



Geschäfts-Nr.: HG220065-O
(vormals HG190075-O)

U/mk

Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichterin Judith Haus Stebler, die Handelsrichter Matthias Städeli, Stefan Vogler und Handelsrichterin Sandra Hanhart sowie der Gerichtsschreiber Christian Markutt

Urteil vom 28. Juni 2022

in Sachen

A._____,

Kläger und Widerbeklagter

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____

vertreten durch Rechtsanwältin LL.M. X2._____

gegen

B._____ **SE,**

Beklagte und Widerklägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____

betreffend **Marke / UWG**

Rechtsbegehren Klage:

(act. 1 S. 2)

- "1. Die Schweizer Marke CH Nr. 1 "B. _____ C1. _____" der Beklagten sei für sämtliche beanspruchten Waren für nichtig zu erklären und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Schweizer Marke CH Nr. 1 "B. _____ C1. _____" zu löschen;
2. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung zu verpflichten, das Schweizer Markengesuch CH Nr. 2 "B. _____ C2. _____" für sämtliche beanspruchten Waren zurückzuziehen;
3. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "B. _____ C1. _____" im Zusammenhang mit

"Taschen; Beuteln; Tragetaschen; Reisetaschen; Mehrzwecksporttaschen; Sportbeutel; Dokumentenkoffern; Einkaufstaschen; Einkaufsnetzen; Markttaschen; Handtaschen; Unterarmtaschen; Matchsäcken; Rucksäcken; Schultaschen; Schultertaschen; Gürtel- und Hüfttaschen; Kulturbeutel; Reise- und Handkoffern; Gepäckanhängern; Geldscheintaschen; Geldbeutel; Kartentaschen; Aktentaschen; Kreditkartenetuis; Visitenkartenetuis; Schlüsseletuis; Schminketuis; Krafttaschen; Regenschirmen; Schirmfutteralen; Sonnenschirmen; Spazierstöcken, Bekleidungsstücken; Schuhwaren; Stiefelschäften; Schuhvorderblättern; Einlegesohlen; Gleitschutz für Stiefel und Schuhe; Schuhsohlen, Stollen für Fussballschuhe; Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportgeräten, Turn- und Sportartikeln (soweit in Klasse 28 enthalten); Ski- und Tennissportgeräten; Ski, Skibindungen, Skistöcken, Skikanten, Skifellen; Bällen, einschliesslich Sport- und Spielbälle, Golfbälle, Tennisbälle; Hanteln, Stosskugeln, Disken, Wurfspeere, Gymnastikkeulen, Sportreifen; Schienbeinschützern, Knie-, Ellenbogen- und Knöchelschützern für Sportzwecke; Sporthandschuhen (soweit in Klasse 28 enthalten); Tennis-, Cricket-,

Golf-, Hockey-, Tischtennis-, Badminton- und Squash-Schlägern und deren Teile, insbesondere Griffe, Saiten, Griff- und Bleibänder; Taschen für Sportgeräte, die an die aufzunehmenden Gegenstände angepasst sind; angepassten Taschen und Hüllen für Tennis-, Tischtennis-, Badminton-, Squash-, Cricket-, Golf- und Hockeyschläger; Roll- und Schlittschuhen, Inline Skates, Tischtennis-Tischen und -Netzen; Netzen für Sportzwecke, Tor- und Ballnetzen; Spielfeldmarkierungen, nämlich Start- und Zieltransparente, -bänder und -planen für Sportveranstaltungen, Schiedsrichterstühlen für Tennisveranstaltungen."

zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen;

4. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "B. _____ C2. _____" im Zusammenhang mit

"Taschen; Beuteln; Tragetaschen; Reisetaschen; Mehrzwecksporttaschen; Sportbeuteln; Dokumentenkoffern; Einkaufstaschen; Einkaufsnetzen; Markttaschen; Handtaschen; Unterarmtaschen; Matchesäcken; Rucksäcken; Schultaschen; Schultertaschen; Gürtel- und Hüfttaschen; Kulturbeuteln; Reise- und Handkoffern; Gepäckanhängern; Geldscheintaschen; Geldbeuteln; Kartentaschen; Aktentaschen; Kreditkartenetuis; Visitenkartenetuis; Schlüsseletuis; Schminketuis; Krawattentaschen; Regenschirmen; Schirmfutteralen; Sonnenschirmen; Spazierstöcken, Bekleidungsstücken; Schuhwaren; Stiefelschäften; Schuhvorderblättern; Einlegesohlen; Gleitschutz für Stiefel und Schuhe; Schuhsohlen, Stollen für Fussballschuhe; Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportgeräten, Turn- und Sportartikeln (soweit in Klasse 28 enthalten); Ski- und Tennissportgeräten; Ski, Skibindungen, Skistöcken, Skikanten, Skifellen; Bällen, einschliesslich Sport- und Spielbälle, Golfbälle, Tennisbälle; Hanteln, Stosskugeln, Disken, Wurfspeere, Gymnastikkeulen, Sportreifen; Schienbeinschützern, Knie-, Ellenbogen- und Knöchelschützern für Sportzwecke; Sporthandschuhen (soweit in Klasse 28 enthalten); Tennis-, Cricket-, Golf-, Hockey-, Tischtennis-, Badminton- und Squash-Schlägern und deren Teile, insbesondere Griffe, Saiten, Griff- und Bleibänder; Taschen für Sportgeräte, die an die aufzunehmenden Gegenstände angepasst sind; angepassten Taschen und Hüllen für Tennis-, Tischtennis-, Badminton-, Squash-, Cricket-, Golf- und Hockeyschläger; Roll- und Schlittschuhen, Inline Skates, Tischtennis-Tischen und -Netzen; Netzen für Sportzwecke, Tor- und Ballnetzen; Spielfeldmarkierungen, nämlich Start- und Zieltransparente, -bänder und -planen für Sportveranstaltungen, Schiedsrichterstühlen für Tennisveranstaltungen."

zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.;

5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt) zulasten der Beklagten."

Geändertes Rechtsbegehren Klage:

(act. 30 S. 2 ff.)

- "1. *(unverändert gemäss Klage vom 3. Mai 2019)*
2. Die Schweizer Marke CH Nr. 3 "B._____ C2._____" der Beklagten sei für sämtliche beanspruchten Waren für nichtig zu erklären und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Schweizer Marke CH Nr. 3 "B._____ C2._____" zu löschen;
3. *(unverändert gemäss Klage vom 3. Mai 2019)*
4. *(unverändert gemäss Klage vom 3. Mai 2019)*
5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt) zulasten der Beklagten."

Rechtsbegehren Widerklage:

(act. 11 S. 2; act. 34 S. 2)

- "1. Es sei auf die Klage vom 3. Mai 2019 nicht einzutreten, eventualiter sei sie vollumfänglich abzuweisen.
2. die Schweizer Marken CH-Nr. 4 "C3._____" (fig.) und CH-Nr. 5 "C2._____" (fig.) der Klägerin seien für sämtliche beanspruchten Waren widerklageweise für nichtig zu erklären und das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum sei anzuweisen, die beiden vorgenannten Marken zu löschen.

- alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Klägerin und Widerbeklagten."

I. Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Der Kläger und Widerbeklagte (nachfolgend: Kläger) ist der ...-verband A._____. Als Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB hat er seinen Sitz in D._____ und ist dort im Handelsregister eingetragen (act. 3/5). Er organisiert u.a. alle vier Jahre die ...-Weltmeisterschaft der Herren (sog. E1._____ bzw. E2._____) (act. 1 Rz. 36 ff.).

Die Beklagte und Widerklägerin (nachfolgend: Beklagte) ist als "B._____" eine börsennotierte ... Sportartikelanbieterin und Herstellerin von Schuhen, Textilien und Accessoires, v.a. im ...-bereich. Organisiert ist sie als europäische Aktiengesellschaft mit Sitz in F._____ (... , G._____).

b. Prozessgegenstand

Die vorliegende Hauptklage betrifft zwei Markeneintragungen der Beklagten: einerseits die per 2. Oktober 2018 hinterlegte Schweizer Marke Nr. 1 "B._____ C1._____", andererseits die Marke Nr. 3 "B._____ C2._____". Für diese Marken begehrt der Kläger die Nichtigklärung und Löschung respektive das Gebrauchsverbot.

Die Widerklage betrifft die Schweizer Marken CH-Nr. 4 "C3._____" (fig.) und CH-Nr. 5 "C2._____" (fig.), für welche die Beklagte die Nichtig-erklärung bzw. Löschung verlangt.

B. Prozessverlauf

Für den Prozessverlauf im Verfahren HG190075 des hiesigen Gerichtes kann auf die dort gemachten Ausführungen verwiesen werden (act. 54 lit. B [S. 6 ff.]). Mit Urteil vom 31. August 2021 (Ersturteil) hatte das Handelsgericht des Kantons Zürich Folgendes erkannt:

1. Die Hauptklage wird abgewiesen.

2. Die Widerklage wird abgewiesen.
3. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 40'000.– festgelegt.
4. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt und aus den von ihnen geleisteten Vorschüssen gedeckt.
5. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
6. [...]
7. [...]

Gegen das Ersturteil haben beide Parteien beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht (act. 57). Mit Urteil 4A_518/2021 und 4A_526/2021 vom 6. April 2022 (nachfolgend: Rückweisungsurteil) (act. 63) hat das Bundesgericht beide Verfahren vereinigt, die Beschwerde des Klägers A._____ teilweise gutgeheissen und zur Beurteilung der Klagebegehren Ziffern 3 und 4 sowie zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen und die Beschwerde der Beklagten [B._____ SE] gutgeheissen (act. 63). Das Urteil lautet wie folgt:

1. Die Verfahren 4A_518/2021 und 4A_526/2021 werden vereinigt.
2. Die Beschwerde der Klägerin (4A_518/2021) wird teilweise gutgeheissen, Dispositiv-Ziffern 1, 4 und 5 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 31. August 2021 werden aufgehoben und die Schweizer Marken Nr. 1 "B._____ C1._____" und Nr. 3 "B._____ C2._____" werden für sämtliche beanspruchten Waren für nichtig erklärt. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) wird angewiesen, die beiden Marken im Markenregister zu löschen.

Im Übrigen wird die Sache zur Beurteilung der Klagebegehren Ziffern 3 und 4 sowie zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.

3. Die Beschwerde der Beklagten (4A_526/2021) wird gutgeheissen, Dispositiv-Ziffer 2 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 31. August 2021 wird aufgehoben und die Schweizer Marken Nr. 4 "C3._____" (fig.) und Nr. 5 "C2._____" (fig.) werden für sämtli-

che beanspruchten Waren und Dienstleistungen für nichtig erklärt. Das IGE wird angewiesen, die beiden Marken im Markenregister zu löschen.

4. [...]

5. [...]

6. [...]

Nach Eingang der Akten hierorts, wurde das vorliegende Verfahren neu unter Geschäftsnummer HG220065-O weitergeführt. Der Prozess erweist sich als spruchreif.

C. Wechsel im Spruchkörper

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist es Sache des Gerichts, auf die beabsichtigte Auswechslung der mitwirkenden Richterinnen und Richter und die Gründe dafür hinzuweisen (BGE 142 I 93 E. 8.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_994/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.2.1. und 4A_105/2017 vom 2. Juni 2017 E. 2.2.). Seit dem Urteil HG190075 vom 31. August 2021 hat Oberrichterin Dr. Helen Kneubühler Dienst das hiesige Gericht zufolge Pensionierung verlassen. An ihrer Stelle wird *neu* Oberrichterin Judith Haus Stebler mitwirken. Der übrige Spruchkörper bleibt unverändert.

D. Beweisvorbringen

Hinsichtlich der von den Parteien offerierten Beweise kann vollumfänglich auf das Ersturteil verwiesen werden (act. 54 lit. C [S. 8]).

Erwägungen

II. Formelles

Die *internationale/örtliche* und *sachliche Zuständigkeit* hinsichtlich Haupt- und Widerklage des hiesigen Gerichtes wurde im Rückweisungsurteil nicht thematisiert. Es kann somit sowohl für die Haupt-, als auch die Widerklage ohne Weiteres auf die Erwägungen des Ersturteils verwiesen werden (act. 54 E. II.1.1. [S. 8 ff.]).

Auch die übrigen *Prozessvoraussetzungen* hinsichtlich der Hauptklage wurden vor Bundesgericht nicht thematisiert und geben damit keinen Anlass zu Bemerkungen. Es kann auf die Ausführungen im Ersturteil verwiesen werden (act. 54 E. II.1.1. [S. 10 f.]). Auf den vom Kläger angeführten Einwand, es fehle der Widerklage am erforderlichen ausreichenden Konnex zur Klage, ist das Bundesgericht nicht eingegangen (E. 2.4 [S. 8]). Auch die übrigen Prozessvoraussetzungen zur Widerklage geben keinen Anlass zu Bemerkungen; es kann auf die entsprechenden Erwägungen des Ersturteils verwiesen werden (act. 54 E. II.2.2. [S. 11 f.]). Auf das Rechtsschutzinteresse im Zusammenhang mit Rechtsbegehren Ziffer 3 und 4 wird zurückzukommen sein (vgl. unten E. 2.3.). Zusammengefasst sind damit die Eintretensvoraussetzungen sowohl für die Haupt- als auch die Widerklage gegeben.

III. Materielles

1. Rückweisungsurteil

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 Neuurteilung 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

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 Bundes-gericht 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).

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

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.

2. Rechtsbegehren Ziffer 3 und 4 der Hauptklage

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-

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 lauterkeitsrechtlichen 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 fremder 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

beanstanden (act. 11 Rz. 176 ff.). Das UWG vermittle dem Organisator einer Sportveranstaltung keinen lauterkeitsrechtlichen Schutz gegen jegliche wirtschaftliche Nutzung dieses Anlasses durch Ausstehende (act. 11 Rz. 179 ff.). Eine unlautere 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 lauterkeitsrechtliche 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 Dienstleistungsverzeichnis der Marke 3 B._____ C2._____ eingeschränkt worden sei. Für die gelöschten Waren und Dienstleistungen "*Spielefeldmarkierungen, nämlich Start- und Zieltransparente, -bänder und -planen für Sportveranstaltungen, Schiedsrichterstühle 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).

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

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 Erstbegehungsfahr oder eine Wiederholungsfahr 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.]).

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

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.

2.4. Fazit

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.

3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

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 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 Guttheissung 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 Guttheissung 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.

3.2. Parteientschädigungen

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

Das Handelsgericht erkennt:

1. Der Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung verboten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "B._____ C1._____" im Zusammenhang mit

"Taschen; Beuteln; Tragetaschen; Reisetaschen; Mehrzwecksporttaschen; Sportbeutel; Dokumentenkoffern; Einkaufstaschen; Einkaufsnetzen; Markttaschen; Handtaschen; Unterarmtaschen; Matchsäcken; Rucksäcken; Schultaschen; Schultertaschen; Gürtel- und Hüfttaschen; Kulturbeutel; Reise- und Handkoffern; Gepäckanhängern; Geldscheintaschen; Geldbeutel; Kartentaschen; Aktentaschen; Kreditkartenetuis; Visitenkartenetuis; Schlüsseletuis; Schminketuis; Kravattentaschen; Regenschirmen; Schirmfutteralen; Sonnenschirmen; Spazierstöcken, Bekleidungsstücken; Schuhwaren; Stiefelschäften; Schuhvorderblättern; Einlegesohlen; Gleitschutz für Stiefel und Schuhe; Schuhsohlen, Stollen für Fussballschuhe; Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportgeräten, Turn- und Sportartikeln (soweit in Klasse 28 enthalten); Ski- und Tennissportgeräten; Ski, Skibindungen, Skistöcken, Skikanten, Skifellen; Bällen, einschliesslich Sport- und Spielbälle, Golfbälle, Tennisbälle; Hanteln, Stosskugeln, Disken, Wurfspeere, Gymnastikkeulen, Sportreifen; Schienbeinschützern, Knie-, Ellenbogen- und Knöchelschützern für Sportzwecke; Sporthandschuhen (soweit in Klasse 28 enthalten); Tennis-, Cricket-,

Golf-, Hockey-, Tischtennis-, Badminton- und Squash-Schlägern und deren Teile, insbesondere Griffe, Saiten, Griff- und Bleibänder; Taschen für Sportgeräte, die an die aufzunehmenden Gegenstände angepasst sind; angepassten Taschen und Hüllen für Tennis-, Tischtennis-, Badminton-, Squash-, Cricket-, Golf- und Hockeyschläger; Roll- und Schlittschuhen, Inline Skates, Tischtennis-Tischen und -Netzen; Netzen für Sportzwecke, Tor- und Ballnetzen; Spielfeldmarkierungen, nämlich Start- und Zieltransparente, -bänder und -planen für Sportveranstaltungen, Schiedsrichterstühlen für Tennisveranstaltungen."

zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen;

2. Der Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall sowie

unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung verboten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "B._____ C2._____" im Zusammenhang mit

"Taschen; Beuteln; Tragetaschen; Reisetaschen; Mehrzwecksporttaschen; Sportbeutel; Dokumentenkoffern; Einkaufstaschen; Einkaufsnetzen; Markttaschen; Handtaschen; Unterarmtaschen; Matchesäcken; Rucksäcken; Schultaschen; Schultertaschen; Gürtel- und Hüfttaschen; Kulturbeutel; Reise- und Handkoffern; Gepäckanhängern; Geldscheintaschen; Geldbeutel; Kartentaschen; Aktentaschen; Kreditkartenetuis; Visitenkartenetuis; Schlüsseletuis; Schminketuis; Krawattentaschen; Regenschirmen; Schirmfutteralen; Sonnenschirmen; Spazierstöcken, Bekleidungsstücken; Schuhwaren; Stiefelschäften; Schuhvorderblättern; Einlegesohlen; Gleitschutz für Stiefel und Schuhe; Schuhsohlen, Stollen für Fussballschuhe; Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportgeräten, Turn- und Sportartikeln (soweit in Klasse 28 enthalten); Ski- und Tennissportgeräten; Ski, Skibindungen, Skistöcken, Skikanten, Skifellen; Bällen, einschliesslich Sport- und Spielbälle, Golfbälle, Tennisbälle; Hanteln, Stosskugeln, Disken, Wurfspere, Gymnastikkeulen, Sportreifen; Schienbeinschützern, Knie-, Ellenbogen- und Knöchelschützern für Sportzwecke; Sporthandschuhen (soweit in Klasse 28 enthalten); Tennis-, Cricket-, Golf-, Hockey-, Tischtennis-, Badminton- und Squash-Schlägern und deren Teile, insbesondere Griffe, Saiten, Griff- und Bleibänder; Taschen für Sportgeräte, die an die aufzunehmenden Gegenstände angepasst sind; angepassten Taschen und Hüllen für Tennis-, Tischtennis-, Badminton-, Squash-, Cricket-, Golf- und Hockeyschläger; Roll- und Schlittschuhen, Inline Skates, Tischtennis-Tischen und -Netzen; Netzen für Sportzwecke, Tor- und Ballnetzen; Spielfeldmarkierungen, nämlich Start- und Zieltransparente, -bänder und -planen für Sportveranstaltungen, Schiedsrichterstühlen für Tennisveranstaltungen."

zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.

3. Die Kosten (Gerichtsgebühr von CHF 40'000.– gemäss Urteil HG190075 vom 31. August 2021) werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt und aus den von ihnen geleisteten Vorschüssen gedeckt.
4. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.

6. Eine bundesrechtliche **Beschwerde** gegen diesen Entscheid ist innerhalb von **30 Tagen** von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 2'000'000.—.

Zürich, 28. Juni 2022

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzende:

Gerichtsschreiber:

Dr. Claudia Bühler

Christian Markutt