

# ZH\_HANDELSGERICHT HG220065 vom 28. Juni 2022

Zh Handelsgericht, 2022-06-28, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG220065](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG220065)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG220065 du 28 juin 2022

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG220065 del 28 giugno 2022

## Erwägungen

### E. 1

Rückweisungsurteil

#### E. 1.1

Rechtliches / Ausgangslage Die Rückweisung gemäss Urteil des Bundesgerichtes vom 6. April 2022 (act. 63) versetzt das Verfahren hinsichtlich der aufgehobenen Punkte in die Lage, in welcher es sich vor Fällung des angefochtenen Entscheids befunden hat (BGE 116 II 220 E. 4a). Die Vorinstanz, an welche das Bundesgericht die Sache zur Neubeurteilung zurückweist, ist an die rechtlichen Erwägungen des Rückweisungs-entscheids gebunden, soweit diese die Sache definitiv entscheiden (BGE 131 III 91 E. 5.2 S. 94 = PRA 94 [2005] Nr. 116; BGE 133 III 201 E. 4.2 = PRA 96 [2007] Nr. 126; Urteil des Bundesgerichts 4A\_226/2019 vom 18. November 2019 E. 2), ebenso wie an die nicht angefochtenen tatsächlichen Feststellungen (BGE 131 III 91 E. 5.2 S. 94 = PRA 94 [2005] Nr. 116). Es ist ihr verwehrt, "der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungs-entscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren" (BGE 143 IV 214 E. 5.3.3 unter Verweis auf BGE 135 III 334 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A\_226/2019 vom

- 9 - 18. November 2019 E. 2). Der Rückweisungsentscheid gibt den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen der neuen Entscheidung vor (BGE 135 III 334 E. 2). Insofern ist auch eine Bindung der Vorinstanz an die eigenen, vor Bundesgericht nicht angefochtenen oder von diesem geschützten Erwägungen zu bejahen. Schliesslich ist auch das Bundesgericht an seine eigenen Rückweisungsentscheide gebunden (BGE 125 III 421 E. 2a = PRA 89 [2000] Nr. 30; BGE 133 III 201 E. 4.2 = PRA 96 [2007] Nr. 126; BGE 135 III 334 E. 2; BGE 143 III 290 E. 1.5; Urteil des Bundesgerichts 4A\_226/2019 vom 18. November 2019 E. 2).

#### E. 1.2

Verbindliche Feststellungen im Rückweisungsurteil Hinsichtlich der Hauptklage stellte das Bundesgericht fest, dass der durchschnittlich aufmerksame Schweizer Verbraucher den beiden eingetragenen Marken "B.\_\_\_\_\_ C1.\_\_\_\_\_" bzw. "B.\_\_\_\_\_ C2.\_\_\_\_\_" die Information entnehme, dass B.\_\_\_\_\_ Titelsponsor der ...-Weltmeisterschaft 2022 in H.\_\_\_\_\_ sei. Nachdem bereits das hiesige Gericht festgestellt hatte, dass die Beklagte weder offizielle Sponsorin noch Partnerin oder (Mit-)Veranstalterin der ...-Weltmeisterschaft 2022 in H.\_\_\_\_\_ ist, gelangt das Bundesgericht zusammengefasst zum Schluss, dass durch die beiden strittigen Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen geweckte Erwartungen enttäuscht würden und von irreführenden Zeichen auszugehen sei, die nach Art. 2 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen seien. In

Dispositiv-Ziffer 2 hiess das Bundesgericht die Feststellungsbegehren Ziffern 1 und 2 gut. Damit ist über Rechtsbegehren 1 und 2 verbindlich entschieden. Hinsichtlich der Hauptklage verbleibt – unter Berücksichtigung der massgeblichen Feststellungen – über die Rechtsbegehren 3 und 4 zu entscheiden (E. 4 [S. 13]). Betreffend die Widerklage stellte das Bundesgericht zunächst darauf ab, dass die Wortkombinationen "C3.\_\_\_\_\_" und "C2.\_\_\_\_\_" vom angesprochenen Publikum als Hinweis auf die in diesem Jahr in H.\_\_\_\_\_ stattfindende ...-Weltmeisterschaft verstanden wird. Sodann gelangte das Bundesgericht zur Auffassung, dass das unmittelbar beschreibende und in seiner grafischen Darstellung banale Bildelement den Zeichen nicht die erforderliche minimale ursprüngliche Unterscheidungskraft zu verleihen vermöge. Mangels originärer Unterscheidungskraft seien

- 10 - damit die strittigen Zeichen nicht als Marke schutzfähig. Nach den verbindlichen bundesgerichtlichen Erwägungen ist den beiden hinterlegten Zeichen "C3.\_\_\_\_\_" (fig.) und "C2.\_\_\_\_\_" (fig.) gemäss Art. 2 lit. a MSchG der Markenschutz insgesamt zu versagen. Das Bundesgericht hat die Widerklage in Dispositiv-Ziffer 3 vollumfänglich gutgeheissen. Dieser Entscheid ist verbindlich, weshalb hinsichtlich der Widerklage nichts mehr zu entscheiden verbleibt.

## **E. 2**

Aufl. 2016, N. 11 zu Art. 9 UWG). Zentrale Voraussetzung der Klageberechti-

- 13 - gung ist somit eine Beeinträchtigung in eigenen wirtschaftlichen Interessen (BGE 123 III 395 E. 2a). Die Unterlassungsklage nach Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG setzt eine Erstbegehungsgefahr oder eine Wiederholungsgefahr im Sinne eines Rechtsschutzinteresses voraus, so u.a. bei der Anmeldung verletzender Kennzeichen (DOMEJ, in: Heizmann/Loacker, UWG Kommentar, 2018, N. 11 zu Art. 9 UWG). Hinsichtlich der übrigen rechtlichen Grundlagen nach Art. 2 bzw. Art. 3 Abs. 1 lit. b, d und e UWG kann auf die Ausführungen im Ersturteil verwiesen werden (act. 54 E. 1.2.2. [S. 24 ff.]).

### **E. 2.1**

Wesentliche Parteistandpunkte Zur Begründung der Rechtsbegehren 3 und 4 führt der Kläger aus, dass die Beklagte mit der Anmeldung der beiden Marken "B.\_\_\_\_\_ C1.\_\_\_\_\_" und "B.\_\_\_\_\_ C2.\_\_\_\_\_" für Waren aus den Bereichen Sportartikel, Sportbekleidung und Accessoires bzw. Merchandising Artikel aus den Klassen 18, 25 und 28, die alle typischerweise im Zusammenhang mit einer ...-Weltmeisterschaft vermarktet würden, eine ausreichende Erstbegehungsgefahr geschaffen habe, sodass eine Klageberechtigung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG bestehe (act. 1 Rz. 139 ff.; act. 30 Rz. 130 ff.).

Ausserdem sei die Beklagte der Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung nicht nachgekommen (act. 1 Rz. 142). Wie die Anmeldung der entsprechenden Kennzeichen sei gleichermassen deren Benutzung unter dem Aspekt von Art. 3 Abs. 1 lit. b, d und e UWG als unlauter zu qualifizieren (act. 1 Rz. 145). Die Bezeichnung "C3.\_\_\_\_\_" bzw. "C2.\_\_\_\_\_" würden vom Schweizer Publikum als Hinweis auf die vom Kläger ausgerichtete Weltmeisterschaft in H.\_\_\_\_\_ im Jahr 2022 verstanden, weshalb ihnen auch die erforderliche Kennzeichnungskraft für die Sportveranstaltung und der damit zusammenhängenden üblichen Waren- und Dienstleistungen zukomme. Damit sei der Tatbestand der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG erfüllt (act. 1 Rz. 147). Mit der Verwendung der offiziellen Eventbezeichnungen werde eine tatsächlich nicht bestehende Verbindung bzw. sonstige Beziehung zur Klägerin als Veranstalterin

respektive mit der von der Klägerin durchgeführten Veranstaltung als solcher vorgetäuscht (act. 30 Rz. 116). Ausserdem stelle die zu erwartende Benutzung der Bezeich-

- 11 - nungen eine systematische Ausnutzung des Rufs der klägerischen Sportveranstaltung dar. Da dies in unnötiger Weise und ohne jegliche Rechtfertigung erfolge, sei die Verwendung der beiden Marken somit auch als eine unnötige Anlehnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu qualifizieren (act. 1 Rz.148; act. 30 Rz. 117 ff.). Die bevorstehende Verwendung der fraglichen Bezeichnungen durch die Beklagte erfolge nur zu dem Zweck, den Verkauf der damit gekennzeichneten Waren (z.B. Fussbälle, Stofftiere, Sportbeutel oder Bekleidungsstücke wie T-Shirts) im Stile eines Trittbrettfahrers zu fördern und in unlauterer Weise auf das klägerische Sportevent Bezug zu nehmen. Auch unter dem Aspekt von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG und Art. 2 UWG liege ein täuschendes/unlauteres Handeln der Beklagten vor (act. 1 Rz. 149 ff.; act. 30 Rz. 124 ff.). Zum im Rahmen des Anmeldeverfahrens bereinigten Warenverzeichnis führt der Kläger aus, dies bedeute nur eine registerrechtliche Anpassung, nicht jedoch eine Aufgabe der beabsichtigten Benutzung. Es bestehe mithin nach wie vor eine Erstbegehungsgefahr und damit ein Rechtsschutzinteresse (act. 30 Rz. 27 ff.). Die Beklagte bestreitet die Unlauterkeit ihres Vorgehens. Konkret zur lauterkeits- rechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG entgegnet die Beklagte, der kennzeichnungskräftige Bestandteil "B.\_\_\_\_\_" schliesse jede Verwechslungsgefahr aus (act. 11 Rz. 159; act. 34 Rz.149 f.). Die Elemente "I.\_\_\_\_\_", "H.\_\_\_\_\_" und "2022" seien rein beschreibend, weshalb auch deren Kombination lediglich beschreibend für eine Weltmeisterschaft im Jahr 2022 sei. Zusammenfassend werde der Verkehr nicht dazu verleitet, anzunehmen, dass sie eine Partnerin oder Sponsorin der klägerischen Sportveranstaltung sei (act. 11 Rz. 161 ff). Weiter sei ohnehin ein deskriptiver Bezug bzw. die Verwendung frem- der Marken zulässig (act. 11 Rz. 165 ff.). Auch eine unnötige Anlehnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG liege nicht vor. Zum einen sei eine blosser Assoziation mit einem bestimmten Anlass keine unnötige Anlehnung (act. 11 Rz. 174 f.; act. 34 Rz. 151 f.). Selbst wenn die blosser Assoziation nur der Absatzförderung diene, sei dies lauterkeitsrechtlich nicht zu

- 12 - beanstanden (act. 11 Rz. 176 ff.). Das UWG vermittele dem Organisator einer Sportveranstaltung keinen lauterkeitsrechtlichen Schutz gegen jegliche wirtschaft- liche Nutzung dieses Anlasses durch Ausstehende (act. 11 Rz. 179 ff.). Eine un- lautere Rufausbeutung scheide nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ohnehin von vornherein aus, wenn die Anlehnung nur in der Übernahme von rein beschreibenden Elementen bestehe und die infrage stehenden Produkte aufgrund der Verwendung des eigenen (unterscheidungskräftigen) Herstellernamens klar von den Produkten des Mitbewerbers abgegrenzt werden könnten (act. 11 Rz. 184 f.). Schliesslich bewirkten die angegriffenen Marken der Beklagten keine lauterkeits- rechtliche Irreführung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG und bestehe kein Raum für die Anwendung der Generalklausel nach Art. 2 UWG (act. 11 Rz.188 ff.; act. 34 Rz. 153 ff.). In ihrer Duplik führt die Beklagte aus, dass das Waren- und Dienstleistungsver- zeichnis der Marke 3 B.\_\_\_\_ C2.\_\_\_\_ eingeschränkt worden sei. Für die ge- löschten Waren und Dienstleistungen "Spielfeldmarkierungen, nämlich Start- und Zieltransparente, -bänder und -planen für Sportveranstaltungen, Schiedsrichter- stühle für Tennisveranstaltungen" sei die Marke nicht geschützt. Sie werde die Marke bloss für die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen gebrauchen, nicht aber für andere (act. 34 Rz. 65).

## E. 2.2

Rechtliches Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG regelt die Klageberechtigung. Danach kann, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, eine drohende Verletzung verbieten. Im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 UWG stehen die Mitbewerber wohl im Vordergrund, eine direkte Konkurrenzsituation ist indes nicht vorausgesetzt (DOMEJ, in: Heizmann/Loacker, UWG Kommentar, 2018, N. 4 zu Art. 9 UWG; PHILIPPE SPITZ, Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), SHK Kommentar,

### E. 2.3

Würdigung Der Kläger ist – im Gegensatz zur Beklagten – unbestrittenermassen Veranstalter der ...-Weltmeisterschaft 2022 in H.\_\_\_\_\_. Nach den verbindlichen Feststellungen des Bundesgerichts gehen die massgebenden Verkehrskreise in der Schweiz aufgrund der von der Beklagten eingetragenen Marken "B.\_\_\_\_ C1.\_\_\_\_\_" und "B.\_\_\_\_ C2.\_\_\_\_\_" u.a. fälschlicherweise davon aus, dass es sich bei der Beklagten um die Haupt-, bzw. Titelsponsorin der ...-Weltmeisterschaft 2022 in H.\_\_\_\_\_ handelt (Rückweisungsurteil E. 3.2.1 [S. 10 f.]). Diese – unter dem Aspekt des Markenrechts gemachten – verbindlichen Feststellungen des Bundesgerichts sind ohne Weiteres auch im Zusammenhang mit der Prüfung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen massgeblich. Mit der Täuschung der mittels der Zeichen "B.\_\_\_\_ C1.\_\_\_\_\_" und "B.\_\_\_\_ C2.\_\_\_\_\_" geweckten Erwartungen liegen unrichtige/irreführende Angaben der Beklagten über Geschäftsverhältnisse im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG vor. Der Wettbewerbsbezug liegt ebenso auf der Hand. Ein unlauteres Verhalten und damit die materielle Voraussetzung für die Anwendung der Ansprüche nach Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG liegen vor. Inwiefern auch ein unlauteres Verhalten im Sinne von Art. 2 sowie Art. 3 Abs. 1 lit. b und d UWG vorliegt, kann unter diesen Umständen offen bleiben. Der Kläger als Veranstalter der ...-Weltmeisterschaft 2022 in H.\_\_\_\_\_ ist in seinen wirtschaftlichen Interessen zweifellos beeinträchtigt. Nicht notwendig ist, dass

- 14 - es sich bei den Parteien um (direkte) Mitbewerber handelt. Die Aktivlegitimation des Klägers nach Art. 9 Abs. 1 UWG ist somit ohne Weiteres gegeben. Die für die Unterlassungsklage nach Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG notwendige Begehungsgefahr ist angesichts der markenrechtlichen Anmeldung der Beklagten respektive aufgrund ihrer eigenen Absichtserklärungen ebenfalls gegeben. Bezüglich des (nachträglich) geänderten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses stellt sich die Beklagte auf den Standpunkt, es fehle in Bezug auf den gelöschten Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sinngemäss am erforderlichen Rechtsschutzinteresse. Der Kläger hält an seinem Rechtsbegehren fest. Tatsächlich reicht es für die Voraussetzung der "Erst- oder Wiederholungsgefahr" unter dem Aspekt von Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG aus, dass die ursprüngliche Anmeldung im Waren und Dienstleistungsverzeichnis tatsächlich "Spielfeldmarkierungen, nämlich Start- und Zieltransparente, -bänder und -planen für Sportveranstaltungen, Schiedsrichterstühle für Tennisveranstaltungen" umfasste. Auch hinsichtlich dieses Teilaspekts ist damit ein Rechtsschutzinteresse gegeben. Ansonsten liegen keine stichhaltigen Einwände gegen die Unterlassungsbegehren vor, weshalb die Voraussetzungen erfüllt sind. Die mit den Unterlassungsbegehren angedrohten Vollstreckungsmassnahmen wurden weder vom Bundesgericht noch von den Parteien (näher) thematisiert. Nach Art. 236 Abs. 3 ZPO können auf Antrag der obsiegenden Partei bereits vom Erkenntnisgericht, auch kombinierbar, Vollstreckungsmassnahmen (Art. 343

Abs. 1 ZPO) angeordnet werden. Die vorliegend begehrte Strafdrohung gemäss Art. 292 StGB betrifft ausschliesslich eine auf die Schweiz beschränkte Anordnung und richtet sich dabei nicht direkt an die juristische Person – hier die Beklagte mit Sitz in G.\_\_\_\_ –, sondern deren Organe (FRANZ KELLERHALS, Berner Kommentar, Bd. II, Art. 150-352 ZPO, 400-406 ZPO, 2013, N. 25 zu Art. 343 ZPO). Dass die Vollstreckungsmassnahme unter dem Gesichtspunkt des sog. Territorialitätsprinzips (vgl. FRANZ KELLERHALS, a.a.O. N. 39 zu Art. 343 ZPO) klar unzulässig wäre, ist nicht erkennbar.

#### **E. 2.4**

##### Fazit

- 15 - Die verbindlichen bundesgerichtlichen Feststellungen im Rückweisungsurteil führen zum zwingenden Schluss, dass es sich beim Gebrauch der Kennzeichen "B.\_\_\_\_ C1.\_\_\_\_" und "B.\_\_\_\_ C2.\_\_\_\_" um ein unlauteres Verhalten im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt. Da der Kläger entsprechend aktivlegitimiert ist, diese drohende Verletzung gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG zu verbieten, sind die Klagebegehren Ziffer 3 und 4 gutzuheissen.

#### **E. 3**

des Ersturteils wurde nicht aufgehoben, weshalb die Gerichtsgebühr von CHF 40'000.– verbindlich ist. Das Bundesgericht weist im Rückweisungsurteil die Sache u.a. zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an das hiesige Gericht zurück (act. 63 E. 4 [S. 13]). Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien im Prozess festzulegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Angesichts der Gutheissung der Rechtsbegehren 1 und 2 durch das Bundesgericht sowie den nun ebenfalls gutzuheissenden Rechtsbegehren 3 und 4 ist in Bezug auf die Hauptklage von einem vollständigen Obsiegen des Klägers auszugehen. Demgegenüber wurde die Widerklage durch das Bundesgericht gutgeheissen, weshalb diesbezüglich von einem vollständigen Obsiegen der Beklagten auszugehen ist. Die Gutheissung der Haupt- und Widerklage (je mit Streitwert CHF 1'000'000.–) führt zur hälftigen Kostenteilung. Die Kosten sind daher je zur Hälfte aufzuerlegen und aus den je von den Parteien geleisteten Vorschüssen zu beziehen.

#### **E. 3.1**

Gerichtskosten Der im Ersturteil für Klage und Widerklage angenommene Gesamtstreitwert von CHF 2'000'000.– wurde vor Bundesgericht nicht in Frage gestellt.  
Dispositiv-Ziffer

#### **E. 3.2**

Parteientschädigungen Infolge Verrechnung der sich gegenüberstehenden Ansprüche sind vorliegend keine Parteientschädigungen zuzusprechen.

- 16 - Das Handelsgericht erkennt:

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