

# Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



---

Geschäfts-Nr.: HE120134-O

U/ee

Mitwirkend: Oberrichter Dr. Johann Zürcher, Einzelrichter, sowie die Gerichtsschreiberin Helene Lampel

## Urteil vom 10. Juli 2012

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ AG,**

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X.\_\_\_\_\_

gegen

**B.\_\_\_\_\_ AG,**

Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y.\_\_\_\_\_

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

**Rechtsbegehren:**

(Replik, act. 15)

- "1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten:
  - unter der Bezeichnung gemäss Markeneintragung im schweizerischen Markenregister Nr. ... (...) oder verwechselbar ähnlichen Zeichen Spiel- und Sportgeräte, insbesondere das Spielgerät "D. \_\_\_\_\_ ..." gemäss Beilagen 12 und 13, in die Schweiz einzuführen, in der Schweiz herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreiben oder sonst wie zu verteilen oder in den Verkehr zu bringen;
  - Verpackungen, Bedienungsanleitungen sowie Werbe- und Verkaufsunterlagen insbesondere auch Werbung im Internet auf der Website www.B. \_\_\_\_\_ .ch, für Spiel- und Sportgeräte, welche die Bezeichnung gemäss der schweizerischen Markeneintragung Nr. ... (...) oder verwechselbar ähnliche Zeichen verwenden, herzustellen, aufzuschalten, zu Werbezwecken zu benutzen, oder sonst wie zu verteilen oder in den Verkehr zu bringen.
2. Es seien sämtliche sich noch im Besitze der Beklagten befindlichen Spiel- und Sportgeräte, welche durch die schweizerischen Markeneintragung Nr. ... (...) oder verwechselbar ähnliche Zeichen gekennzeichnet sind, insbesondere das Spielgerät "D. \_\_\_\_\_ ..." gemäss Beilagen 12 und 13, samt Zubehör sowie sämtliches Verpackungsmaterial, Bedienungsanleitungen, Flyer, Werbeprospekte, Kataloge und ähnliches, welche unter Verwendung der schweizerischen Markeneintragung Nr. ... (...) oder verwechselbar ähnliche Zeichen Spiel- und Sportgeräte, insbesondere das Spielgerät "D. \_\_\_\_\_ ..." gemäss Beilagen 12 und 13, abbilden zuhanden des Gerichts zu beschlagnahmen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beklagten.
4. Auf die Anordnung einer Sicherheitsleistung durch die Klägerin sei zu verzichten."

**Der Einzelrichter zieht in Erwägung:**

1) Die Klägerin hat ihr *Rechtsbegehren* mit der Replik (act. 15) eingeschränkt. Es wird in der Folge nur noch dieses Begehren behandelt.

2) C.\_\_\_\_\_ hinterlegte am 1. März 2010 die Wortmarke CH ... .. (act. 3/4). Das ist die *Klagemarke*. Der Markenschutz wird unter anderem für Sport- und Spielgeräte, Skateboards, Kickboards, Bodyboards, Surfboards und Wakeboards beansprucht.

3) Die Klägerin ist ausschliessliche *Lizenznehmerin* bezüglich der Klagemarke und leitet so ihre Aktivlegitimation her (Art. 55 Abs. 4 MSchG).

4) Die Beklagte ist eine bekannte *Anbieterin von Konsumgütern*, nach Selbsteinschätzung mit einer "Riesenauswahl überraschend günstig" (act. 10/12).

5) Beide Parteien haben bzw. (so die Beklagte) hatten sogenannte D.\_\_\_\_\_ - Geräte (Waveboards) im Angebot, welche unter anderem die Bezeichnung "... " (*grafisch gestaltet*) tragen bzw. trugen. Die Klägerin reichte vier solche Produkte ein, nämlich als act. 3/7 und 3/8 zwei eigene und als act. 3/12 und 3/13 solche der Beklagten.

6) Die Parteien haben sich wenig (und schon gar nicht systematisch) über den Hintergrund dieses offensichtlichen *Trendartikels* ausgelassen. Als notorisches Wissen kann (jedenfalls grundsätzlich, d.h. ohne entgegenstehende glaubhafte Darlegungen der Parteien) das Resultat einer Kurzsuche im Internet gelten. Bei ... finden sich folgende Ausführungen:

<< Ein **Waveboard** ist ein [Skateboard](#)-ähnliches [Funsportgerät](#), mit dem in gewissem Umfang das Fahrverhalten eines [Snowboards](#) oder eines [Surfboards](#) auf Asphalt nachgeahmt werden kann. Im englischsprachigen Raum werden diese Boards **Casterboard** bzw. **Caster board** genannt (von [englisch](#) *caster* oder *castor*, [Castor-Rad](#) und *board* ‚Brett‘). In Deutschland hat sich jedoch die

Produktbezeichnung *Waveboard* („Wellenbrett“) durchgesetzt. Waveboards sind einspurig und verwenden zwei etwa 77 mm große Gummirollen, ähnlich denen für [Inline-Skates](#). Im Gegensatz zu diesen sind die Rollen von Waveboards weicher, um den besonderen Anforderungen an die Bodenhaftung gerecht zu werden. >>

<< Das erste Waveboard wurde von einem [koreanischen](#) Designer entwickelt und dort unter dem Namen *Casterboard* ab dem Jahr 2003 verkauft. Im Jahr 2004 kamen dann diese Boards auf den US-amerikanischen Markt und wurden in Deutschland erstmals bei der [ispo SPORT & STYLE 2007](#) in München unter der Bezeichnung *Waveboard* vorgestellt. Seitdem erfreut sich das Waveboard immer größerer Beliebtheit und wird mittlerweile von vielen Herstellern und Importeuren in verschiedenen Qualitäten, Techniken und Preislagen angeboten.

Zwei weltweit bekannte Marken sind ... sowie .... Da beide Geräte aus demselben Patent hervorgegangen sind, unterscheiden sich ... und ... in einigen Details wie der Breite der Fußplatten, Länge und Ausführung des Drehstabs sowie der Ausführung der Rollen und des Neigungswinkels ihrer Drehachsen. Anhänger der jeweiligen Boards sprechen dem einen bessere Fahreigenschaften, dem anderen höheres Trickpotential zu.>>

7) Die Klägerin wirft der Beklagten eine *Markenrechtsverletzung* vor. Mit dem am 27. März 2012 eingereichten (wie erwähnt in der Replik eingeschränkten) Massnahmebegehren wurden Unterlassungs- und Beschlagnahmungsbegehren gestellt (act. 1). Dem Antrag auf superprovisorischen Erlass entsprach das Einzelgericht nicht (Prot.S. 2). Die Massnahme- bzw. Klageantwort datiert vom 23. April 2012 (act. 9). Bezüglich vier Beilagen, allesamt Lieferantenrechnungen, stellte die Beklagte den Antrag, sie seien der Klägerin nicht zu zeigen, eventualiter würden sie zurückgenommen. Aus den Einlassungen der Beklagten geht hervor, dass sie das Recht zum *Parallelimport* in Anspruch nimmt und keiner Disziplinierung von Dritten Vorschub leisten will. Darauf wird zurückzukommen sein. Die umfangreichen Vorbringen der Beklagten (inklusive diverse Aktenstücke) machten die Einholung einer Stellungnahme der Klägerin unumgänglich (Prot.S. 5). Diese datiert vom 8. Mai 2012 (act. 15). Angesichts der Klageänderung und der sechs neuen Beilagen war es ausnahmsweise angezeigt, eine zweite Stellungnahme der Beklagten einzuholen (Prot.S. 7). Und nachdem die betreffende Eingabe (act. 18) - sie datiert vom 31. Mai 2012 - Noven und 11 Beilagen umfasste, war es nach Auffassung des Gerichtes angezeigt, der Klägerin nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (Prot.S. 8). Sie nahm das mit Eingabe vom 7. Juni 2012

wahr (act. 21). Act. 21 ging am 8. Juni 2012 an die Beklagte (Prot.S. 9). Bis auf eine Kostennote äusserte sich die Beklagte nicht mehr (act. 23, 24). Act. 23 und act. 24 wurden der Klägerin am 12. Juni 2012 zugestellt.

8) Die Parteien räsonierten intensiv über die *Beweislastverteilung* im Zusammenhang mit der Verletzungsfrage. Tatsächlich stellen sich hier ernsthafte Probleme. Nur müssen sie erst gelöst werden, wenn die Beweislast (bzw. die Last des Glaubhaftmachens) relevant ist. Dies ist sie nur im Falle der Beweislosigkeit (BGer 4A 41/2012, Urteil vom 31. Mai 2012).

9) Nimmt man die eingereichten Produkte aus dem Angebot der Klägerin und der Beklagten in Augenschein, so gleichen sich die reichhaltigen *Ausstattungen* (act. 3/7 im Vergleich mit act. 3/12 und act. 3/8 im Vergleich mit act. 3/13) "wie ein Ei dem andern". Von daher erscheint es glaubhaft, dass die Produkte aus der gleichen Quelle stammen, nämlich derjenigen, die auf der Verpackung und den Produkten erwähnt wird. Auf den Verpackungen steht "Manufactured for D. \_\_\_\_\_ LLC". Als Adresse wird ... in F. \_\_\_\_\_ [USA] angegeben. Die Produkte tragen den Vermerk "www.D. \_\_\_\_\_ .com". Damit erscheint glaubhaft, dass es sich auch bei den Geräten im Angebot der Beklagten um *Originalprodukte* der US-Gesellschaft "D. \_\_\_\_\_ LLC" handelt.

10) Die Klägerin argumentiert wie folgt (vgl. act. 15 Rz 19; Hervorhebungen weggelassen):

"Vermag die Beklagte nachzuweisen, dass die Klägerin Teil der Vertriebsorganisation der D. \_\_\_\_\_ LLC ist, so läge tatsächlich ein Fall eines zulässigen Parallelimportes vor. Die Klägerin gehört aber - wie noch aufzuzeigen sein wird - gerade nicht zum Vertriebsnetz der D. \_\_\_\_\_ LLC. Die Zustimmung zum Verkauf der streitgegenständlichen Produkte durch die D. \_\_\_\_\_ LLC ist für die Klägerin daher nicht beachtlich und die Beklagte vermag daraus nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Es greift vielmehr das territorial auf die Schweiz beschränkte Ausschliesslichkeitsrecht der Klägerin."

Die Klägerin pocht mithin darauf, sie sei *blasse Käuferin* der Ware von D. \_\_\_\_\_ LLC.

11) Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich hat sich schon am 11. Juli 1994 in einem Grundsatzentscheid klar für die *Zulässigkeit des Paralle-*

*limportes im Bereiche des Markenrechtes* ausgesprochen (ZR 93 Nr. 78). Das Bundesgericht hat seinen in die gleiche Richtung gehenden Grundsatzentscheid am 23. Oktober 1996 gefällt (BGE 122 III 469). Die Zulässigkeit von Parallelimporten stellt sodann einen Stützpfeiler des Wettbewerbsrechtes dar (vgl. Ducrey, in: von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., N 1284:

"Unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten führt die Möglichkeit eines Verbotes von Parallelimporten aufgrund nationaler Erschöpfung von Immaterialgüterrechten zu einer nationalen Marktabschottung mit der möglichen Konsequenz, dass die Preise künstlich hochgehalten werden können. Aus wettbewerbsrechtlicher Sicht wäre es daher wünschenswert, dass der Grundsatz der internationalen Erschöpfung von Immaterialgüterrechten gilt.")

Die Schweizerische Wettbewerbskommission (WEKO) verfolgt die Behinderung des Parallelimportes konsequent, wie der (noch nicht rechtskräftige) Entscheid vom 7. Mai 2012 in Sachen ... zeigt.

12.a) Wird der *Grundsatz der internationalen Erschöpfung* ernst genommen, dürfen auch *Umgehungen* nicht geschützt werden. Eine solches rechtsmissbräuchliches Verhalten, das keinen Rechtsschutz verdient (Art. 2 Abs. 2 ZGB), wäre etwa anzunehmen, wenn für ein gleiches Produkt in verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedliche Markeninhaber *eingesetzt* würden, die bei jedem einschlägigen importierten Produkt argumentieren könnten, sie hätten mit der Inverkehrsetzung im Ausland nichts zu tun, folglich könne man ihnen den Erschöpfungsgrundsatz nicht entgegenhalten. Vorliegend macht die Klägerin (bzw. der Markeninhaber) geltend, eine solche Einsetzung (durch D.\_\_\_\_\_ LLC) habe *nicht* stattgefunden, folglich dürfe man auf den Schutz der Schweizer Marke vertrauen. Allfällige über Kaufgeschäfte hinausgehende Vereinbarungen der Klägerin bzw. des Markeninhabers mit D.\_\_\_\_\_ LLC liegen im Dunkeln. Die Beklagte hat hierfür zwar einige Indizien geliefert (act. 10/10, act. 10/18, act. 10/19), jedoch keine, die eine überwiegende Wahrscheinlichkeit und damit ein Glaubhaftmachen nahelegen. Von daher kann vorerst auch nicht von einer Agentenmarke (Art. 4 MSchG) gesprochen werden. Im Präjudiz BGE 131 III 581 wird hierfür ein Vertrag verlangt, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn zum Inhalt hat und

eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke. Bei einem blossen Kaufverhältnis dürfte das kaum der Fall sein.

12.b) Selbst wenn man aber vom klägerischen Standpunkt bezüglich der Rechtsverhältnisse ausgeht, muss die Klägerin sich dennoch die *Erschöpfung* entgegenhalten lassen.

12.ba) Entscheidend ist nämlich die *Rechtsstellung der D.\_\_\_\_\_ LLC, insbesondere gegenüber der Klägerin bzw. dem Markeninhaber*. Aus den Parteivorbringen und den eingereichten Unterlagen geht klar hervor, dass sich diese amerikanische Gesellschaft seit etwa dem Jahre 2004 um den auch europaweiten Vertrieb von Waveboards und die Schutzrechte kümmert. So wurde die Wortmarke ... in den USA im Dezember 2004 angemeldet (act. 10/20) und die Gemeinschaftsmarke ... im März 2007 (act. 10/23), die Wort-/Bildmarke ... (sie zielt die eingelegten Geräte) in den USA im Dezember 2004 (act. 10/21) und selbige in Deutschland im Juli 2009 (act. 10/25). Alle diese Anmeldungen datieren deutlich vor derjenigen der Klagemarke. Deren Inhaber, C.\_\_\_\_\_, stellte sich im Jahre 2006 in der Schweiz als europaweiter Vertriebsleiter für Waveboards vor (act. 19/44). Als C.\_\_\_\_\_ die Klagemarke im März 2010 eintragen liess, damals führte er noch das nicht eingetragene Einzelunternehmen "D.\_\_\_\_\_ Europe" (act. 3/3), musste er von diesen Fakten wissen, jedenfalls spricht die Vermutung dafür. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die D.\_\_\_\_\_ LLC offenbar sehr markenbewusst agiert, ist doch bei den auf den eingereichten Produkten angebrachten Zeichen "D.\_\_\_\_\_" und "... " ein deutlicher Hinweis auf die Geschützttheit anbracht, nämlich durch das bekannte ® für registered trademark. Dieses Ausstattungselement dürfte vermutungsweise auch schon im Jahre 2006 verwendet worden sein, als C.\_\_\_\_\_ Vertriebsleiter für diese Waveboards war. Er wurde sodann für das markenrechtliche Eintragungsverfahren von der gleichen Gesellschaft vertreten, welche im November 2011 schrieb, sie vertrete D.\_\_\_\_\_ LLC in der Schweiz bezüglich patent- und markenrechtlichen Angelegenheiten (act. 3/4, act. 10/10). Es kann füglich ausgeschlossen werden, dass diese auf Schutzrechte spezialisierte Vertreterin keine Kenntnisse von den Schutzrechten in den USA und im europäischen Wirtschaftsraum hatte. Ihr Wissen ist dem Vertretenen

C.\_\_\_\_\_ und damit auch der Klägerin zuzurechnen (BGer 4C.332/2005, Urteil vom 27. Januar 2006).

12.bb) Art. 3 Abs. 1 MSchG nennt Voraussetzungen für den *Ausschluss jüngerer Zeichen vom Markenschutz*. Vorliegend geht es um gleiche Waren und gleiche (Wortmarke ...) oder ähnliche (Wortmarke ..., Wort-/Bildmarke ...) Zeichen. Die zeitlich prioritäre Eintragung bzw. Benutzung durch D.\_\_\_\_\_ LLC im Ausland steht ausser Zweifel. Wurde die ältere Marke im Ausland benutzt, ist Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG zu beachten, lautend:

"Als ältere Marken gelten:

a. ...

b.

Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6<sup>bis</sup> der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind."

Art. 6bis Abs. 1 PVÜ lautet:

"Die Verbandsländer verpflichten sich, von Amts wegen, wenn dies die Rechtsvorschriften des Landes zulassen, oder auf Antrag des Beteiligten die Eintragung einer Fabrik— oder Handelsmarke zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären und den Gebrauch der Marke zu untersagen, wenn sie eine verwechslungsfähige Abbildung, Nachahmung oder Übersetzung einer anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der zuständigen Behörde des Landes der Eintragung oder des Gebrauchs dort notorisch feststeht, dass sie bereits einer zu den Vergünstigungen dieser Übereinkunft zugelassenen Person gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt wird. Das gleiche gilt, wenn der wesentliche Bestandteil der Marke die Abbildung einer solchen notorisch bekannten Marke oder eine mit ihr verwechslungsfähige Nachahmung darstellt."

*Notorietät* bedeutet Offenkundigkeit in einem der *massgeblichen Verkehrskreise*, die insbesondere aus *Konsumenten oder Händlern* gebildet werden können (BGE 130 III 267, E. 4.7.2 f.). Die Klägerin ist Händlerin. Sie muss sich das Wissen ihres Lizenzgebers C.\_\_\_\_\_ anrechnen lassen, zumal sie bei ihrer Gründung im Dezember 2010 dessen nicht eingetragenes Einzelunternehmen "D.\_\_\_\_\_ Europe" im Sinne einer Sacheinlage bzw. -übernahme integrierte (vgl. Handelsregister-

auszug act. 3/3). Dass C.\_\_\_\_\_ über die Schutzrechte zugunsten D.\_\_\_\_\_ LLC wusste bzw. wissen musste, wurde schon ausgeführt. Generell ist aber davon auszugehen, dass ein gewerbsmässiger Importeur bei solchen jungen und trendigen, im Ausland entwickelten Geräten - man kann sie als Funsportgeräte bezeichnen - die wichtigsten Bezeichnungen bzw. Marken kennt. Wie erwähnt, bezeichnet ... "..." als weltweit bekannte Marke und terminiert die Markteinführung in Europa auf das Jahr 2007. Von daher erscheint glaubhaft, dass die Marken ... bzw. ... der D.\_\_\_\_\_ LLC in den relevanten Händlerkreisen der Schweiz bekannt waren, als C.\_\_\_\_\_ die Klagemarke hierorts eintragen liess. Von daher hat D.\_\_\_\_\_ LLC glaubhafterweise ein besseres Recht an der Marke ....

12.bc) Zu einem ähnlichen Ergebnis gelang man bei der Anwendung von Art. 14 Abs 1 MSchG. Danach kann der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Die Klägerin behauptet nicht, sie habe das Zeichen ... bzw. ... als erste in der Schweiz gebraucht. Wie erwähnt, hatte sie von C.\_\_\_\_\_ die Aktiven und Passiven der "D.\_\_\_\_\_ Europe" übernommen. Deshalb kann vermutungsweise angenommen werden, Produkte der D.\_\_\_\_\_ LLC seien schon vor der schweizerischen Markenhinterlegung auf dem Schweizer Markt anzutreffen gewesen, und zwar - weil naheliegend - glaubhafterweise unter dem Zeichen .... Von daher könnte D.\_\_\_\_\_ LLC ein *Benutzungsrecht* nach Art. 14 MSchG geltend machen.

12.bd) Wegen der zeitlichen Priorität stünde der D.\_\_\_\_\_ LLC vermutlich auch ein *lauterkeitsrechtlicher Anspruch* zu (Art. 3 lit. d UWG; Noth et al. - Thouvenin/Noth, MSchG, N 117 ff.; BGE 109 II 483).

12.be) Hat die D.\_\_\_\_\_ LLC nach den obigen Erwägungen ein *besseres Recht* am Zeichen ... als die Klägerin bzw. C.\_\_\_\_\_, mindestens aber ein *Benutzungsrecht*, so muss sich auch eine Parallelimporteurin wie die Beklagte darauf berufen können. Anders entscheiden hiesse im Ergebnis, dass das Recht auf Parallelimport rechtsmissbräuchlich umgangen würde. Es kann nicht im Belieben der D.\_\_\_\_\_ LLC liegen, ob bei der gegebenen Konstellation gegen die Beklagte aus Markenrecht vorgegangen werden darf. Würde nämlich D.\_\_\_\_\_ LLC die Klage-

marke für nichtig erklären lassen, so entfielen das Klagefundament. Duldet D. \_\_\_\_\_ LLC bewusst die Markeneintragung durch C. \_\_\_\_\_, so läge eine einvernehmliche Vertriebsorganisation vor, welche selbst nach klägerischer Darstellung die Zulässigkeit des Parallelimportes nach sich ziehen würde. Es verbleibt die Unkenntnis seitens D. \_\_\_\_\_ LLC. Das stellt aber keine Sachverhalt dar, welcher ein anderes Ergebnis vernünftig begründen liesse. Es bleibt beim Grundsatz, dass der Parallelimporteur auf das bessere Recht (einschliesslich des Weiterbenutzungsrechtes) desjenigen, von welchem das durch ihn vertriebene Produkt stammt, vertrauen darf. Dieses bessere Recht liegt bei der D. \_\_\_\_\_ LLC und von dieser haben beide Parteien ihre Geräte bezogen. Damit stehen zufolge Erschöpfung des massgeblichen Markenrechts der Klägerin keine Ansprüche gegen die Beklagte zu. Das Massnahmebegehren ist abzuweisen.

13) Wie aus den vorstehenden Erwägungen erhellt, wurden *keine Schlüsse aus Beweislosigkeit* gezogen. Immerhin hat das Bundesgericht - ohne allerdings auf möglicherweise unterschiedlich zu behandelnde Sachverhaltselement einzugehen - in 4C.357/2001, Urteil vom 11. April 2002, festgehalten, es sei an der Markeninhaberin, die Umstände darzutun, welche gegen die Zulässigkeit eines Parallelimportes sprechen würden. Wie dem auch sei: Die act. 10/14 -17 sind wie bis anhin in einem separaten Couvert beim Gericht ausserhalb der Akten gelagert und bleiben dies bis zur Rechtskraft des Verfahrens.

14) In der Klageschrift (act. 1 Rz. 16) berichtete die Klägerin von Anrufen "erboster Vertriebsabnehmer", welche auf den Preis für die Geräte bei der Beklagten (CHF 79) hingewiesen hätten, währenddem das Produkt "sonst für CHF 199.00 auf dem Markt erhältlich sei". Replikando äusserte sich die Klägerin dahingehend, eine Marke sei "sehr wohl ein probates und legitimes Mittel, um eine bestimmte Preispolitik durchzusetzen", folglich sei es ihr auch gestattet, "den Preis zu bestimmen für Produkte, welche mir ihrer Marke gekennzeichnet sind": Die zitierten Stellen können so gelesen werden, dass möglicherweise eine Preisbindung zweiter Hand besteht und die Klägerin der Auffassung ist, das sei rechtens. Gemäss Art. 5 Abs. 4 KG wird aber bei solchen Vertikalabmachungen die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs vermutet, was (in der Praxis gestützt auf weitere Überle-

gungen) zu einer Sanktionierung nach Art. 49a KG führen kann. Die Praxis der Wettbewerbskommission (WEKO) wird in der Vertikalbekanntmachung erläutert (vgl. insbesondere Art. 10 ff. VertBek). Vor diesem Hintergrund könnte die Verhaltensweise der Klägerin bzw. des Markeninhabers so gedeutet werden, dass der Markenschutz nur als Instrument zur Erzielung einer Kartellrente dienen soll. Insofern stellt sich die Frage, ob die Eintragung missbräuchlich erfolgte und auch von daher keine Grundlage für markenrechtliche Ansprüche besteht (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Das kann aber einstweilen offen gelassen werden.

15) Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert beträgt unstrittig CHF 150'000.

**Der Einzelrichter erkennt:**

1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 8'000.
3. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 11'600 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
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).

---

HANDELSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. Helene Lampel