

# Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE130318-O

U/mb

Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin  
Mirjam Mürger

## Urteil vom 14. November 2013

in Sachen

**A.**\_\_\_\_\_,  
Klägerin

vertreten durch Fürsprecher X.\_\_\_\_\_

gegen

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

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1)

"1. Es sei der Gesuchsgegnerin bzw. deren Organen als vorsorgliche Massnahme und unter der Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB im Unterlassungsfalle ab sofort zu verbieten, Produkte der Gesuchstellerin zu verkaufen;

2. Es seien sämtliche sich noch im Besitze der Beklagten befindlichen Produkte der Gesuchstellerin zu beschlagnahmen;

3. Es sei von der Anordnung einer Sicherheitsleistung der Gesuchstellerin abzusehen;

4. Es sei der Gesuchstellerin Frist zur Anhebung der ordentlichen Klage anzusetzen;

5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt) zulasten der Gesuchsgegnerin."

**Der Einzelrichter zieht in Erwägung:**

1. Aufgrund der Klagevorbringen und der Akten ergibt sich zusammengefasst der folgende Sachverhalt: Die Klägerin weist sich aus als Inhaberin der auch in der Schweiz gültigen Wortmarke A.\_\_\_\_\_ (act. 3/8). Unter der Marke vertreibt sie Haarpflegemittel. In der Schweiz geschieht dies im Rahmen eines selektiven Vertriebssystems mit einem hiesigen Alleinvertreter. Die Beklagte führt in der Schweiz verschiedene Kaufhäuser. In ihrem Sortiment befinden sich auch Produkte der Klägerin. Offenbar wurden diese parallel aus Italien und/oder ... oder sonstwoher importiert.

2. Die Klägerin kennt die hiesige Rechtsprechung zum Zeichenrecht, welche den Parallelimport ausdrücklich zulässt (internationale Erschöpfung). Sie sieht aber dennoch eine Markenrechtsverletzung, allenfalls ein unlauteres Verhalten der Beklagten, insbesondere weil deren Verhaltensweise gegen den Grundsatz des Reputationsschutzes verstosse (unter Hinweis auf die Ausführungen von Prof. Dr. Jürg Simon in sic! 2010 S. 455 ff., sowie von Rechtsanwalt Dr. Lucas David, Selektiver Vertrieb und Graumarkt, Marken- und Lauterkeitsrecht, 2005, zu finden auf der Website [www.walderwyss.com](http://www.walderwyss.com)). Dominierende Grundlage des Vorwurfes

bildet ein weisser Kleber (oder Sticker) mit Hinweisen, welcher teilweise auf der Verpackung, teilweise auf dem Produkt angebracht ist. Beispielhaft der Text auf der Verpackung des Haaröls gemäss act. 5/2, welches Produkt bei der Beklagten erworben worden war:

**D A.\_\_\_\_\_ Behandlung für alle Haartypen.** Dieses einzigartige mit dem Antioxidanz ...öl angereicherte Formel wird sofort vom Haar aufgenommen. Das Produkt sorgt umgehend für optimierte Frisierbarkeit, Glanz und langanhaltende Pflege, ohne einen Film im Haar zu hinterlassen. **Anwendung:** Eine kleine Menge im feuchten oder trockenen Haar verteilen. Anschliessend wie gewohnt frisieren. **Achtung:** Produkt nur wie in der Anwendung beschrieben verwenden. Augenkontakt vermeiden. Nur zur äusserlichen Anwendung bestimmt.

Auf dem Produkt findet sich in italienischer und englischer Sprache der Originaltext. Die englische Version hat folgenden Wortlaut (act. 5/2):

A unique formula rich in antioxidant ... oil that instantly absorbs into hair to immediately enhance manageability, shine and deliver long term conditioning without leaving residue. **To Use:** Apply a small amount throughout damp or dry hair. Style as usual. **Warning:** Use product only as directed. Avoid contact with eyes. For external use only.

3. Weitere klägerische Tatsachen- und Rechtsbehauptungen: Am 11. Oktober 2013 seien durch die Generalvertretung der Klägerin die ersten inkriminierten Produkte in den Gestellen der Beklagten entdeckt worden. Teilweise seien sie gegenüber den empfohlenen Verkaufspreisen um 30% billiger. Alleine schon der Umstand, dass die klägerischen Luxusprodukte in einer Warenhauskette feilgehalten würden, die gemeinhin nicht als Verkäuferin von edlen Luxusprodukten wahrgenommen werde, schädige das Image des klägerischen Sortiments und den Ruf der Marke A.\_\_\_\_\_ in unzulässiger Weise. Der weisse Sticker verdecke nicht nur wichtige Kundeninformationen, sondern verunstalte den einheitlichen Produktauftritt und die Ausstattung. Sodann sei auf der Verpackung eine italienische Hotline - Nummer angegeben, welche für die deutschsprachige Kundin nutzlos sei. Gemäss Schweizer Lehre und Rechtsprechung beziehe sich das in BGE 122 III 469 statuierte Veränderungsverbot nicht nur auf das Produkt selber, sondern auch auf dessen Verpackung (unter Hinweis auf die erwähnte Literatur). Der Markeninhaber dürfe

erwarten, dass die von ihm in Verkehr gesetzte Ware nach Anbringen der Marke nicht mehr verändert werde. Ansonsten könne die Ware ihre Unterscheidungsfunktion nicht mehr wahrnehmen. Das gelte auch für die Verpackung. Der Kleber führe zu einem nicht mehr genau gleich beschaffenen Produkt und lasse dieses minderwertig erscheinen. Dadurch verletzte die Beklagte den markenrechtlichen (Ausschliesslichkeits-) Anspruch der Klägerin (Art. 13 MSchG). Dem Parallelimport würden sodann durch das UWG strenge Grenzen gesetzt. Das Kartellgesetz regle die Quantität, das UWG die Qualität des Wettbewerbes (von Büren/Marbach/Ducrey, a.a.O., N 1299). Das UWG sanktioniere treuwidriges Verhalten. Die Verunstaltung der originellen Ausstattung der klägerischen Produkte durch den weissen Sticker beschädige treuwidrig das Image der Luxusprodukte, weil diese von der Kundschaft als minderwertig wahrgenommen würden. Auch müsse die Kundschaft den (falschen) Eindruck erhalten, es bestehe eine Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien.

4. Bei den klägerischerseits angeführten Autoren Prof. Dr. Jürg Simon und Rechtsanwalt Dr. Lucas David handelt es sich um gewichtige Autoren. Allerdings vertreten sie in den erwähnten Aufsätzen einen ausgesprochen schützerischen und damit im Ergebnis einseitigen Standpunkt. Das ist völlig legitim. Ein Gericht muss aber allen Interessen gerecht werden und sich selbstverständlich an der höchstrichterlichen Schweizer Rechtsprechung orientieren. Wie erwähnt, entspricht die internationale Erschöpfung im Zeichenrecht der Schweizer Rechtsprechung. Am Handelsgericht des Kantons Zürich wurde das schon im Grundsatzentscheid vom 11. Juli 1994 so entschieden (ZR 93 Nr. 78). Unterdessen ist dieser Rechtsauffassung seitens der führenden Wettbewerbsrechtler mit Nachdruck beigeplichtet worden (so Patrik Ducrey, in: von Büren/Marbach/Ducrey, a.a.O., N 1284; so Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Auflage, Bern 2005, Rz 290 ff.; vgl. auch Unterlagen zur Jahrespressekonferenz der WEKO vom 29. April 2013 mit dem Leitsatz: "Abschottung des Marktes vermindert Wettbewerbsdruck auf Preise in der Schweiz", unter [www.weko.admin.ch](http://www.weko.admin.ch)). Der Klägerin schwebt offenbar eine Abschottung des Schweizer Marktes bzw. sonstiger nationaler Märkte für ihre Produkte vor. Anders kann ihre Anmerkung, sie sei in zahlreichen Fällen gegen

Fälscher und Parallelimporteure vorgegangen, nicht verstanden werden (act. 1 Rz 30). Auf die - offenbar marktunüblichen - Preisunterbietungen durch die Beklagte wies die Klägerin selber hin. Richtig ist, dass auch der Parallelimporteur an die Gesetze gebunden ist, insbesondere an die Regeln des Marken- und des Lauterkeitsrechts. Nur dürfen den besagten Rechtsgebieten keine übersteigerten Schutzgedanken entnommen werden, die dann doch wieder zu stossenden Beschränkungen führen könnten. Vorliegend bestand offensichtlich für die Beklagte das Problem, dass die parallelimportierten Produkte keine Angaben in deutscher Sprache enthielten. Dieses Problem war ein ernsthaftes, weil damit zu rechnen war, dass nicht alle Kunden und Kundinnen die aufgedruckten fremdsprachigen Texte lesen können. Nachdem von einem Anspruch auf die Inverkehrsetzung parallelimportierter Markenprodukte auszugehen ist, musste eine Lösung für besagtes Problem gefunden werden. Eine andere Form als die Textform lag nicht nahe. Praktikabel war die Lösung mit einem Kleber, enthaltend eine Übersetzung des Originaltextes. Bei einem losen Zettel oder ähnlichen Lösungen wäre die Gefahr der mangelnden Beachtung zu gross gewesen, welches Risiko vor allem wegen der Warnhinweise nicht eingegangen werden durfte. Das Vorgehen der Beklagten war sachlich geboten und deshalb auch vertretbar (die Qualität der Übersetzung wurde von der Klägerin nicht kritisiert). Die Kleber befinden sich jeweils auf der Rückseite der Verpackungen bzw. Produkte. Die Vorder- oder Hauptseite wird nicht tangiert. Von daher sind die Vorwürfe betreffend Beeinträchtigung der Reputation, Verunstaltung, Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion, Schaffung eines minderwertigen Erscheinungsbildes bzw. eines Imageschadens haltlos. Der Kleber bzw. Sticker verdeckt keine wichtigen Kundeninformationen, sondern liefert sie. Wer das Produkt ohne Kleber will, muss die Ware nicht bei der Beklagten kaufen. Sodann kann es als notorisch gelten, dass die Parfümerieabteilung der Beklagten, immerhin ein führendes schweizerische Kaufhaus, mindestens so gepflegt wie ein Coiffeur - Salon geführt wird. Wer nähere Informationen zum Produkt erhalten will, der kann sich sodann im Internet erkundigen. Das UWG setzt dem Parallelimport im Übrigen keine strengen Grenzen, sondern sanktioniert ganz allgemein ein Verhalten, welches Treu und Glauben im Wettbewerb widerspricht (Art. 2 UWG).

Wer nach erlaubtem Import fehlende deutschsprachige Hinweise durch entsprechende Kleber liefert, verstösst nicht gegen Treu und Glauben. Es liegt weder eine Herabsetzung noch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr vor (Art. 3 lit. a und b UWG). Wieso das Vorgehen der Beklagten eine Geschäftsbeziehung der Parteien vorgaukeln sollte, ist nicht ersichtlich. Gesamthaft besteht offensichtlich kein Anspruch aus MSchG oder UWG. Deshalb ist das Massnahmebegehren bzw. die Klage ohne Einholung einer Antwort abzuweisen (Art. 253 ZPO).

5. Zum gleichen Ergebnis führt auch folgende Überlegung. Die Klägerin beantragt ein umfassendes Vertriebsverbot (einschliesslich Beschlagnahme). Für ein solches nennt sie keine zureichenden Gründe, zumal sie die Zulässigkeit des Parallelimports grundsätzlich nicht in Frage stellt. Die relevante Kritik bezieht sich einzig auf den Kleber, ein Bestandteil, der schwergewichtig lauterkeitsrechtliche Implikationen haben könnte. Folglich kann Gegenstand des Massnahmebegehrens nur die Verwendung des Klebers bzw. die Art und Weise seiner Verwendung (Verwendung überhaupt, allenfalls Grösse, Inhalt und/oder Platzierung usw.) sein. Es gibt Fälle, in welchen das Gericht ein zu umfassend gestelltes Begehren einschränken kann. Eine solche Konstellation besteht vorliegend nicht, da nicht klar ist, worin gemäss klägerischer Vorstellung ein zulässiges Verhalten liegen könnte. Es ist auch nicht auszuschliessen, dass die Klägerin der Ansicht unterliegt, die Beklagte dürfe nach ihrem bisherigen Verhalten überhaupt keine Produkte der Klägerin mehr vertreiben. Von daher käme - wenn man beispielsweise einzelne Aspekte des Vorgehens der Beklagten bei Gestaltung bzw. Verwendung des Klebers als unlauter einstufen wollte - eine eingeschränkte Gutheissung mangels diesbezüglich genügend konkretisierter bzw. konkretisierbarer Aspekte nicht in Frage.

6. Ergänzend sei angemerkt, dass die von der Klägerin ebenfalls als die ihrigen bezeichneten Wort-/Bildmarken gemäss act. 3/5 und act. 3/6 offenbar eine andere Inhaberin mit Sitz in Los Angeles haben.

7. Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig. Sie bezifferte den Streitwert mit CHF 50'000. Er dürfte wohl wesentlich höher liegen. Bei einem Streitwert von

beispielsweise CHF 300'000 würde sich allerdings in Anwendung des Äquivalenzprinzipes etwa die gleiche Gebühr ergeben. Deshalb erübrigen sich Weiterungen.

8. Die von der Klägerin als Geheimakten titulierten Unterlagen sind in (wieder) verschlossenem Couvert separat aufzubewahren.

**Der Einzelrichter erkennt:**

1. Das Begehren betreffend Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von CHF 4'000 wird der Klägerin auferlegt.
3. Entschädigungen werden keine zugesprochen.
4. Act. 4/1 - 4 wird separat aufbewahrt.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte mit Doppeln der act. 1 und act. 3/2 - 25.
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 mindestens CHF 50'000.

Zürich, 14. November 2013

Handelsgericht des Kantons Zürich  
Einzelgericht

Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. Mirjam Münger