

ZH_HANDELSGERICHT HG190167 vom 2. Oktober 2023

Zh Handelsgericht, 2023-10-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG190167

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG190167 du 2 octobre 2023

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG190167 del 2 ottobre 2023

Erwägungen

E. 1

Formelles

E. 1.1

Zuständigkeit

E. 1.1.1

Örtliche Zuständigkeit Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da sowohl die Klägerin als auch die Beklagte Sitz im Ausland haben (act. 3/2; act. 8/24-26). Die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte richtet sich grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG; BGE 135 III 185 E. 3.1; 134 III 475 E. 4; 131 III 76 E. 2.3). Die Klägerin erhebt gegen die Beklagte einerseits eine Unterlassungsklage, um sich gegen (angebliche) unerlaubte Handlungen der Beklagten zu schützen (Rechtsbegehren Ziffer 1; vgl. zur Qualifikation als Unterlassungs- bzw. Beseitigungsklage Erwägung 1.3.2 nachfolgend). Eine solche Klage wird auch als Verletzungsklage bezeichnet. Andererseits erhebt sie eine Ungültigkeitsbeziehungswise Nichtigkeitsklage, indem sie die Ungültigkeit der Schweizer Marke der Beklagten geltend macht (Rechtsbegehren Ziffer 2; vgl. zur Qualifikation als Nichtigkeitsklage ebenfalls Erwägung 1.3.2 nachfolgend). Diese Klage ist als Bestandesklage zu qualifizieren. Sowohl das LugÜ als auch das IPRG unterscheiden die Verletzungs- und Bestandesklage und behandeln sie hinsichtlich Zuständigkeit und anwendbarem Recht unterschiedlich (vgl. DAVID, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, Einl. N 69). Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht für Bestandesklagen die ausschliessliche, das heisst zwingende Zuständigkeit des LugÜ-Vertragsstaates vor, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung der Marke beantragt oder vorgenommen wurde. Die Klägerin hat mit Rechtsbegehren Ziffer 2 eine Bestandesklage hinsichtlich einer Schweizer Marke erhoben. Für diese Klage sind die schweizerischen Gerichte zwingend zuständig. Da das LugÜ nur die internationale Zuständigkeit regelt, beurteilt sich die örtliche Zuständigkeit nach dem anwendbaren nationalen Recht, mithin nach den Regeln des IPRG. Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der beklagten Partei örtlich zuständig. Hat die beklagte Partei keinen (Wohn-)Sitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz der im Register eingetragenen Vertretung zuständig. Die Beklagte hat ihren Sitz nicht in der Schweiz. Im Markenregister ist die G._____ AG mit Sitz in Zürich als ihre schweizerische Vertreterin eingetragen (act. 3/13). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind somit die Gerichte in Zürich für die Bestandesklage örtlich zuständig. Verletzungsklagen werden nicht von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasst (FRITZ, in: Das-

ser/Oberhammer [Hrsg.], SHK LugÜ, 3. Aufl. 2021, Art. 22 Ziff. 4 N 106). Mangels Sitzes der Beklagten in einem LugÜ-Vertragsstaat und mangels ausschliesslicher Zuständigkeit gemäss Art. 22 f. LugÜ bestimmt sich die Zuständigkeit für die Verletzungsklage nach dem IPRG (Art. 4 Abs. 1 LugÜ). Gemäss Art. 109 Abs. 2 IPRG sind für die Beurteilung von Verletzungsklagen betreffend schweizerische Immaterialgüterrechte die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der beklagten Partei oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an deren gewöhnlichem Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort zuständig. Dessen ungeachtet begründet in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die vorbehaltlose Einlassung die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichts, sofern dieses nach Art. 5 Abs. 3 IPRG seine Zuständigkeit nicht ablehnen kann (Art. 6 IPRG). Klagen auf Unterlassung von Markenrechtsverletzungen und von unlauterem Wettbewerb stellen vermögensrechtliche Streitigkeiten dar (vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1; 133 III 490 E. 3; 82 II 77 S. 78 f.). Eine vorbehaltlose Einlassung liegt in der Klageantwort zur Hauptsache vor, wenn sich die beklagte Partei darin nicht zur Zuständigkeit äussert (BUHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: Furrer/Girsberger/Müller-Chen [Hrsg.], CHK IPRG,

E. 1.1.2

Sachliche Zuständigkeit Bei der Auseinandersetzung der Parteien handelt es sich um eine Streitigkeit im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und unlauterem Wettbewerb, wobei der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. d in Verbindung mit Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO und § 44 lit. a GOG.

E. 1.2

Rechtsschutzinteresse Sowohl die Unterlassungs- als auch die Nichtigkeitsklage setzen ein Rechtsschutzinteresse voraus. Bei der Unterlassungsklage besteht dieses in einer drohenden Verletzung und kann in einer Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr begründet sein (FRICK, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 55 N 29 ff. m.w.H.; RÜETSCHI/ROTH/FRICK, in: Hilty/Arpagaus [Hrsg.], BSK UWG, 2013, Art. 9 N 16). Bei der Nichtigkeitsklage muss ein Feststellungsinteresse gegeben sein, wobei der Begriff des rechtlichen Interesses nach Art. 52 MSchG in einem weiten Sinne zu verstehen ist. Selbst die Berücksichtigung eines tatsächlichen Interesses ist nicht ausgeschlossen (BGE 140 III 251 E. 5.1 = Pra 104 [2015] Nr. 23). Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigklärung einer Marke hat jede Person, die durch ihren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit dadurch behindert zu werden (FRICK, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 52 N 21). Der vorliegende Streitgegenstand betrifft insbesondere Bildmarken der Parteien, welche für dieselbe Warenklasse eingetragen worden sind. Zudem sind einzelne Elemente optisch ähnlich oder gar identisch. Die Parteien befinden sich hinsichtlich der Verwendung der Marke der Beklagten im Konflikt, wobei die Beklagte ihre Produkte weiterhin unter der umstrittenen Marke vertreibt. Entsprechend liegt ohne Weiteres ein ausreichendes Rechtsschutzbeziehungsweise Feststellungsinteresse der Klägerin vor.

- 10 -

E. 1.3

Bestimmtheit des Rechtsbegehrens

E. 1.3.1

Rechtsbegehren sind inhaltlich so bestimmt zu fassen, dass sie bei Gut- heissung ohne Weiteres zum Urteil erhoben werden können, und das Urteil voll- streckt werden kann (vgl. Art. 84 Abs. 1 und Art. 221 Abs. 1 lit. b ZPO; BGE 142 III 102 E. 5.3.1; 137 III 617 E. 4.3). Das Bestimmtheitsgebot gilt insbesondere bei Unterlassungsklagen. Diese müssen auf das Verbot eines genügend bestimmten, genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Im marken- und lauterkeitsrecht- lichen Kontext ist erforderlich, dass das zu unterlassende Verhalten (Verletzungs- handlung), das betroffene Kennzeichen (Verletzungszeichen), die betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie das Territorium, für welches das Verbot aus- gesprochen werden soll, genau bezeichnet werden (BGE 97 II 92 S. 93 f.; Urteile BGer 5A_758/2020 E. 5.4; 4A_207/2010 E. 4.2; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N 36 ff.; SPITZ, in: Jung/Spitz [Hrsg.], SHK UWG, 2. Aufl. 2016, Art. 9 N 65 ff.). Beseitigungsklagen haben die Verpflich- tung zu einem aktiven Tun, das auf die Beseitigung der Verletzung beziehungs- weise deren Folgen gerichtet ist, zu enthalten. Im Rechtsbegehren sind die ver- langten Beseitigungsmassnahmen jeweils möglichst genau anzugeben, wobei in- haltlich konkret zu umschreiben ist, wie die Beseitigung erfolgen soll (RÜE- TSCHI/ROTH/FRICK, in: BSK UWG, a.a.O., Art. 9 N 42; FRICK, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 55 N 49; DOMEJ, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], DIKE-Komm. UWG, 2018, Art. 9 N 20; a.M. SPITZ, in: SHK UWG, a.a.O., Art. 9 N 73). Begehren, denen die Bestimmtheit fehlt, sind von den Gerichten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Verbot des überspitzten Formalismus im Lichte der Klagebegründung auszulegen und in diesem Sinne von Amtes we- gen zu präzisieren, zu reduzieren und umzuformulieren. Das Gericht bleibt auf- grund des Dispositionsgrundsatzes an das Rechtsbegehren gebunden. Bei der Auslegung von Rechtsbegehren rechtfertigt sich eine gewisse Strenge, wenn eine Partei durch einen Rechtsanwalt vertreten ist (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; 137 III 617 E. 6; Urteile BGer 5A_390/2017 E. 2.3.1; HG/ZH HG200057 E. 1.7.1; OG/ZH LB140041 E. 3.d; SUTTER-SOMM/SEILER, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler, Leuen- - 11 - berger [Hrsg.], Schulthess-Komm. ZPO, 3. Aufl. 2016, Art. 58 N 10 m.w.H.; LEU- ENBERGER, in: Schulthess-Komm. ZPO, a.a.O., Art. 221 N 38 ff. m.w.H.).

E. 1.3.2

Die Klägerin bezweckt mit ihrer Klage gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1, der Beklagten den Gebrauch des von ihr beanstandeten Verletzungszeichens im ge- schäftlichen Verkehr in der Schweiz für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu verbieten. Es handelt sich um eine Unterlassungsklage. In Rechtsbegehren Zif- fer 1 hat sie das Verletzungszeichen abgedruckt und die umschriebene Verlet- zungshandlung "geschäftlicher Gebrauch" beschränkt auf bestimmte Waren sowie auf das Territorium der Schweiz. Zwar ist die Verletzungshandlung "ge- schäftlicher Gebrauch" sehr weit definiert. Jedoch ist auch zu berücksichtigen, dass der Beklagten kein Raum für Umgehungshandlungen geschaffen werden soll. In ihren Rechtsschriften umschreibt die Klägerin die Verletzungshandlungen als Verwendung der Marke auf der Homepage, auf den Produkten und der Pa- ckung. Ferner biete die Beklagte die Produkte selbst und über Dritte (insbesonde- re Händler) an, bewerbe sie und vertreibe sie, womit die Waren in der Schweiz in Verkehr gebracht würden. Die Waren könnten von der Abnehmerschaft auch in der Schweiz bestellt und hierher geliefert werden (act. 1 Rz. 8 ff., Rz. 26; act. 40 bzw. act. 55 Rz. 27, Rz. 31 ff., Rz. 53). Folglich umschreibt die Klägerin Handlun- gen, die in Art. 13 Abs. 2 lit. a, lit. b und lit. e MSchG aufgezählt werden, genü- gend. Auf diese gesetzliche Grundlage nimmt sie auch

in Randziffer 10 ihrer Klage Bezug (act. 1 Rz. 10). Insofern ist die Unterlassungsklage dahingehend zu präzisieren, dass der Beklagten der geschäftliche Gebrauch des strittigen Zeichens in der Schweiz, insbesondere das Anbringen auf Waren oder Verpackung, das Anbieten oder Inverkehrbringen von Waren unter dem Zeichen sowie der Gebrauch des Zeichens in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verbieten ist. Mit dieser Präzisierung erweist sich Rechtsbegehren Ziffer 1 als genügend bestimmt.

Demgegenüber ist nicht klar, ob mit dem beantragten Verbot in Rechtsbegehren Ziffer 1 auch eine bestehende Verletzung beseitigt werden soll. Zwar ist der Klage unter den Titeln "II. A. Markenrechtliche Ansprüche gegen die jüngere Marke. 1. Grundlagen" sowie "II. B. Lauterkeitsrechtliche Anspruchsgrundlagen (UWG)"

- 12 - auch der Verweis auf die Beseitigungsklagen gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG und Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG zu entnehmen (act. 1 Rz. 38, Rz. 71). Allerdings bezeichnet die Klägerin unter dem Titel "I. E. Streitwert" die Ansprüche gegen die Beklagte mit "Unterlassungsklage und Löschungsklage" (act. 1 Rz. 20). Unter dem Titel "II. A. 5. c) Warengleichartigkeit" erwähnt sie lediglich das Unterlassungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 und das Löschungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 (act. 1 Rz. 63). Unter dem Titel "II. A. 6. Ergebnis: Verwechslungsgefahr und Markenverletzung" ist von "Art. 55 Abs. 1 [Unterlassung/Verbot] und Art. 52 MSchG [Löschung/Nichtigkeit]" die Rede, nicht jedoch von der Beseitigung einer bestehenden Verletzung (act. 1 Rz. 69). Der Replik sind diesbezüglich keine weitergehenden Hinweise zu entnehmen (vgl. act. 40 bzw. act. 55 Rz. 59). Insofern erschliesst sich nicht, ob die Klägerin überhaupt einen Beseitigungsanspruch geltend machen will. Da Rechtsbegehren Ziffer 1 keine konkreten Beseitigungshandlungen enthält, sich solche auch nicht durch Auslegung im Lichte der Begründung ermitteln lassen und sich in der Klage mehrheitlich Hinweise auf eine "reine" Unterlassungsklage finden, ist dieses Rechtsbegehren einzig als Unterlassungsklage zu qualifizieren. Andernfalls wäre auf die Beseitigungsklage mangels Bestimmtheit nicht einzutreten, denn die Klägerin hat es unterlassen, Beseitigungshandlungen genügend konkret zu umschreiben. Da sie anwaltlich vertreten ist, erscheint die Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht nicht angezeigt, weil es ansonsten zu einer einseitigen Bevorzugung der Klägerin käme. Zudem würde die Anordnung konkreter Beseitigungsmassnahmen durch das Gericht die Dispositionsmaxime verletzen. Rechtsbegehren Ziffer 2 lautet auf Ungültigerklärung der Schweizer Marke Nr. 1 der Beklagten. Wie vorstehend umschrieben, bezeichnet die Klägerin ihre Klage unter dem Titel "I. E. Streitwert" als "Löschungsklage" (act. 1 Rz. 20) und unter dem Titel "II. A. 6. Ergebnis: Verwechslungsgefahr und Markenverletzung" als "Art. 52 MSchG [Löschung/Nichtigkeit]" (act. 1 Rz. 69). Bei der Klage gemäss Art. 52 MSchG handelt es sich um eine Feststellungsklage, welche als negative Klage auf die gerichtliche Nichtigkeitsklärung der Marke gemäss Art. 35 lit. c MSchG abzielt. Danach kann die nichtig erklärte Marke vom Institut für geistiges Eigentum

- 13 - gebührenfrei gelöscht werden (Art. 35 MSchV; BGE 139 III 424 E. 2.3.2). Rechtsbegehren Ziffer 2 ist als Nichtigkeitsklage gemäss Art. 52 MSchG zu qualifizieren. Durch die eindeutige Bezugnahme zur Marke der Beklagten erweist sich dieses Rechtsbegehren als genügend bestimmt. Schliesslich ist auch Rechtsbegehren Ziffer 3 genügend bestimmt, da die anzu- drohenden Vollstreckungsmassnahmen konkret umschrieben werden.

E. 1.3.3

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Rechtsbegehren der Klägerin genügend bestimmt sind, wobei Rechtsbegehren Ziffer 1 als Unterlassungsklage zu qualifizieren und bezüglich der Unterlassungshandlungen mit der Aufzählung "insbesondere durch Anbringen des Zeichens auf Waren oder Verpackung, durch Anbieten oder Inverkehrbringen von Waren unter dem Zeichen sowie durch Gebrauch des Zeichens in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr" zu präzisieren ist. Rechtsbegehren Ziffer 2 ist dahingehend auszulegen, dass die Schweizer Marke Nr. 1 der Beklagten nichtig zu erklären ist.

E. 1.4

Übrige Prozessvoraussetzungen Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt und geben zu keinen Weiterungen Anlass. 2. Anwendbares Recht Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb unterstehen dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Neben der Verletzung eines Immaterialgüterrechts kann der Verletzte zugleich eine Verletzung wegen unlauteren Wettbewerbs geltend machen. Art. 110 IPRG schliesst die Anwendung von Art. 136 IPRG nicht aus (JEGHER/KUNZ, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], BSK IPRG, 4. Aufl. 2021, Art. 110 N 6). Vorliegend geht es um den Bestand einer Schweizer Marke, sowie um Unterlassung von angeblichen Verletzungshandlungen in der Schweiz. In Anwendung von

- 14 - Art. 110 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 136 Abs. 1 IPRG ist Schweizer Recht anwendbar.

E. 3

Ausgangslage

E. 3.1

Marken der Parteien Die Klägerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 2, eingetragen am tt. November 1984 (act. 3/15): ... [Abbildung der eingetragenen kägerischen Marke Nr. 2] Des Weiteren ist sie Inhaberin der internationalen Marken Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 mit Schutzwirkung für die Schweiz, welche in den Jahren 2008 bis 2013 eingetragen wurden und alle das Zeichen ... [Abbildung des Zeichens] enthalten (act. 3/16-21). Die Schweizer Marke Nr. 1 der Beklagten wurde am tt. Dezember 2015 hinterlegt und am tt. Februar 2016 im schweizerischen Markenregister eingetragen (act. 3/13): ... [Abbildung der Marke der Beklagten] Die Marken beider Parteien beanspruchen Gültigkeit für den Schweizer Markt für Waren und Dienstleistungen der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Socken, Wirkwaren, Unterwäsche, Büstenhalter, Unterbekleidung, Sportbekleidung, Damenkleider, Hemden, Bekleidungsoberteile, Hosen, Unterhosen, Jacken, Mäntel, Strandbekleidung, Gürtel für Bekleidungsstücke, Handschuhe, Kinderbekleidung, Nachtwäsche) gemäss dem Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; SR 0.232.112.8; nachfolgend: Nizza-Klassifikation). Die Marken wurden ohne Farbanspruch eingetragen, weshalb sie in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt sind (Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum, 1. Juli 2023, S. 62; BGE 134 III 406 E. 6.2.2). Beide Parteien vertreiben ihre

- 15 - Socken, Strumpfwaren und Strümpfe (auch) in der Schweiz (act. 1 Rz. 8, Rz. 31, Rz. 36, Rz. 51, Rz. 64; act. 19 Rz. 1, Rz. 33).

E. 3.2

Parteistandpunkte Die Klägerin macht geltend, zwischen ihren Marken und der Marke der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG, weshalb die Beklagte durch Verwendung ihres Zeichens die klägerischen Markenrechte verletze. Daher klagt sie auf Unterlassung des Zeichengebrauchs (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG) und Ungültigerklärung der Marke (Art. 52 MSchG). Die Beklagte bestreitet das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung mangels Verwechslungsgefahr. Sie weist darauf hin, dass die fehlende Verwechslungsgefahr bereits von der Opposition Division EUIPO im Rahmen des von der Klägerin eingeleiteten Widerspruchsverfahrens betreffend die EU Designation der internationalen Registrierung der identisch aussehenden internationalen Marke Nr. 9 der Beklagten, mit Schutzwirkung in der Schweiz, festgehalten worden sei. Zudem habe die Klägerin bei der Registrierung der Schweizer Marke der Beklagten im Dezember 2015 darauf verzichtet, Widerspruch einzureichen. Entsprechend beantragt sie Klageabweisung.

E. 3.3

Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr Sowohl im Marken- als auch im Lauterkeitsrecht ist der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr zentral. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Verwechslungsgefahr für das ganze Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Dieser Grundsatz gilt indes nur beschränkt. Je nach beanspruchtem Rechtsschutz sind die im Gesetz statuierten unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen zu beachten und damit auch andere Umstände zu würdigen (BGE 128 III 401 E. 5; 127 III 160 E. 2a; Urteil BGer 4A_83/2018 E. 3.1, in: sic! 2019, S. 94 ■ "Pachmann/Bachmann"; HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: Streuli-Youssef [Hrsg.], SIWR III/2, 3. Aufl. 2019, Rz. 305 m.w.H.).

- 16 -

E. 4

Markenrecht

E. 4.1

Einleitung Das Markenrecht verleiht dem Inhaber oder der Inhaberin einer Marke innerhalb des Schutzbereichs das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b). Nach Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Inhaber oder die Inhaberin einer Marke anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG wegen Identität oder Ähnlichkeit mit der eigenen älteren Marke vom Markenschutz ausgeschlossen ist (sog. relative Ausschlussgründe). Art. 52 MSchG sieht eine Feststellungsklage vor. Nach dieser Bestimmung kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis gemäss diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage in Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage erlaubt die Nichtigkeitsklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister. Wer die Feststellungsklage anhebt, kann sich in diesem Zusammenhang unter anderem auf die

relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG berufen (Urteil BGer 4A_265/2020 E. 4.1).

E. 4.2

Relative Ausschlussgründe Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch sind und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (sog. Doppelidentität). Nach Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die ähnlich oder identisch wie die prioritätsältere Marke sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden, wenn sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunkti-

- 17 - on beeinträchtigt. Es wird zwischen unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr unterschieden. Unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn zu befürchten ist, dass sich die massgeblichen Verkehrskreise durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen, und Waren oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, der falschen Inhaberschaft der Marke zurechnen. Von mittelbarer Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermuten. Entscheidend ist der Gesamteindruck, der in der Erinnerung des Adressatenkreises hinterlassen wird (BGE 128 III 441 E. 3.1; 128 III 96 E. 2a; 127 III 160 E. 2a, in: sic! 2001, S. 314 ■ "Securitas [fig.]"; 122 III 382 E. 1, in: sic! 1997, S. 46 ■ "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteile BGer 4A_265/2020 E. 8.1, in: sic! 2021, S. 405 – "Luminarte/Lumimart"; 4A_83/2018 E. 4.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. ■ "Pachmann/Bachmann"). Ob eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr besteht, ist gestützt auf den Registereintrag der älteren Marke im Vergleich zum tatsächlichen oder drohenden Gebrauch des jüngeren Zeichens zu beurteilen. Anders als im Lauterkeitsrecht sind die streitgegenständlichen Zeichen als solche zu vergleichen, während ausserhalb des Zeichens liegende Umstände unbeachtlich bleiben. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, ist abhängig von der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen. Je näher sich die Waren oder Dienstleistungen sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Daneben sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und die Zeichenähnlichkeit von Belang. Diese Vorfragen sind zu beantworten, um im Rahmen einer Gesamtbewertung die Verwechslungsgefahr beurteilen zu können. Von Bedeutung ist dabei, an welche Verkehrskreise sich die betreffenden Waren und Dienstleistungen richten. Bei diesen Vorfragen handelt es sich um Rechtsfragen. Tatfragen sind demgegenüber beispielsweise die konkrete Wahrnehmung des Zeichens in den massgebenden Verkehrskreisen, die Bekanntheit der Marke, die Verkehrsdurchsetzung, und – als Indiz – ob es zu tatsächlichen Verwechslungen gekommen ist (BGE 128 III 441 E. 3.1; 128 III 96 E. 2a; 126 III 315 E. 6b/bb; 122 III 382 E. 1, E. 3a, in: sic! 1997, S. 45 f., S. 48 ■ "Kamillosan/Kamillan, Kamillon";

- 18 - Urteil BGer 4A_265/2020 E. 8.1 f., in: sic! 2021, S. 405 f. – "Luminarte/Lumimart" m.w.H.; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 3 N 32 f.; JOLLER, in: SHK MSchG, a.a.O., Art. 3 N 39 ff.).

E. 4.2.1

Massgebliche Verkehrskreise

E. 4.2.1.1

Die Klägerin macht geltend, ihre Ware – insbesondere Socken, Strumpfwaren und Strümpfe – richte sich an die Durchschnittsabnehmerschaft, die beim Erwerb mit eher geringer Aufmerksamkeit vorgehe und die Ware in der Regel nicht anprobiere (act. 1 Rz. 51 f.; act. 40 bzw. act. 55 Rz. 49). Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass es sich bei Socken, Strumpfwaren und Strümpfen um Kleidung handle, die vor dem Kauf mit grösserer Aufmerksamkeit als Massenartikel des täglichen Bedarfs geprüft werde. Entsprechend sei von einer erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen (act. 19 Rz. 19 f.).

E. 4.2.1.2

Zur Beantwortung der Frage, ob die mit ähnlichen Marken versehenen Waren verwechselbar sind, ist auf das Verständnis und die Aufmerksamkeit der im konkreten Einzelfall aktuell und potentiell angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Dazu sind die massgeblichen Produkte normativ objektiviert gestützt auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke zu definieren, und die aktuelle sowie potenzielle Abnehmerschaft ist zu eruieren. Sodann ist der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu ermitteln, wobei auf die Durchschnittsauffassung innerhalb der relevanten Verkehrskreise abzustellen ist (STÄ-DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 3 N 119, N 162 ff.; JOLLER, in: SHK MSchG, a.a.O., Art. 3 N 50 ff. m.w.H.). Gemäss der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung gelten Kleider nicht als Massenartikel des täglichen Bedarfs, da sie vor dem Kauf mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft – und meist auch anprobiert – werden, was bei Massenartikeln des täglichen Konsumbedarfs nicht der Fall ist. Dies gilt für Kleider, die für den "gepflegten Herrn" bestimmt sind, in gesteigertem Masse (BGE 121 III 377 E. 3d).

E. 4.2.1.3

Socken, Strumpfwaren und Strümpfe werden vor dem Kauf nicht anprobiert, und häufiger sowie in grösserer Stückzahl gekauft, als dies bei anderen Kleidungsstücken der Fall ist. Entsprechend ist grundsätzlich von einer eher tieferen

- 19 - ren Aufmerksamkeit beim Kauf als bei Kleidern auszugehen, die nur leicht über der Aufmerksamkeit beim Kauf von Massenartikeln des täglichen Bedarfs liegt – es sei denn, es werde auf eine bestimmte Qualität und/oder Marke geachtet. Während die Klägerin einerseits ausführt, beim Kauf ihrer Waren sei von tiefer bis durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen, macht sie bei der Umschreibung ihrer Marken andererseits geltend, bei A'._____ handle es sich um ein Lifestyle-Label mit Kultstatus, das den Sockentrend mit seiner Qualität und dem ...-Style-Muster geprägt habe. A'._____ stehe für Exzentrik, Kreativität und eine gesunde Portion Selbstironie, was sich in der Farbwahl widerspiegeln (act. 1 Rz. 23). Diese Ausführungen sind unbestritten geblieben (vgl. act. 19 Rz. 18 ff.; act. 60), weshalb darauf abzustellen ist. Entsprechend ist davon auszugehen, dass solche auffälligen Socken, Strumpfwaren und Strümpfe nicht von Durchschnittskonsumenten gekauft werden, welche mit tiefer Aufmerksamkeit ihren Bestand z.B. an alltäglichen schwarzen Socken erneuern oder ergänzen wollen. Vielmehr handelt es sich bei der Kundschaft der Klägerin um ein trend- und modebewusstes Zielpublikum, das sich bewusst für auffällige, qualitativ hochwertige Socken,

Strumpfwaren und Strümpfe entscheidet, wofür es auch bereit ist, einen höheren Preis zu bezahlen. Beim Kauf solcher Socken, Strumpfwaren und Strümpfe ist folglich von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerschaft auszugehen.

E. 4.2.2

Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Im Schweizer Markenrecht gilt das Spezialitätsprinzip, welches besagt, dass eine Marke immer nur in Bezug auf die in der Markeneintragung beanspruchten Waren und Dienstleistungen geschützt ist. Ausgenommen davon ist einzig die berühmte Marke. Je nach Verfahrensart kommen unterschiedliche Beurteilungskriterien zur Anwendung. So ist bei Nichtigkeitsklagen auf die tatsächlich im Markenregister beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen, während im Verletzungsverfahren auf jene Waren und Dienstleistungen abzustellen ist, für die das jüngere Zeichen tatsächlich verwendet wird oder für die eine Verwendung droht. Als Indizien sind dabei die funktionelle Austauschbarkeit, dieselbe Einteilung in Klassen gemäss Nizza-Klassifikation, die Ähnlichkeit der Herstellungstechnologie, die Austauschbarkeit (sog. Substitutionsprodukte), Sortimentserweiterungen, der

- 20 - Verwendungszweck, die Abnehmerkreise, die Vertriebswege und die Verkaufsstellen zu berücksichtigen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 3 N 115 ff.). Die Parteien sind sich einig, dass sie ihre Zeichen für identische oder mindestens gleichartige Waren, insbesondere Socken, Strumpfwaren und Strümpfe, beanspruchen (act. 1 Rz. 61 ff.; act. 19 Rz. 33, Rz. 66). Dies gilt sowohl bezüglich der Registereinträge als auch hinsichtlich des tatsächlichen Gebrauchs der Marke der Beklagten (vgl. act. 3/13; act. 3/15-21). Insofern ist ein strenger Massstab mit Bezug auf die Unterscheidbarkeit der Marken anzulegen.

E. 4.2.3

Kennzeichnungskraft

E. 4.2.3.1

Die Klägerin macht geltend, ihre Marken, die das originär kennzeichnungskräftige Zeichen ... [Abbildung des klägerischen Zeichens] enthielten, seien klar konturiert, räumlich begrenzt und verdichtet registriert worden. Durch den langjährigen, intensiven Gebrauch, die erfolgte Werbung (Markenserie) sowie die erhöhte Bekanntheit auf dem Schweizer Markt komme ihren Marken ein erweiterter Schutzzumfang zu (act. 1 Rz. 42 f.; act. 40 bzw. act. 55 Rz. 36 ff.). Die Beklagte bestreitet diese Ausführungen. Sie weist darauf hin, dass bei einer Marke, bestehend aus gestrichelten Linien und Quadraten, grundsätzlich von geringer Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Dies gelte auch für die Marken der Klägerin, welche aus einem von gestrichelten Linien überlagerten Quadrat bestünden. Zudem bestreitet die Beklagte eine Erhöhung des Schutzzumfangs durch die angebliche weite Verbreitung und die Bekanntheit der Marken auf dem Schweizer Markt (act. 19 Rz. 50 ff.).

E. 4.2.3.2

Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Er ist umso grösser, je höher die Kennzeichnungskraft ist. Im Markenrecht wird zwischen stark, normal und schwach kennzeichnungskräftigen Marken unterschieden. Dazu werden die Originalität und Fantasie der Marke wie auch die Intensität ihres Gebrauchs bewertet. Der Gesamteindruck der Marke wird durch die kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt.

Schwache Elemente beeinflussen den Gesamteindruck weniger und gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle. Von einer normalen Kennzeichnungskraft ist bei Akronymen, Slogans und im Verkehr durchgesetzten Marken auszugehen. Eine ge-

- 21 - steigerte Kennzeichnungskraft ist anzunehmen, wenn das Zeichen als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vom Gewohnten abweicht. Eine schwache Kennzeichnungskraft weisen Zeichen auf, welche aus Elementen bestehen oder zusammengesetzt sind, die sich aus dem Gemeingut ergeben. Die Kennzeichnungskraft kann sodann durch die Benutzung der Marke gesteigert werden. Benutzung und begleitende Werbung erhöhen die Bekanntheit der Marke und somit die Kennzeichnungskraft.

Demgegenüber kann die Kennzeichnungskraft durch den tatsächlichen Gebrauch des Zeichens durch Dritte verwässern. Bei der Bekanntheit einer Marke handelt es sich um eine Tatfrage, die von derjenigen Partei zu beweisen ist, die sich darauf stützt

(STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 3 N 45 ff.; JOLLER, in: SHK MSchG, a.a.O., Art. 3 N 73 ff.).

E. 4.2.3.3

Geometrische Formen wie Quadrate, Rauten, Linien und Kreuze in verschiedenen Positionen sind als abstrakte Bildmotive absolut freihaltebedürftig. Die Marken der Klägerin enthalten das Zeichen Es besteht aus einem auf der Spitze stehenden Quadrat, das mittig von zwei gestrichelten Linien durchkreuzt wird, welche über das Quadrat hinausragen und innerhalb des Quadrats ihre Farbe wechseln. Rein visuell setzt sich das Zeichen aus freihaltebedürftigen Elementen zusammen, die zentriert und in rechten Winkeln zueinander angeordnet sind. Durch die farblichen Kontraste, die geometrische Anordnung und die gestrichelte Linienführung, die an eine Naht erinnert, inklusive Invertierung der Farbgestaltung der Linien an den Kanten des Quadrats, sind die Elemente grafisch gestaltet und somit eintragungsfähig. Allerdings ist die Farbgestaltung und die geometrisch zentrierte, rechtwinklige Anordnung weder besonders einprägsam noch von herausragender individueller Ausgestaltung. Insofern ist originär von einer schwachen Kennzeichnungskraft des klägerischen Zeichens auszugehen. Die Klägerin trägt die Beweislast für das Vorliegen einer erhöhten Kennzeichnungskraft aufgrund der Bekanntheit ihrer Marken. Zunächst führt sie an, dass es sich dabei um eine notorische Tatsache gemäss Art. 151 ZPO handle. Dieser pauschalen Behauptung ist jedoch nicht zu folgen. Zur Intensität des Gebrauchs

- 22 - führt die Klägerin an, ihr Zeichen ... sei auf praktisch allen (A'.....) Socken und Strumpfwaren abgebildet. Pro Jahr würden nur etwa 400 bis 500 Paare als sogenannte "Black Label" Produkte verkauft, was ein geringer Prozentsatz der in der Schweiz verkauften Stückzahlen im sechststelligen Bereich sei (act. 40 bzw. act. 55 Rz. 36 ff.). Zudem legt sie die sogenannten "Sell In" Umsatzzahlen der Jahre 2017 bis 2021, welche sich im siebenstelligen Bereich bewegen, gegenüber dem Gericht und dem Rechtsvertreter der Beklagten in Form einer Excel-Tabelle offen (vgl. act. 40 bzw. act. 55 Rz. 38, Rz. 44; act. 41/43) und listet ihr Vertriebsnetz in der Schweiz auf. Dabei verweist sie insbesondere auf ihren Webshop sowie auf grosse, renommierte Detail- und Einzelhandelsunternehmen wie H....., I....., J....., K....., L....., M..... und N..... In diesen Warenhäusern lasse sie regelmässig Promotionen durchführen (act. 40 bzw. act. 55 Rz. 39 ff.). Als Beweismittel reicht sie die (internen) Promotionspläne aus den Jahren 2017 bis 2021 sowie Fotografien aus Warenhäusern, Werbematerialien und Präsentationen ins Recht, um ihre Marketingaktivitäten zu belegen (act. 41/53-93). Daneben verweist sie auf

Auszüge von ihrem Webshop (act. 41/94-100). Die Beklagte wiederum bestreitet die Bekanntheit der Marken der Klägerin, wobei sie anmerkt, dass es sich bei deren Absatzzahlen und den Umsätzen nicht um aussergewöhnliche Zahlen handle, sondern bestenfalls um Durchschnittswerte, die von anderen Marktteilnehmern in diesem Bereich ebenfalls erzielt oder gar übertroffen würden. Sodann seien die Verkaufskanäle nicht umfassend. Zudem lege die Klägerin (nur) einen Gebrauch für die Jahre 2017 bis 2021 dar. Folglich könne nicht von einem langjährigen Gebrauch gesprochen werden (act. 60 S. 4). Aufgrund der unbestritten gebliebenen Darstellung der Klägerin ist erstellt, dass sie ihre Waren zumindest seit dem Jahr 2017 auf dem Schweizer Markt vertreibt, wobei sie Stückzahlen im sechsstelligen Bereich und Umsätze im siebenstelligen Bereich generiert. Ihre Waren werden durch namhafte Warenhäuser und Webshops vertrieben. Damit ist ein intensiver Gebrauch ihrer Marken, und insbesondere ihres Zeichens ..., in der Schweiz erstellt. Nicht genügend substantiiert ist jedoch der behauptete dreissigjährige Gebrauch der Marke, und ebenso wenig dass es sich um eine Serienmarke handelt. Ausserdem lässt sich mit den von der Klägerin präsentierten Grundlagen gar keine überdurchschnittliche Bekanntheit

- 23 - der Marken beziehungsweise des Zeichens erstellen. Weder die von der Klägerin eingereichte Excel-Tabelle noch der von ihr offerierte Zeuge sind ferner geeignet, die Bekanntheit ihrer Marken auf dem Schweizer Markt zu beweisen. Festzuhalten ist jedoch, dass sich die Marken der Klägerin und somit auch ihr Zeichen ... neben weiteren Sockenherstellern auf dem Schweizer Markt etabliert haben. Der erstellte Gebrauch der Marken der Klägerin vermag die geringe originäre Kennzeichnungskraft zu erhöhen, was insgesamt zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft führt.

E. 4.2.4

Zeichenähnlichkeit

E. 4.2.4.1

Die Klägerin verweist auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung und führt aus, es sei von Zeichenähnlichkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG auszugehen. Der Gesamteindruck, den sie (die Klägerin) mit ihrem Zeichen ... [Abbildung klägerisches Zeichen] im diffusen Erinnerungsbild von Abnehmern und Abnehmerinnen hinterlasse, bestehe einerseits in dem um 45 Grad gedrehten, dunklen Quadrat; andererseits in den beiden jeweils mittig im 90 Grad Winkel durch die Seiten des Quadrats verlaufenden gestrichelten Linien in der Art des Buchstabens X, die entfernt an Stoffnähte erinnerten und deutlich über die Fläche des Quadrats hinausreichten. Demgegenüber hinterlasse das Zeichen der Beklagten ... [Abbildung des Zeichens der Beklagten] den Eindruck eines Kreises. Mittig innerhalb des Kreises sei ein um 45 Grad gedrehtes dunkles Quadrat abgebildet, das jeweils mittig im 90 Grad Winkel auf jeder Seite von einer Linie durchtrennt werde, wobei die beiden Linien den Buchstaben X bildeten. Die beiden Linien würden ebenfalls über die Fläche des Quadrats hinausreichen. Aufgrund der derart übereinstimmenden grafischen Gestaltung der prägenden Bestandteile sei der Gesamteindruck der Zeichen der Parteien hochgradig ähnlich. Das Zeichen der Beklagten präsentiere sich als blosse Variation oder Bearbeitung der Bildmarken von ihr (der Klägerin) (act. 1 Rz. 55, Rz. 57 f.; act. 40 bzw. act. 55 Rz. 18 ff., Rz. 47). Die Beklagte bestreitet die Zeichenähnlichkeit. Sie erörtert, dass die Bildmarken der Klägerin ein schwarzes, auf der Spitze stehendes Quadrat zeigten, welches von zwei diagonal sich

kreuzenden, gestrichelten Linien überlagert werde, wobei

- 24 - der Eindruck von zwei übereinanderliegenden Elementen entstehe. Die über die Quadratfläche hinausragenden Teile der gestrichelten Linien seien schwarz und etwas länger als die weiss dargestellten Linien innerhalb der Quadratfläche. Die Linien würden an den Kanten des Quadrats die Farbe wechseln, wodurch der Überlagerungseffekt geschaffen werde. Das Zeichen von ihr (der Beklagten) bestehe hingegen aus einem schwarzen Kreis. In diesem Kreis sei ein mit weissen Linien durchzogenes Symbol abgebildet. Die weissen Linien bildeten die Kontur eines auf der Spitze stehenden Quadrats, das von zwei diagonalen, gleich breiten Linien durchkreuzt werde. So entstehe der Eindruck eines einzigen Symbols, das auch als Darstellung von vier Kreuzen wahrgenommen werden könne. Während der Gesamteindruck der Bildmarken der Klägerin dem eines von Linien durchkreuzten Quadrats entspreche, hinterlasse ihr Zeichen den Eindruck eines Kreises, in welchem ein Symbol abgebildet sei. Somit sei eine Verwechselbarkeit der Zeichen ausgeschlossen (act. 19 Rz. 21 ff., Rz. 58 ff.; act. 60 S. 4 f.).

E. 4.2.4.2

Eine Marke geniesst in derjenigen Ausgestaltung Schutz, wie sie im Markenregister eingetragen ist. Die Frage, ob sie durch ein jüngeres Kennzeichen verletzt wird, beurteilt sich deshalb anhand des Registereintrags des geschützten Zeichens. Bildmarken sind in optischer und – sofern keine abstrakte Darstellung, sondern ein Motiv vorliegt – in begrifflicher Hinsicht zu vergleichen. Entscheidend ist der Gesamteindruck der Marke in der Erinnerung der Abnehmerschaft und nicht der direkte Vergleich der Zeichen nebeneinander (sog. Erinnerungsbild). Besonderes Augenmerk ist auf die prägenden Hauptbestandteile zu legen, das heisst auf die abstrahierte Figur, die Anordnung und die Proportionen der einzelnen Bestandteile (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 3 N 34 ff.; JOLLER, in: SHK MSchG, a.a.O., Art. 3 N 120 ff.). Abzustellen ist auf die Durchschnittsauffassung innerhalb der relevanten Verkehrskreise. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich ein Verkehrskreis jeweils aus einer unbestimmten Anzahl von Personen zusammensetzt. Diese bringen einerseits eine ähnliche Interessenlage sowie ein ähnliches Niveau an Allgemeinbildung, Marktwissen, Aufmerksamkeit, Unterscheidungsfähigkeit und Erfahrung mit sich. Andererseits bestehen zwischen den einzelnen Personen aber auch wesentliche Unterschiede. Im Rahmen einer normativen Abwägung ist der Durchschnitt aller Interessen zu

- 25 - eruieren, wobei letztlich das Verständnis eines Teils des Verkehrskreises aufgrund seines normativen Gewichts genügen kann. Ausserdem ist bei mehreren Verkehrskreisen (zum Beispiel private Abnehmerschaft und Zwischenhändler) eine Verletzung zu bejahen, sobald in einem der Verkehrskreise Verwechslungsfahr droht (vgl. dazu ASCHMANN, in: SHK MSchG, a.a.O., Art. 2 lit. a N 31; JOLLER, in: SHK MSchG, a.a.O., Art. 3 N 52 f.).

E. 4.2.4.3

Vorab ist festzuhalten, dass die Klägerin ihre Marken so verwendet, wie sie im Register eingetragen wurden. Neben der Schweizer Bildmarke ... [Abbildung des klägerischen Zeichens] (Nr. 2, eingetragen am 11. November 1984; act. 3/15) hat die Klägerin die folgenden sechs weiteren internationalen Marken mit Schutzwirkung für die Schweiz eintragen lassen, die jeweils das Zeichen [Abbildung des klägerischen Zeichens] enthalten. Die Eintragungen erfolgten (unter anderem) in der Klasse 25 ("footwear, clothing,

headgear, belts"): ... [Abbildung] Nr. 3; eingetragen am tt. August 2008 (act. 3/16) ... [Abbildung] Nr. 4; eingetragen am tt. September 2009 (act. 3/17) ... [Abbildung] Nr. 5; eingetragen am tt. April 2009 (act. 3/18) ... [Abbildung] Nr. 6; eingetragen am tt. August 2008 (act. 3/19) ... [Abbildung] Nr. 7; eingetragen am tt. August 2008 (act. 3/20) ... [Abbildung] Nr. 8; eingetragen am tt. August 2013 (act. 3/21) Diese Bild- und Wort-Bildmarken wurden allesamt vor der Marke der Beklagten (Nr. 1; hinterlegt am tt. Dezember 2015 und eingetragen am tt. Februar 2016; act. 3/13) eingetragen und erfüllen somit das Erfordernis der zeitlichen Priorität. Während es sich bei den Marken Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 8 um reine Bildmarken handelt, stellen die Marken Nr. 4, Nr. 6, Nr. 6 und Nr. 7 Wort-Bildmarken dar. Die Marken Nr. 5 und Nr. 7 sind in Form eines Kreises gestaltet, wobei um das Zeichen in kreisförmiger Anordnung die Worte ("A'._____ THE ORIGINAL" und "THE SIGN OF STYLE") stehen. Die Marken Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 werden durch den

- 26 - Schriftzug "A'._____" ergänzt. Durch diese Ergänzung wird eine Verwechslung mit dem Zeichen der Beklagten, welche unter dem Namen "B._____" auftritt, verhindert. Zudem zeigt die Marke Nr. 7 der Klägerin einen hellen Knopf, auf dem das Zeichen der Klägerin mittig abgebildet und mit kreisförmig angeordneten Worten "THE SIGN OF STYLE", abgegrenzt durch eine schwarze, kreisförmige Linie, ergänzt wird. Wegen der abweichenden Farbgestaltung sowie der Wortbestandteile, aufgrund derer das Zeichen im Kreis viel kleiner erscheint als beim jenem der Beklagten, liegt ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit vor. Folglich ist die Zeichenähnlichkeit bei den Wort-Bildmarken (Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7) zu verneinen. Zu prüfen bleibt, ob die jüngere Schweizer Bildmarke Nr. 1 der Beklagten Ähnlichkeit zu den prioritätsälteren Bildmarken Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 8 der Klägerin aufweist. ... [Abbildung klägerische Bildmarke] ... [Abbildung Bildmarke der Beklagten] Bildmarken der Klägerin Bildmarke der Beklagten Die Betrachtung des Zeichens der Klägerin auf der einen Seite kann verschiedene Vorstellungen auslösen, zum Beispiel ein durchkreuztes oder mit einem gestrichelten X überlagertes, auf der Spitze stehendes Quadrat, ein über das grosse Quadrat gesticktes X oder vier aneinander grenzende, auf der Spitze stehende kleinere Quadrate, die durch eine gestrichelte Linie voneinander getrennt werden. Bei sämtlichen Betrachtungsweisen handelt es sich um die Anordnung geometrischer Elemente und nicht etwa um ein Motiv. Als Hauptbestandteile erscheinen das Quadrat beziehungsweise die Quadrate sowie die gestrichelten Linien in Form eines X, welche rechtwinklig zueinander stehen. Die gestrichelten Linien überlagern das Quadrat beziehungsweise trennen die Quadrate, wobei die Elemente zentriert und rechtwinklig zueinander angeordnet sind. Bei der Betrachtung des Zeichens der Beklagten auf der anderen Seite fällt zunächst die kreisförmige schwarze Fläche auf. Darin wird mittig ein weisses Symbol abgebildet. Das Symbol kann einerseits als vier rechtwinklige und gleichlange X – zwei oben und zwei unten – beschrieben werden, oder aber als auf der Spitze stehendes Quadrat,

- 27 - das von einem rechtwinkligen X im 90 Grad-Winkel durchtrennt wird, wobei das X über die Kanten des Quadrats hinausreicht. Schliesslich können ebenfalls vier kleine Quadrate, die durch ein grosses X voneinander getrennt werden, gesehen werden. Der massgebliche Verkehrskreis ist ein trend- und modebewusstes Zielpublikum (vgl. Erwägung 4.2.1.3). Um die normativ durchschnittliche Auffassung dieses Verkehrskreises zu eruieren, ist zu berücksichtigen, dass das Zeichen der Beklagten mit unterschiedlichen Hauptmerkmalen umschrieben werden kann. Entweder werden spontan vier X-Symbole

oder dieselben Hauptmerkmale wie im klägerischen Zeichen (Quadrat[e] und ein X) erfasst. Es handelt sich um eine unterschiedlich wahrnehmbare optische Täuschung, weshalb gerichtsnotorisch innerhalb desselben Verkehrskreises unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Da es wie ausgeführt ausreicht, dass ein repräsentativer Teil der letzten Zeichenbeschreibung (Quadrat[e] und X) folgen wird, ist die Zeichenähnlichkeit anhand dieser Auffassung zu beurteilen. Die im Erinnerungsvermögen der massgeblichen Verkehrskreise verbleibenden Hauptmerkmale – ein Quadrat beziehungsweise vier Quadrate und Linien in Form eines X, welche jeweils rechtwinklig zueinander und zentriert angeordnet sind – sind ähnlich bis identisch. Die Zeichen unterscheiden sich dadurch, dass sich das Zeichen der Beklagten innerhalb einer schwarzen Kreisfläche befindet, wobei es in Weiss gehalten ist. Die Darstellung erscheint eindimensional und die schwarze Kreisfläche grenzt das Zeichen gegen aussen ab. Das schwarze Quadrat beziehungsweise die schwarzen Quadrate im Zeichen der Klägerin weisen dagegen keine Abgrenzung durch zusätzliche Linien nach aussen auf. Eine auffällige Charakteristik des klägerischen Zeichens besteht ferner darin, dass die sich kreuzenden Linien in Form eines X nicht durchgezogen, sondern gestrichelt verlaufen. So entsteht der Eindruck, dass es sich um eingenähte Fäden handelt. Zudem wechseln die Farben der Linien ausserhalb des Quadrats beziehungsweise der Quadrate von weiss zu schwarz. Auch dies vermittelt den Eindruck textiler Details und von Mehrschichtigkeit. Bei den Zeichen beider Parteien handelt es sich um abstrakte Darstellungen, die klare Übereinstimmungen, aber auch Abweichungen aufweisen. In Anbetracht dessen, dass das Zeichen der Klägerin aus reinen geometrischen, freihaltebedürftigen Formen be-

- 28 - steht, und die graphische Gestaltung eher simpel gehalten ist, reichen grundsätzlich zwar bereits geringe Abweichungen zur Vermeidung von Zeichenähnlichkeit. Nicht zulässig bzw. genügend ist jedoch die blosser Ergänzung eines Zeichens mit einem weiteren Element. Da im vagen Erinnerungsvermögen des massgeblichen Verkehrskreises bei beiden Zeichen dieselben Hauptbestandteile verbleiben, nämlich ein Quadrat durchkreuzt von einem X, oder vier Quadrate getrennt von einem X, erweist sich die Einbettung der Hauptbestandteile in eine schwarze Kreisfläche nicht als ausreichendes Unterscheidungsmerkmal. Folglich ist von Zeichenähnlichkeit auszugehen.

E. 4.2.5

Verwechslungsgefahr Schliesslich ist in einer abschliessenden Gesamtbetrachtung die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Abhängig von der Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise, sind die Kriterien der Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Zeichenähnlichkeit zueinander in Kontext zu setzen (Urteile BGer 4C_258/2004 E. 2, in: sic! 2005, S. 124 ■ "Yello/Yellow Access AG [fig.]"; HG/ZH HG200039 E. 2.4.2.7.1.2). Zwar ist nur von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen (Erwägung 4.2.1.3). Infolge der Identität beziehungsweise Gleichartigkeit der Waren ist jedoch ein strenger Massstab an die Unterscheidbarkeit anzulegen (Erwägung 4.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kennzeichnungskraft der klägerischen Bildmarken durchschnittlich ist (Erwägung 4.2.3.3) und Zeichenähnlichkeit besteht (Erwägung 4.2.4.3). Da die Waren der Parteien auf dieselbe Kundschaft abzielen, ist davon auszugehen, dass die Kundschaft – trotz etwas erhöhter Aufmerksamkeit – aus der Erinnerung heraus das Zeichen der Beklagten in Alleinstellung vom früher einmal gesehenen Zeichen der Klägerin nur mit Mühe zu unterscheiden vermag. Die

Hauptbestandteile des auf der Spitze stehenden Quadrats beziehungsweise der vier Quadrate sowie der Linien in Form eines X, welche rechtwinklig zueinander stehen und das Quadrat ebenfalls im 90 Grad-Winkel durchtrennen, oder die Quadrate voneinander abgrenzen, sind praktisch identisch. Die Abweichungen im Zeichen der Beklagten, bestehend aus der durchgezogenen Linienführung ohne Farbwechsel, der

- 29 - weniger weiten Überlappung der Linien ausserhalb des Quadrats beziehungsweise der Quadrate sowie der schwarzen Kreisfläche, vermögen die Zeichen nicht genügend klar voneinander abzugrenzen. Entsprechend ist von unmittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen. Selbst wenn die massgeblichen Verkehrskreise die beiden Zeichen auseinanderhalten könnten, wäre davon auszugehen, dass das Publikum aufgrund der beschriebenen Zeichenähnlichkeit und der Identität oder Ähnlichkeit des damit gekennzeichneten Warensortiments falsche Zusammenhänge zwischen den Marken vermuten würde. Insbesondere könnte angenommen werden, mit dem Zeichen der Beklagten werde eine weitere Produktlinie der Klägerin gekennzeichnet oder die Parteien stünden in einer wirtschaftlichen Verbindung zueinander, sodass die Produkte grundsätzlich auf denselben Ursprung zurückzuführen wären. Entsprechend ist auch von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen.

E. 4.2.6

Fazit Trotz der etwas erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marken der Klägerin ist angesichts der identischen beziehungsweise ähnlichen Waren und der Zeichenähnlichkeit von Verwechslungsgefahr zwischen den Bildmarken der Klägerin und derjenigen der Beklagten auszugehen. Der relative Ausschlussgrund gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist gegeben. Da die Marke der Beklagten in den Schutzbereich der klägerischen Bildmarken eingreift, kann die Klägerin der Beklagten den Gebrauch ihrer Marke verbieten (Art. 13 Abs. 2 MSchG).

E. 4.3

Unterlassungsklage (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG)

E. 4.3.1

Wer in seinem Recht an einer Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht verlangen, die drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Aktivlegitimiert ist der Inhaber oder die Inhaberin der verletzten Marke. Passivlegitimiert ist die Person, welche die Verletzungshandlung vornimmt oder voraussichtlich vornehmen wird. Eine Markenrechtsverletzung liegt dann vor, wenn die beklagte Partei in rechtswidriger Weise eine der in Art. 13 Abs. 2 und

- 30 - Abs. 2bis MSchG näher definierten Handlung vornimmt und dadurch in den Schutzbereich einer prioritätsälteren Marke gemäss Art. 3 und/oder Art. 15 MSchG eingreift. Eine Gefährdung liegt vor, wenn eine Markenrechtsverletzung unmittelbar bevorsteht oder droht. Eine Verletzungshandlung ist rechtswidrig, wenn kein Rechtfertigungsgrund gegeben ist. Ein Verschulden wird nicht vorausgesetzt (BGE 146 III 89 E. 8.1.3; STAUB, in: SHK MSchG, a.a.O., Art. 55 N 8, N 10, N 16, N 23; FRICK, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 55 N 3 ff.).

E. 4.3.2

Die Marke der Beklagten erfüllt den relativen Ausschlussgrund gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG, da sie ähnlich wie die prioritätsälteren Bildmarken der Klägerin ist und für identische beziehungsweise gleichartige Waren verwendet wird, wodurch trotz leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmerschaft Verwechslungsgefahr besteht. Indem die Beklagte ihr Zeichen auf ihren Waren (Socken, Strumpfwaren und Strümpfen), ihrer Homepage sowie den Verpackungen anbringt, die Waren unter diesem Zeichen anbietet und in Verkehr bringt sowie das Zeichen in der Werbung und sonst wie im geschäftlichen Verkehr gebraucht (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. a, lit. b und lit. e MSchG), hat sie in den Schutzbereich der klägerischen Bildmarken eingegriffen und dadurch eine Markenrechtsverletzung begangen (act. 3/4-5; act. 3/14; act. 41/36; act. 41/38-41). Da sie ihre geschäftliche Tätigkeit fortzusetzen gedenkt, drohen ferner zukünftig weitere Verletzungen (vgl. act. 19 S. 2; act. 60 S. 5). Rechtfertigungsgründe, wie beispielsweise die Ermächtigung durch die Klägerin in Form einer Lizenz (Art. 18 MSchG) oder eines Weiterbenützungrechts (Art. 14 MSchG), welche eine Verwendung der klägerischen Marke durch die Beklagte zulassen würden, wurden von der Beklagten nicht dargelegt. Solche sind auch nicht ersichtlich. Folglich erweist sich die Markenrechtsverletzung der Beklagten als rechtswidrig. Als Inhaberin der verletzten Marken ist die Klägerin aktivlegitimiert. Die Beklagte, welche die Markenrechtsverletzungen begeht, ist passivlegitimiert. Die Voraussetzungen für eine Unterlassungsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG sind erfüllt. Das Rechtsbegehren Ziffer 1 der Klägerin ist daher – in präzisierter Form (vgl. Erwägungen 1.3.2 f.) – gutzuheissen.

- 31 -

E. 4.4

Nichtigkeitsklage (Art. 52 MSchG)

E. 4.4.1

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht (Art. 52 MSchG). Zur Nichtigkeitsklage aktivlegitimiert ist, wer ein Feststellungsinteresse geltend macht. Passivlegitimiert ist jene Person, gegenüber welcher das festzustellende Recht oder Rechtsverhältnis besteht. Als Nichtigkeitsgründe kommen insbesondere relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG in Betracht (BGE 136 III 102 E. 3.1; STAUB, in: SHK MSchG, a.a.O., Art. 52 N 18, N 23, N 44; FRICK, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 52 N 18). Anders als im Verletzungsverfahren nach Art. 55 Abs. 1 MSchG ist für die Beurteilung der Warengleichheit beziehungsweise -gleichartigkeit bei der Nichtigkeitsklage allein auf die Registereinträge der zu beurteilenden Marken abzustellen (Urteil BGer 4A_265/2020 E. 10.3, in: sic! 2021, S. 410 – "Luminarte/Lumimart"). Wurde im Vorfeld bereits ein Widerspruchsverfahren durchlaufen, ist das Zivilgericht nicht an diesen Entscheidung gebunden, denn beim Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein Verwaltungsverfahren sui generis, in dem die Widerspruchsbehörde mit eng begrenzter Kognition entscheidet, wobei der Entscheidung bloss vorläufiger Natur ist (Urteile BGer 4A_129/2020 E. 3.3, in: sic! 2021, S. 246 – "VON ROLL et al./VONROLL HYDRO [fig.] et al."; HG/ZH HG170041 E. 1.3).

E. 4.4.2

Vorab ist festzuhalten, dass kein Widerspruchsverfahren für die im Streit stehende Schweizer Marke Nr. 1 der Beklagten durchlaufen wurde. Da selbst ein solcher Entscheid

für die Nichtigkeitsklage nicht bindend wäre, muss dies umso mehr für den Entscheid der Opposition Division des EUIPO betreffend die internationale Marke Nr. 9 gelten (vgl. act. 20/2; BGE 130 III 113 E. 3.2; Urteil BVGer B- 3261/2020 E. 5.8). Die Klägerin als Inhaberin der älteren Marken hat ein Feststellungsinteresse an der Nichtigkeit der Marke der Beklagten (vgl. Erwägung 1.2) und ist aktivlegitimiert. Die Beklagte als Inhaberin der jüngeren Marke, welche nichtig erklärt werden soll, ist passivlegitimiert. Als relativer Ausschlussgrund kommt wiederum die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG in Betracht, infolge Markenähnlichkeit sowie Identität oder Gleichartigkeit der Waren.

- 32 - Es ist von denselben massgeblichen Verkehrskreisen auszugehen wie bei der Verletzungsklage, das heisst von einem trend- und modebewussten Zielpublikum, welches die Socken, Strumpfwaren und Strümpfe mit etwas erhöhter Aufmerksamkeit kauft (vgl. Erwägung 4.2.1). Bezüglich der Gleichartigkeit der Waren ist den Registereinträgen zu entnehmen, dass Bekleidungsstücke der Klasse 25 gemäss Nizza-Klassifikation geschützt sind, welche sich mindestens als gleichartig erweisen (vgl. Erwägung 4.2.2; act. 3/13; act. 3/15-16; act. 3/21). Bezüglich der Kennzeichnungskraft und Zeichenähnlichkeit kann ebenfalls vollumfänglich auf Erwägungen 4.2.3 ff. verwiesen werden. Es ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 8 und von Zeichenähnlichkeit zwischen den Marken der Klägerin und der Marke Nr. 1 der Beklagten auszugehen. Da die Hauptbestandteile der Marken praktisch identisch sind, und die Abweichungen (Zeichen vs. Zeichen in einem schwarzen Kreis, gestrichelte Linienführung mit Farbwechsel vs. weisse Linien, kürzere vs. längere Überlapung des Quadrats durch die Linien) keine ausreichende Abgrenzung schaffen, besteht aus der Erinnerung des massgeblichen Publikums heraus Verwechslungsgefahr zwischen der Marke der Beklagten und jenen der Klägerin. Entsprechend ist festzustellen, dass die Marke Nr. 1 der Beklagten unter den relativen Ausschlussgrund nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG fällt. Rechtfertigungsgründe, die eine Verwendung der klägerischen Marken durch die Beklagte zulassen würden, wurden von der Beklagten nicht dargelegt und sind auch nicht ersichtlich. Folglich ist die Schweizer Marke Nr. 1 der Beklagten nichtig. Die Nichtigkeitsklage ist ebenfalls gutzuheissen.

E. 4.5

Fazit Die Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziffer 1) der Klägerin ist gutzuheissen. Der Beklagten ist der Gebrauch ihres Zeichens in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu verbieten, insbesondere das Anbringen des Zeichens auf Waren oder Verpackungen, das Anbieten oder Inverkehrbringen von Waren unter dem Zeichen sowie der Gebrauch des Zeichens in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr. Ausserdem ist auch die Nichtigkeitsklage (Rechtsbegehren Ziffer 2) gutzuheissen und die Schweizer Mar-

- 33 - ke Nr. 1 für die in Klasse 25 beanspruchten Waren für nichtig zu erklären. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ist anzuweisen, die Marke im Markenregister entsprechend zu löschen.

E. 5

Lauterkeitsrecht 5.1.1. Die Klägerin führt aus, Markenrechtsverletzungen könnten gleichzeitig auch UWG-Verstösse darstellen, wenn die Zeichen zu Verwechslungen auf dem Markt führten. Die Beklagte positioniere ihr verwechselbares Zeichen beinahe an glei-

cher Stelle und im gleichen Format auf den Produkten wie sie (die Klägerin), nämlich in runder Form am Bein der Socken- und Strumpfwaren. Die Waren würden zudem online über die gleichen Vertriebskanäle (O._____, P._____) vertrieben. Auch diese Begleitumstände würden für Verwechslungsgefahr sprechen (act. 1 Rz. 70 ff.; act. 40 bzw. act. 55 Rz. 25 f., Rz. 31 ff., Rz. 37, Rz. 76 ff.). Die Beklagte bestreitet eine Verwechslungsgefahr nach Massgabe des Lauterkeitsrechts. Es liege keine besondere Nähe der Vertriebskanäle vor. Bei Socken und Strümpfen sei es üblich, diese primär im stationären Handel sowie online zu vertreiben. Die Klägerin belege auch keinen Fall aktueller Verwechslungen, was die fehlende Verwechslungsgefahr verdeutliche (act. 60 S. 5).

E. 5.2

Unlauter handelt unter anderem, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Lauterkeitsrecht nach den gleichen Grundsätzen wie im Markenrecht (vgl. Erwägung 3.3). Anders als im Markenrecht, wo die jeweiligen Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Umstände), sind im Lauterkeitsrecht jedoch die gesamten Umstände zu betrachten. Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist massgebend, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Ausserdem sind weitere Elemente ausserhalb des jeweiligen Zeichens, wie beispielsweise der Internetauftritt, zu würdigen (sog. kennzeichenexterne Umstände; ARPAGAUS, in: BSK UWG, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 91).

- 34 -

E. 5.3

Die Marken der Klägerin, welche allesamt das Zeichen ... [Abbildung klägerisches Zeichen] enthalten, sind unbestrittenermassen prioritätsälter und werden zumindest seit dem Jahr 2017 auf dem Schweizer Markt intensiv gebraucht (vgl. Erwägungen 4.2.3.3 und 4.2.4.3). Die Beklagte behauptet nicht, ihr Zeichen ... [Abbildung des Zeichens der Beklagten] vor jenem der Klägerin auf dem Schweizer Markt verwendet zu haben. Folglich ist von Gebrauchspriorität auszugehen. Bezüglich der massgeblichen Verkehrskreise kann abermals vollumfänglich auf Erwägung 4.2.1 verwiesen werden. Das Zielpublikum ist trend- und modebewusst, und legt beim Kauf von Socken und Strumpfwaren eine etwas erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag. Des Weiteren ist auch hier von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und Zeichenähnlichkeit bei Identität beziehungsweise Gleichartigkeit der Waren auszugehen (vgl. Erwägungen 4.2.3.3, 4.2.4.3 und 4.2.2). Die Waren der Klägerin werden folgendermassen gekennzeichnet (vgl. act. 40 bzw. act. 55 Rz. 25): ... [Abbildung verschiedener Socken mit dem klägerischen Zeichen] Die Waren der Beklagten werden wie folgt gekennzeichnet (vgl. act. 40 bzw. act. 55 Rz. 31): ... [Abbildung verschiedener Socken mit dem Zeichen der Beklagten] Die Zeichen beider Parteien werden, unter anderem zur Kennzeichnung von Socken, jeweils in runder Form, bevorzugt am Bein über dem Knöchel angebracht. So sind sie beim Tragen von Schuhen, die unterhalb des Knöchels enden, sichtbar. Die Zeichen beider Parteien sind also ähnlich auf den jeweiligen Produkten platziert. Zudem werden die Produkte beider Parteien über die Online-Plattformen O._____ und P._____ vertrieben, sodass zumindest ein Teil der Vertriebskanäle identisch ist. Allerdings weichen die Produkte hinsichtlich ihrer übrigen

Gestaltung deutlich voneinander ab. Die Produkte der Klägerin sind ausschliesslich im ...-Style-Muster in verschiedenen Farbkombinationen gehalten. Demgegenüber ist

- 35 - die Gestaltung der Produkte der Beklagten unterschiedlich. Neben neutralen und gestreiften Mustern sind die Produkte etwa auch durch Schriftzüge und Flammenoptiken geprägt oder sind gar unifarben. Es lässt sich kein einheitliches Grunddesign erkennen; die Produkte der Beklagten wirken insgesamt schrill. Das ...-Style-Muster der Klägerin greift die Beklagte – soweit ersichtlich – nicht auf. Letztlich kann offenbleiben, ob angesichts ähnlicher Zeichenplatzierung auf den Produkten und mindestens teilweisem Vertrieb über die gleichen Vertriebskanäle und trotz unterschiedlicher Produktgestaltung nach lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten von unmittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen ist, da jedenfalls eine Markenrechtsverletzung erstellt ist. Was sodann eine allfällige mittelbare Verwechslungsgefahr nach lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten betrifft, hat die Klägerin keine ausreichenden Behauptungen aufgestellt, die den Schluss auf eine ebensolche zuliessen. Eine solche mittelbare Verwechslungsgefahr wäre zu bejahen, wenn durch das Auftreten der Beklagten der Eindruck entstünde, dass sie zur Klägerin in einer wirtschaftlichen Beziehung stehen oder sich unter der gleichen Kontrolle befinden würde (ARPAGAUS, in: BSK UWG, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 79). Die Klägerin legt aber nicht dar, weshalb in diesem Sinn der Eindruck entstehen sollte, dass sie mit der Beklagten wirtschaftlich verbunden wäre, zumal die im jeweiligen Marktauftritt mitverwendeten Wortmarken "A'." und "B.'" sehr unterschiedlich sind.

E. 5.4

Zusammenfassend kann offenbleiben, ob ein unlauteres Verhalten durch Schaffung einer Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vorliegt, ob mithin die Klägerin über einen Unterlassungsanspruch gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG verfügt.

E. 6

Vollstreckungsmassnahmen

E. 6.1

Die Klägerin beantragt die Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten nach Art. 292 StGB sowie die Androhung der Auferlegung einer Tagesbusse von bis zu CHF 1'000.– für den Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot.

- 36 -

E. 6.2

Gestützt auf Art. 343 ZPO können verschiedene Vollstreckungsmassnahmen angeordnet werden. Die Wahl des geeigneten Vollstreckungsmittels liegt im Ermessen des Gerichts. Es hat dabei die zur Durchsetzung wirksamste Massnahme zu wählen.

Vollstreckungsmassnahmen sind auch kumulierbar. Dabei ist insbesondere der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten, das heisst, die angeordneten Massnahmen müssen geeignet, erforderlich und zumutbar sein (BGE 142 III 587 E. 3; Botschaft ZPO, BBl 2006 7221, S. 7385; Urteil HG/ZH HG190212 E. 6.1, E. 6.3; ZINSLI, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], BSK ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 343 N 4; KOFMEL EHRENZELLER, in: KuKo ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 343/Art. 343 E-ZPO N 3 f.). Das Vollstreckungsrecht wird vom Territorialitätsprinzip beherrscht und schränkt den Handlungsspielraum der Vollstreckungsgerichte ein (BGE 124 III 505 E. 3a).

E. 6.3

Mit Blick auf das Territorialitätsprinzip erscheint die Androhung einer Bestrafung gemäss Art. 292 StGB gegenüber Organen mit (Wohn-)Sitz im Ausland als problematisch (vgl. dazu KELLERHANS, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], BK ZPO, Band II, Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, 2012, Art. 343 N 39 m.w.H.; WALTER, Vorsorgliche Massnahmen bei fehlender Hauptsachezuständigkeit, in: Karl Spühler [Hrsg.], Vorsorgliche Massnahmen aus internationaler Sicht, 2000, S. 121 ff., S. 131 f.). Demgegenüber kann einer ausländischen Gesellschaft für widerrechtliche Handlungen in der Schweiz ohne Weiteres eine Busse angedroht und auferlegt werden. Die Androhung einer Tagesbusse gegenüber der Beklagten, von bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag des Verstosses gegen das Gebrauchsverbot, ist zweifellos geeignet, den nötigen Druck auf die Beklagte und deren Organe auszuüben, damit sich diese an das Verbot halten werden. Dabei handelt es sich um eine sogenannte indirekte Massnahme, die es der Beklagten beziehungsweise ihren Organen zunächst erlaubt, dem Urteil freiwillig nachzukommen, sodass keine mildereren, gleich effektiven Massnahmen zur Zielerreichung ersichtlich sind. Die Erforderlichkeit ist mithin zu bejahen. Die Kombination der Androhung einer Tagesbusse gegenüber der Beklagten mit weiteren Massnahmen, wie der Androhung einer Tagesbusse gegenüber den einzelnen Organen und der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB, erscheint hingegen als übermässig und nicht erforderlich. Schliesslich ist zu prüfen, ob die Massnahme in einem vernünftigen Verhältnis zur Einwirkung auf die Beklagte steht. Die Androhung einer Tagesbusse von bis zu CHF 1'000.– ist zumutbar, da sich die Bussenhöhe in Abhängigkeit des konkreten Widerhandlungsfalls festsetzen lässt. Insofern lässt sich die Vollstreckungsmassnahme ausreichend schonend gestalten und wirkt sich insgesamt angemessen auf die Beklagte aus. Mithin erlaubt diese Vollstreckungsmassnahme, dem Urteil mit Augenmass den nötigen Nachdruck zu verleihen, weshalb sie verhältnismässig ist.

E. 7

Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen Das Zeichen der Beklagten ... [Abbildung des Zeichens der Beklagten] erweist sich als verwechselbar mit den Bildmarken der Klägerin ... [Abbildung klägerisches Zeichen]. Der relative Ausschlussgrund gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist gegeben. Durch die Verwendung des Zeichens auf ihren Waren und den Vertrieb dieser Waren in der Schweiz hat die Beklagte bereits Markenrechtsverletzungen begangen, und es drohen weitere Verletzungshandlungen. Das verletzende Verhalten ist ihr zukünftig gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG und gemäss den Präzisierungen in der Erwägung zur Bestimmtheit des Rechtsbegehrens (Erwägung 1.3.2) zu untersagen. Zudem ist die Schweizer Bildmarke Nr. 1 der Beklagten nichtig, da ein relativer Ausschlussgrund vorliegt. Insofern ist die Klage vollumfänglich gutzuheissen. Entsprechend kann offenbleiben, ob darüber hinaus ein Verstoss gegen das Lauterkeitsrecht vorliegt. Die Vollstreckungsmassnahme der Androhung einer Tagesbusse gegenüber der Beklagten für den Fall der Widerhandlung erweist sich als verhältnismässig, weshalb sie anzuordnen ist. Weitere Vollstreckungsmassnahmen sind demgegenüber nicht erforderlich.

E. 8

Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 8.1

Streitwert Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Die Praxis geht im

- 38 - Immaterialgüterrecht bei wirtschaftlich eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert von CHF 50'000.■ bis CHF 100'000.■ aus, bei bedeutenden Immaterialgüterrechten von einem Wert von über CHF 100'000.– (BGE 133 III 490 E. 3.3; ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002, S. 493 ff., S. 505; FRICK, in: BSK MSchG, a.a.O., Vor. Art. 51a-60 N 84). Die Parteien beziffern den Streitwert übereinstimmend mit CHF 250'000.■ (act. 1 Rz. 20; act. 19 Rz. 5; act. 40 bzw. act. 55 Rz. 5), was nicht offensichtlich als unrichtig erscheint. Jede Partei, insbesondere aber die Klägerin, ist mit ihrem Zeichen seit geraumer Zeit im Markt aktiv, weshalb nicht mehr von einem eher unbedeutenden Zeichen auszugehen ist. Entsprechend ist der Streitwert auf CHF 250'000.– festzusetzen.

E. 8.2

Gerichtskosten Beim vorliegenden Streitwert beträgt die ordentliche Gerichtsgebühr rund CHF 15'000.■. In Anwendung von § 4 Abs. 2 und § 11 GebV OG ist diese auf CHF 29'500.– zu erhöhen. Da die Klägerin nur geringfügig unterliegt, sind die Gerichtskosten der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die Kosten sind mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO; act. 9). Für die der Beklagten auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

E. 8.3

Parteientschädigung Entsprechend ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung zu entrichten (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Vorliegend beträgt die ordentliche Anwaltsgebühr CHF 17'700.■. Unter Berücksichtigung des Aufwands für die Vergleichsverhandlung und die Replik erweist sich eine Erhöhung der Parteientschädigung auf CHF 21'200.– als angemessen (§ 4 Abs. 1 und Abs. 2 AnwGebV). Mangels Antrags ist die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (Urteil BGer 4A_376/2020 E. 6.2).

- 39 - Das Handelsgericht erkennt:

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