser Entscheide sowie v.a. deren rechtliche Verbindlichkeit (Rechtskraft) unbekannt sind. Darauf ist nicht weiter einzugehen. Eine umfassende Würdigung der beklagten Marken ergibt, dass weder eine Täuschung/Irreführung noch ein anderes, gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes, Verhalten vorliegt. Demzufolge ergeben sich ebenfalls

- 29 - keine Ansprüche nach den geltenden lauterkeitsrechtlichen Grundlagen, mit welcher sich eine Nichtigkeit im Sinne von Art. 52 MSchG begründen liesse.

#### **E. 1.4**

Fazit zur Hauptklage Die zur Diskussion stehenden beklagten Marken "B.\_\_\_\_\_ WORLD CUP H.\_\_\_\_\_" und "B.\_\_\_\_\_ WORLD CUP 2022" stellen keine irreführenden Zeichen im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG dar. Abgesehen davon, dass keine Beeinträchtigung der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion behauptet wurde, gelingt es dem Kläger nicht darzutun, inwiefern diese Marken objektiv geeignet sein sollen, unzutreffende Vorstellungen über die Beziehung der Beklagten zu ihm respektive zur A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zu wecken. Auch unter dem Aspekt des UWG ergibt sich keine Nichtigkeit der beiden Marken im Sinne von Art. 52 MSchG. Dementsprechend erübrigt sich die Prüfung der beiden Rechtsbegehren - Ziffer 3 und 4 und die Hauptklage ist gesamthaft abzuweisen.

#### **E. 2**

Oktober 2017 E. 5.3. und 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2; EUGEN MARBACH, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, N. 781; MARKUS WANG, a.a.O., N. 5 ff. zu Art. 11 MSchG; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 6 ff. zu Art. 11 MSchG; EUGEN MARBACH, SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 1303; CHRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, Markenschutzgesetz, 2002, N. 9 zu Art. 11 MSchG; zum Ganzen KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 115 ff., S. 9 ff.). Zu den Folgen des

Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG): Soweit sich ergibt, dass der Markeninhaber im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, die Marke (a.) während einer Karenzfrist von fünf Jahren nicht gebraucht und (b.) hierfür keine wichtigen Gründe vorliegen, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen. Somit verliert er im Wesentlichen seine Abwehransprüche und den zivil- und strafrechtlichen Rechtsschutz bezüglich des- jenigen Teils des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, der nicht gebraucht

- 32 - wird (BERNARD VOLKEN, a.a.O., N. 28 f. und 33 ff. zu Art. 12 MSchG; MARKUS WANG, a.a.O., N. 36 ff. zu Art. 12 MSchG; vgl. zum Ganzen KARIN BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 151 ff.). Der Nichtgebrauch kann mittels einer sog. Löschungs- oder Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden. Während der Dauer der Gebrauchsschonfrist kann die Marke gänzlich ruhen, es besteht keinerlei Gebrauchslast. Grundsätzlich muss der Inhaber auch keine An- strengungen tätigen, den Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzzeit aufzu- nehmen (BERNARD VOLKEN, a.a.O., N. 6 zu Art. 12 MSchG; MARKUS WANG, a.a.O., N. 6 zu Art. 12 MSchG). Ausgenommen davon sind indes Defensivmarken, wel- che nicht in den Genuss einer Gebrauchsschonfrist kommen (Urteile des Bun- desgerichts 4A\_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 6.3.4. und 4A\_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2 sowie 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5; BER- NARD VOLKEN, a.a.O., N. 7 zu Art. 12 MSchG). Für den Nachweis einer Defensiv- marke – während der Gebrauchsschonfrist – ist Art. 8 ZGB anwendbar, die spezi- elle Beweisbestimmung im Sinne von Art. 12 Abs. 3 MSchG kommt dagegen nicht zum Tragen.

### **E. 2.1**

Unbestrittener Sachverhalt Unbestrittenermassen wurden die streitgegenständlichen Marken CH 4 (fig.) und CH 5 (fig.), welche am 5. Dezember 2018 angemeldet wurden, bislang vom Klä- ger nicht verwendet (act. 34 Rz. 28; act. 38 Rz. 72). Ebenso unbestritten ist, dass die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen ist (act. 38 Rz. 73).

### **E. 2.2**

Wesentliche Parteistandpunkte Die Beklagte führt aus, der Kläger habe für die von ihm eingetragenen und mit der Widerklage angegriffenen Wort/Bildmarken "H.\_\_\_\_\_" und "World Cup 2022" gar nicht die Absicht, diese tatsächlich als Kennzeichen zu nutzen. Es könne ausge- schlossen werden, dass es sich bei den streitgegenständlichen Marken um offizi- elle Logos der A.\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft in I.\_\_\_\_ handle; diese seien in ständiger Praxis vielmehr aufwändig gestaltet und nicht so primitiv anmutend (act. 11 Rz. 221; act. 34 Rz. 23 ff.). Das mittlerweile öffentlich gemachte offizielle

- 30 - Logo sei im Gegenteil aufwändig gestaltet, symbolträchtig und führe zudem das Akronym "A.\_\_\_\_\_" (act. 34 Rz. 24 ff.). Ausserdem werde dieses offizielle Logo, im Gegensatz zu den klägerischen Marken, in der Kommunikation benutzt (act. 34 Rz. 28 ff.). Die zu den rein beschreibenden Begriffen "H.\_\_\_\_\_" und "WORLD CUP 2022" hinzugefügten grafischen Elemente seien vernachlässigbar, weil sie von ihrer Grösse und Art her den Marken keinen unterscheidungs- oder kennzeichnungs- kräftigen Gesamteindruck verschafften (act. 11 Rz. 221; act. 34 Rz. 59). Die ge- stalterische Darstellung eines Fussballs als "0" sei wenig ideenreich (act. 11 Rz. 51). Da der Kläger, seine Partner und Sponsoren in ständiger Praxis offizielle Bezeichnungen und Logos verwendeten und es sich bei den widerklageweise an- gegriffenen Marken nicht um das

offizielle Logo handle, sei erstellt, dass der Kläger diese beiden Marken ohne jegliche Benutzungsabsicht habe eintragen lassen (act. 11 Rz. 224). Es handle sich um nichtige Defensivmarken, was schon das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO erkannt habe (act. 11 Rz. 226; act. 34 Rz. 36). Auch die in der Vergangenheit vergleichbaren eingetragenen Marken wie "WORLD CUP 2014" und "MUNDIAL 2014" sowie "World Cup 2018" seien nie verwendet worden (act. 34 Rz. 32). Gleichermassen für zukünftige A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaften, namentlich diejenige für das Jahr 2026, halte der Kläger an der Praxis fest, Defensivmarken ohne Gebrauchsabsicht einzutragen (act. 34 Rz. 39 f.). Der Kläger bestreitet, dass es sich bei den eingetragenen Marken um sog. "Defensivmarken" handelt. Es würden zahlreiche Eventmarken für unterschiedliche Events genutzt, vermehrt werde in den letzten Jahren auf das "einfache Fussballmotiv" zurückgegriffen wie etwa im neuen A.\_\_\_\_\_ -Slogan "... " (act. 30 Rz. 69; act. 38 Rz. 81). Es bestehe kein Anspruch der Beklagten auf Löschung der klägerischen Marken. Der Hinterleger der Marke habe verschiedene Möglichkeiten, seiner zukünftigen geschäftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen, daher gebe es eine fünfjährige Benutzungsschonfrist (act. 30 Rz. 135 f.; act. 38 Rz. 73 f.). Beide Marken seien grundsätzlich mit Benutzungsabsicht angemeldet worden (act. 38 Rz. 75).

- 31 -

## **E. 2.3**

Rechtliches (Markenrecht)

### **E. 2.3.1**

Markenrechtlicher Gebrauchszwang (Art. 11 und 12 MSchG) Nach Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke nur insoweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch gebraucht wird (BGE 139 III 424 E. 2.2.1; vgl. zum Ganzen MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Handkommentar SHK Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl. 2017, N. 1 ff. zu Art. 11 MSchG). Nach der Rechtsprechung und herrschenden Lehre muss der Gebrauch für die rechtserhaltende Wirkung im Allgemeinen (i) kennzeichnungsmässig sein, d.h. die Marke muss als Identifizierungsmittel eingesetzt werden, (ii) im Wirtschaftsverkehr erfolgen, d.h. die Marke muss ein im Wirtschaftsverkehr frei erhältliches Angebot kennzeichnen, (iii) ernsthaft sein, d.h. bloss Scheingebrauch genügt nicht, und schliesslich muss die Marke (iv) im Inland gebraucht werden (Urteile des Bundesgerichts 4A\_299/2017 vom

### **E. 2.3.2**

Schutzausschlussgrund "Zeichen des Gemeingutes" (Art. 2 lit. a MSchG) Liegt kein Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) vor, ist die Marke in aller Regel schutzfähig. Liegt hingegen mit Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen Gemeingut vor, so ist weiter zu prüfen, ob sich das fragliche Zeichen für diese Waren oder Dienstleistungen im Verkehr als Marke durchgesetzt hat (BGE 145 III 178 E. 2.3.1). Verkehrsdurchsetzung kann einzig mittels demoskopischer Umfragen direkt bewiesen werden (EUGEN MARBACH, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, N. 622). Im Fall der Verkehrsdurchsetzung ist das betreffende Zeichen trotz Gemeingutcharakters eigentlich schutzfähig, solange es sich dabei nicht um eine Defensivmarke handelt, die ohne ernsthaften Benutzungswillen hinterlegt wurde und deshalb nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nichtig ist (CYRILL P. RIGAMONTI, Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, FS Roland Büren,

2009, S. 350). Die Gründe für den Schutzausschlussgrund von Zeichen, die dem Gemeingut ange- hören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterschei-

- 33 - dungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können. Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen respektive beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können, wobei auch englischsprachige Ausdrücke berücksichtigt werden können, sofern sie von einem nicht unbedeu- tenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (BGE 145 III 178 E. 2.3.1 m.w.H.; BGE 139 III 176 E. 2). Wortzeichen, die aufgrund des be- schreibenden Sinngehalts zum Gemeingut gehören, können durch eine unter- scheidungskräftige grafische Darstellung auf der Ausdrucksebene zu einer schutzfähigen Wort-Bildmarke kombiniert werden. Das grafische Beiwerk muss den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 195 ff. zu Art. 2 MSchG m.w.H.). Hinsichtlich des vorliegenden Streitgegenstandes gibt es in der Schweizer Recht- sprechung v.a. zwei beachtete Entscheide, welche sich einerseits mit der Kombi- nation "Veranstaltungsabkürzung und Veranstaltungsjahr" (Entscheid der Rekurs- kommission für geistiges Eigentum MA-AA16/00 vom 28. August 2001, in: sic! 2001, S. 738 ff. ["Expo.02"]) sowie "Austragungsort und Austragungsjahr" (Urteil des Appellationshofes Bern 97 II 98 vom 29. April 1998, in: sic! 1999 S. 269, 271 E. 8 ["Sion 2006"]) befassen. Als ebenfalls grundsätzlich einschlägig, da eine Veranstaltung betreffend, dürfte dabei ein Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum gelten (RKGE vom 14. Oktober 2003, in: sic! 2004 S. 103 ["Montreux Jazz Festival"]). In sämtlichen erwähnten Entscheiden wurde – soweit die graphische Gestaltung ausser Acht gelassen wird – Gemeingutcharakter der Zeichen festgestellt, teilweise aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft oder aufgrund der Freihaltebedürftigkeit (zum Ganzen CYRILL P. RIGAMONTI, Wirt- schaftswort in Theorie und Praxis, FS Roland Büren, 2009, S. 351 f.). Soweit er- sichtlich ist die Schweizer Literatur gleicher Auffassung (namentlich CYRILL P. RI- GAMONTI, a.a.O., S. 352; HILTY/VON DER CRONE/WEBER, Stellungnahme zur Anpas- sung des UWG: Ambush Marketing, sic! 2006 S. 703; DANIEL THALER, Ambush - 34 - Marketing mit der UEFA EURO 2008 – Eine Standortbestimmung, CaS 2008, S. 164). Auch die deutsche Rechtsprechung und das europäische Harmonisie- rungsamt für den Binnenmarkt (HABM) haben auf die fehlende Unterscheidungs- kraft solcher Zeichen geschlossen (vgl. die Hinweise bei CYRILL P. RIGAMONTI, a.a.O., S. 353 ff.): so konkret bezüglich "EURO 2000" (Entscheid des Bundesge- richtshofes vom 25. März 2004 I ZR 130/01, GRUR 2004 S. 775), "FUSSBALL WM 2006" (Entscheid des Bundesgerichtshofes vom 27. April 2006 I ZB 96/05).

#### **E. 2.4**

Würdigung Im Streit liegen folgende Wort-/Bildmarken: CH Nr. 6: ... [Bild] CH Nr. 3: ... [Bild] Zum Einwand der fehlenden Gebrauchsabsicht: Wie erwähnt ist unstrittig, dass der Kläger die fraglichen Marken "H.\_\_\_\_\_" (fig.) und "WORLD CUP 2022" (fig.) bislang (noch) nicht genutzt hat. Unbestrittenermassen ist die fünfjährige Karenz- frist zur Nutzung noch nicht abgelaufen (läuft am 5. Dezember 2023 ab). So kann sich der Kläger auf die Benutzungsschonfrist berufen, es sei denn, die Beklagte könnte die Missbräuchlichkeit der Markeneintragung respektive das Vorliegen ei- ner Defensivmarke nachweisen. Dass der

Kläger gar nie die Absicht gehabt hätte, die Marken effektiv zu nutzen, schliesst die Beklagte hauptsächlich aus früheren A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaften, bei welchen der Kläger ähnlich vorgegangen sei, in dem er vergleichbar zusammengesetzte Marken registriert und schliesslich trotzdem nur die offiziellen Logos und Symbole genutzt habe. Tatsächlich ergibt sich aus den Akten und wurde soweit nicht substantiiert bestritten, dass in der Vergangenheit regelmässig ähnliche Marken wie beispielsweise "WORLD CUP 2018" registriert und dann doch nicht genutzt wurden. Wie die Be-

- 35 - klagte zu Recht ausführt, wurden dabei offenbar jeweils v.a. die aufwändiger gestalteten Logos und Symbole benutzt. Auch für die bevorstehende A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft liegt mittlerweile ein spezifisches Logo vor. Ebenso wurde bereits festgestellt, dass der Kläger praktisch ausschliesslich offizielle Bezeichnungen in Kombination mit dem Verbandsnamen "A.\_\_\_\_\_" verwendet (vgl. oben E. 1.1.4.). Ob indes bereits aus diesen allgemeinen Vorbringen zu früheren Events genauso im vorliegenden Fall bereits zwingend auf eine Missbräuchlichkeit geschlossen werden kann, ist zweifelhaft. Jedenfalls tut die Beklagte nicht dar, inwiefern konkret für die hier im Zentrum stehenden Marken eine ernsthafte Gebrauchsabsicht ausgeschlossen sein soll. Zur Begründung seines Standpunktes führt der Kläger u.a. die Benutzung des folgenden Zeichens ins Feld (act. 30 Rz. 69): ... [Slogan A.\_\_\_\_\_] Die gestalterische Ähnlichkeit dieses Zeichens (hier die Abbildung eines Fussballs in der Form und anstelle des Buchstabens "O") zu "H.\_\_\_\_\_" (fig.) und "WORLD CUP 2022" (fig.) lässt sich nicht von der Hand weisen. Obschon lediglich eine Verwendung zusammen mit dem offiziellen A.\_\_\_\_\_-Logo erkennbar ist und auch der tatsächliche Zusammenhang zu den in Frage stehenden Marken an sich fehlt, spricht dessen Verwendung immerhin dafür, dass eine Gebrauchsabsicht des Klägers für Kennzeichen mit stilisiertem Fussball nicht völlig abwegig scheint. Letztlich ist aber weniger dieses Indiz entscheidend, als dass die Beklagte keine Gründe aufzeigen kann, die konkret für die strittigen Marken auf eine Missbräuchlichkeit hindeuten. Zum Einwand des Gemeingutes: Der Beklagten ist darin beizupflichten, dass die isoliert betrachteten einzelnen Elemente "I.\_\_\_\_\_" und "2022" als Landes- bzw. Jahresbezeichnung ohne Weiteres freihaltebedürftig im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG sind. Auch der isolierte Bestandteil "World Cup" als solches dürfte – ungeachtet der weit verbreiteten Bekanntheit der Bezeichnung als Synonym für die A.\_\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft – grundsätzlich freihaltebedürftig sein, was indes offen bleiben kann. Abzustellen ist auf den Gesamteindruck. Angesichts der

- 36 - praktisch einhelligen Rechtsprechung und Literatur zu vergleichbaren Eventmarken müssten wohl auch die Wortkombinationen "H.\_\_\_\_\_" und "WORLD CUP 2022" als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG erachtet werden, unabhängig davon, ob man von Freihaltebedürftigkeit oder fehlender Unterscheidungskraft ausgehen will. Die Frage, ob tatsächlich Gemeingut vorliegt, kann an dieser Stelle insofern offen bleiben, als dass ohnehin eine Bild-/Wortmarke mit grafischen Elementen (stilisierter Fussball anstelle einer "Null") vorliegt, die zu prüfen ist. Im Gegensatz zu den simplen Wortzeichen "WORLD CUP 2022" und "H.\_\_\_\_\_" ist bei dieser kombinierten Gestaltung der Kennzeichen die Freihaltebedürftigkeit bereits nicht mehr erkennbar, zumal dem Wirtschaftsverkehr so kein wesentliches oder gar unentbehrliches Zeichen entnommen wird. Zu prüfen bleibt die Unterscheidungskraft, nachdem sich die Beklagte u.a. auf den Standpunkt stellt, die grafischen Elemente seien zu vernachlässigen, sodass kein unterscheidungs- oder kennzeichnungskräftiger Gesamteindruck bestehe. Die

Unterscheidungskraft geht v.a. Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen respektive beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1 m.w.H.). Damit bei einer Bild-/Wortmarke genügende Unterscheidungskraft angenommen werden kann, ist freilich nicht eine besonders aufwendige Gestaltung zwingend notwendig. Von der Grösse her entspricht der stilisierte, eingefügte Fussball, wie die obigen Abbildungen zeigen, etwa einer Ziffer respektive der substituierten "Null". Bei insgesamt zwölf bzw. neun Buchstaben/Ziffern ("WORLD CUP 2022" bzw. "H.\_\_\_\_") kann bereits grössenmässig nicht mehr von einem ganz unwesentlichen grafischen Bestandteil gesprochen werden. Im Gegenteil sticht der dargestellte Fussball ins Auge und es ist naheliegend, dass dieser – selbst bei lediglich flüchtiger – Betrachtung bemerkt wird. Es handelt sich zweifellos um ein den Gesamteindruck prägendes Element, welches überdies einen erkennbaren Bezug zum Fussball als solches bzw. in Kombination mit den Worten zur A.\_\_\_\_ Fussball-Weltmeisterschaft herzustellen vermag. Alles in allem kann den Marken die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Unter diesen Umständen braucht nicht mehr auf die Verkehrsdurchsetzung eingegangen zu werden.

- 37 -

### **E. 2.5**

Fazit zur Widerklage Auch wenn die streitgegenständlichen klägerischen Marken "H.\_\_\_\_" (fig.) und "WORLD CUP 2022" (fig.) – soweit es sich dabei um reine Wortmarken handeln würde – als Gemeingutszeichen im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG zu erachten sein dürften, kommt ihnen in ihrer tatsächlich gestalteten Form als Bild-/Wortmarke mit dem stilisierten Fussball Unterscheidungskraft zu. Da die fünfjährige Karenzfrist der Benutzung für die Marken zur Zeit noch nicht abgelaufen ist, schadet dem Kläger im Grundsatz nicht, dass diese bislang offenbar noch nicht kennzeichnend genutzt worden sind. Der Beklagten gelingt es nicht darzutun, dass es sich hier um Defensivmarken handelt, welche missbräuchlich hinterlegt wurden; die Marken sind entsprechend nicht als nichtig zu erklären. Zusammengefasst ist die Widerklage vollumfänglich abzuweisen.

### **E. 3**

Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen Die Hauptklage ist abzuweisen: Dem Kläger gelingt es nicht, überzeugend darzutun, dass die streitgegenständlichen Marken der Beklagten unter dem Aspekt des Marken- oder Lauterkeitsrechts unzulässig wären. Namentlich fehlt es an einer Irreführung der massgeblichen Verkehrskreise. Auch die Widerklage ist abzuweisen: Der Kläger hat die streitgegenständlichen Marken zwar bis anhin nicht genutzt, jedoch kann er sich auf die noch laufende Gebrauchsschonfrist berufen. Dass ihm jegliche Gebrauchsabsicht fehlt und unzulässige Defensivmarken vorliegen, konnte von der Beklagten nicht dargetan werden. Angesichts der konkreten grafischen Ausgestaltung der klägerischen Marken liegen sodann keine Zeichen des Gemeinguts im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vor, da keine Freihaltebedürftigkeit besteht und genügende Unterscheidungskraft angenommen werden kann.

- 38 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Gerichtskosten In seiner Klage beziffert der Kläger den Streitwert seiner Klage auf "mindestens CHF 100'000.– pro angegriffener Marke", d.h. gesamthaft CHF 200'000.– (act. 1 Rz. 30). Die Beklagte bestreitet diesen Standpunkt des Klägers nicht und geht für die von ihr geltend gemachte Widerklage, da

ebenso zwei Marken betreffend, ebenfalls von einem Gesamtstreitwert von CHF 200'000.– für die Widerklage aus (act. 11 Rz. 100). Den Streitwert des Gesamtverfahrens beziffert die Beklagte so- dann auf gesamthaft CHF 200'000.– (act. 11 Rz. 101). Mit Verfügung vom 25. März 2020 wurde der Streitwert von Haupt- und Widerklage auf (mindestens) je CHF 1'000'000.– geschätzt und infolgedessen zusätzliche Vorschüsse verlangt (act. 26). Die Parteien haben sich hierzu nicht weiter geäußert, womit an dieser Schätzung der Streitwerte festzuhalten ist. Für die Bestimmung der Prozesskosten werden die Streitwerte nach Art. 94 Abs. 2 ZPO zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerklage nicht gegen- seitig ausschliessen. Allfällige Eventualbegehren werden dabei nach Art. 91 Abs. 1 ZPO nicht hinzugerechnet. Ein Ausschluss im Sinne von Art. 94 Abs. 2 ZPO liegt vor, wenn es logisch widerspruchsvoll wäre, trotz voller Guttheissung der einen Klage auch die andere ganz oder teilweise zu schützen, mithin wenn aus der Guttheissung der einen Klage die Abweisung der andern folgt (BGE 108 II 51 E. 1; STEIN-WIGGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 12 zu Art. 94 ZPO; für eine restriktivere Annahme des Ausschlusses: DIGGELMANN, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, N. 7 ff. zu Art. 94 ZPO sowie Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich LB140010 vom 4. November 2016). Da es sich vorliegend um unterschiedliche – grundsätzlich voneinander unabhängige – Marken handelt, welche den Streitge- genstand der (Haupt-)Klage bzw. Widerklage bilden, könnten an sich beide Kla- gen gutgeheissen werden, d.h. sie schliessen sich nicht im Sinne von Art. 94 Abs. 2 ZPO aus. Nichts anderes bringen die Parteien vor. Dementsprechend sind die

- 39 - Streitwerte zusammenzurechnen, sodass ein Gesamtstreitwert (Klage und Widerklage) von CHF 2'000'000.– anzunehmen ist. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien im Prozess festzulegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollstän- dig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Da sowohl die (Haupt-)Klage als auch die Widerklage vollumfänglich abzuweisen sind und jeweils derselbe Streitwert zugrundezu- legen ist, sind die Gerichtskosten demgemäss den Parteien je zur Hälfte aufzuer- legen. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Die Gerichtsgebühr richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 40'000.– festzusetzen und den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Die Kosten sind je zur Hälfte aus den von den Parteien geleisteten Vorschüssen zu beziehen. 2.

Parteientschädigungen Bei einer Haupt- und Widerklage sind allfällige Parteientschädigungen einander gegenüberzustellen und zu verrechnen. Ausgangsgemäss unterliegen die Partei- en jeweils mit ihrer Klage zu gleichen Teilen, sodass sich zwei identische Ent- schädigungsforderungen gegenüberstehen. Infolge Verrechnung der sich gegen- überstehenden Ansprüche sind vorliegend keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen. Das Handelsgericht erkennt:

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