



Mitwirkend: die Oberrichterinnen Dr. Claudia Bühler, Präsidentin, und Nicole Klausner, die Handelsrichterinnen Dr. Seraina Denoth und Dr. Esther Nägeli, der Handelsrichter Stefan Vogler sowie die Gerichtsschreiberin Nadja Kiener

## Urteil vom 15. Juli 2024

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ GmbH,**  
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1.\_\_\_\_\_

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X2.\_\_\_\_\_

gegen

**B.\_\_\_\_\_ Inc.,**  
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1.\_\_\_\_\_

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. Y2.\_\_\_\_\_

betreffend **Marke / UWG**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Rechtsbegehren</b> .....	<b>3</b>
<b>Sachverhalt und Verfahren</b> .....	<b>4</b>
<b>A. Sachverhaltsübersicht</b> .....	<b>4</b>
a. Parteien und ihre Stellung .....	4
b. Prozessgegenstand .....	4
<b>B. Prozessverlauf</b> .....	<b>4</b>
<b>Erwägungen:</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Formelles</b> .....	<b>6</b>
1.1. Tragweite der Rückweisung .....	6
1.2. Eintretensvoraussetzungen .....	7
1.3. Eingabe der Klägerin vom 5. Juni 2024 .....	7
<b>2. Materielles</b> .....	<b>8</b>
2.1. Anwendbares Recht .....	8
2.2. Ausgangslage .....	9
2.3. Markenrecht .....	10
2.4. Lauterkeitsrecht .....	12
2.4.1. Parteibehauptungen .....	12
2.4.2. Rechtliches .....	12
2.4.3. Würdigung .....	13
<b>3. Kosten- und Entschädigungsfolgen</b> .....	<b>23</b>
3.1. Allgemeines .....	23
3.2. Gerichtskosten .....	23
3.3. Parteientschädigung .....	23
<b>Dispositiv.</b> .....	<b>24</b>

**Rechtsbegehren:**  
(act. 1 S. 2)

- 1) Es sei der Beklagten zu verbieten, in der Schweiz folgendes Zeichen



unbesehen der Farbkombination und unbesehen, ob das Zeichen hell auf dunklem Grund oder dunkel auf hellem Grund verwendet wird, d.h. insbesondere in folgenden Farbkombinationen


im geschäftlichen Verkehr für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.

- 2) Es sei die Schweizer Marke Nr. 1 (fig.) als ungültig zu erklären, und zwar für sämtliche beanspruchten Waren in Klasse 25.
- 3) Die Verbote gemäss Rechtsbegehren 1) vorstehend seien mit der Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten im Falle der Zuwiderhandlung nach Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO). Weiter sei der Beklagten sowie ihren jeweiligen Organen nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO eine Ordnungsbusse in der Höhe von bis zu CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung der in Rechtsbegehren 1) beantragten Verpflichtungen anzudrohen.
- 4) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

## **Sachverhalt und Verfahren:**

### **A. Sachverhaltsübersicht**

#### a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in C.\_\_\_\_\_, Deutschland, die von der D.\_\_\_\_ KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) beherrscht wird. Sie bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Textilien aller Art (act. 3/2).

Die Beklagte ist eine 'Corporation' nach dem Recht von E.\_\_\_\_ [amerikanischer Bundesstaat] mit Sitz in F.\_\_\_\_, Vereinigte Staaten (act. 8/24-26). Sie vertreibt Socken und weitere Kleidungsstücke, unter anderem in der Schweiz (act. 1 Rz. 26; act. 19 Rz. 1).

#### b. Prozessgegenstand



Die vorliegende Klage betrifft die per tt. Dezember 2015 hinterlegte und am tt. Februar 2016 eingetragene Schweizer Marke Nr. 1 der Beklagten (act. 3/13):



Die Klägerin will der Beklagten unter Androhung von Vollstreckungsmassnahmen im Widerhandlungsfall verbieten, dieses Zeichen im Geschäftsverkehr in der Schweiz für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu verwenden. Ferner begehrt sie, dass die Marke ungültig zu erklären sei. Die Beklagte beantragt Klageabweisung.

### **B. Prozessverlauf**

Die Klägerin reichte die Klage am 30. September 2019 (Datum Poststempel) hierorts ein (act. 1; act. 3/2-23). Das Verfahren wurde unter Geschäfts-Nr. HG190167 angelegt. Für die Einzelheiten dieses Verfahrens kann auf act. 80 S. 4 ff. verwiesen werden. Mit Urteil vom 2. Oktober 2023 wurde der Beklagten – unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.– für jeden Tag des Verstosses – unter-

sagt, das Zeichen  in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen, insbesondere durch Anbringen des Zeichens auf Waren oder Verpackungen, durch Anbieten oder Inverkehrbringen von Waren unter dem Zeichen sowie durch Gebrauch des Zeichens in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr. Dieses Verbot sollte unbesehen der Farbkombination und unbesehen, ob das Zeichen hell auf dunklem Grund oder dunkel auf hellem Grund verwendet wird, gelten. Ausserdem wurde die Schweizer Marke Nr. 1  für die in Klasse 25 beanspruchten Waren für nichtig erklärt und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) angewiesen, die Marke nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist im Markenregister entsprechend zu löschen (act. 80 Disp.-Ziff. 1 und 2).

Am 26. März 2024 hob das Bundesgericht das Urteil des Handelsgerichts – in teilweiser Gutheissung der Beschwerde der Beklagten – auf und wies das Nichtigkeitsbegehren der Klägerin (Rechtsbegehren Ziff. 2) ab. Alsdann wies es die Sache zur Neubeurteilung der Unterlassungsklagen (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 3) nach UWG an das Handelsgericht zurück (Urteil BGer 4A\_540/2023 vom 26. März 2024 ["Rückweisungsentscheid"] = act. 88).

Das Verfahren wurde unter der Geschäfts-Nr. HG240063 fortgesetzt. Am 5. Juni 2024 reichte die Klägerin eine Eingabe ein (act. 89).

Der Prozess ist spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Die im Verfahren HG190167 geleisteten Kostenvorschüsse von insgesamt CHF 29'500.– (= 2 x CHF 14'750.–) sind auf das vorliegende Verfahren mit der Geschäfts-Nr. HG240063 zu übertragen.

## **Erwägungen:**

### **1. Formelles**

#### **1.1. Tragweite der Rückweisung**

Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde (teilweise) gut und weist es die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an die kantonale Instanz zurück, wird der Streit in jenes Stadium vor der kantonalen Instanz zurückversetzt, in dem er sich vor Erlass des angefochtenen Entscheids befand. Die kantonale Instanz hat ihre neue Entscheidung auf die rechtlichen Erwägungen des bundesgerichtlichen Entscheids zu stützen. Sie hat sich von Bundesrechts wegen nur noch mit jenen Punkten zu befassen, die das Bundesgericht kassierte. Entscheidend ist dabei nicht das Dispositiv, sondern die materielle Tragweite des bundesgerichtlichen Entscheids. Die neue Entscheidung der kantonalen Instanz ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 IV 214 E. 5.2.1. und BGE 135 III 334 E. 2. und 2.1.).

Nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sind sowohl dieses selbst als auch die kantonalen Instanzen an die rechtliche Beurteilung, mit der die Rückweisung begründet wurde, gebunden. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien, abgesehen von allenfalls zulässigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zugrunde zu legen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren (Urteil BGer 4A\_77/2020 vom 17. Juni 2020 E.3.1.; BGE 143 IV 214 E. 5.3.3. und Urteil BGer 4A\_48/2019 vom 29. August 2019 E. 2.). Wird die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts zurückgewiesen, so bedeutet dies nicht, dass auf jegliche verbindliche Sachverhaltsfeststellungen zurückgekommen werden könnte (vgl. BGE 135 III 334 E. 2. und E. 2.1. mit Hinweisen). Vielmehr beschränkt sich die Neubeurteilung auf den Rahmen und die Elemente des Sachverhalts, zu deren Klärung die Sache im Rückweisungsentscheid

zurückgewiesen wurde (BGE 131 III 91 E. 5.2. mit Hinweisen und Urteil BGer 4A\_48/2019 vom 29. August 2019 E. 2.).

## 1.2. Eintretensvoraussetzungen

Die formellen Erwägungen des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 2. Oktober 2023 haben nach wie vor Bestand. Es wird auf die entsprechenden unangefochtenen Erwägungen verwiesen (act. 80 E. 1. ff.). Die Eintretensvoraussetzungen sind somit gegeben.

## 1.3. Eingabe der Klägerin vom 5. Juni 2024

Am 5. Juni 2024 – nach erwähnter Rückweisung durch das Bundesgericht – reichte die Klägerin "im Rahmen des unbeschränkten Replik-Rechts" eine Eingabe ein. Sie macht darin im Wesentlichen Ausführungen zur Bekanntheit der klägerischen Marke, konkretisiert ihr Lauterkeitsbegehren und rügt schliesslich, dass der Markengebrauch der Beklagten nach MSchG nicht beurteilt worden sei (act. 89).

Das *unbedingte Replikrecht* räumt den Parteien einen Anspruch ein, zu sämtlichen Eingaben der Gegenpartei Stellung zu nehmen, falls sie dies wünschen (BGE 138 I 154 E. 2.3.3.). Es bildet aber keine Grundlage dafür, sich zu einem (gar höchst-richterlichen) Urteil zu äussern und dieses gegebenenfalls zu kritisieren. Diesem Zweck dienen Rechtsmittel. Da sich die Eingabe der Klägerin nicht auf eine kürzlich eingereichte Eingabe der Beklagten bezieht, zu welcher sie noch nicht Stellung nehmen konnte, erfolgt sie nicht in Ausübung ihres Replikrechts.

Wie bereits erwogen, beginnt das Verfahren bei einer Rückweisung nicht wieder von vorne, sondern wird auf dem Stand vor Erlass des ersten kantonalen Entscheids fortgesetzt (vgl. auch BGer 8C\_668/2012 vom 26. Februar 2013 E. 5.1), in casu namentlich auf jenem nach Durchführung der Hauptverhandlung. Vor Abschluss der Parteivorträge können Sachvorbringen zur Ergänzung des Parteistandpunktes uneingeschränkt vorgebracht werden. Nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels können neue Tatsachen aber nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO ins Verfahren eingebracht werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass die *Noven* ohne Verzug ins Verfahren eingebracht werden (Art. 229 Abs. 1

ZPO). Ausserdem dürfen die Tatsachen und Beweismittel erst nach dem letzten Schriftenwechsel entstanden oder gefunden worden sein (echte Noven, lit. a) oder trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher vorgebracht worden sein können (unechte Noven, lit. b). Diejenige Partei, die der Meinung ist, sie könne sich auf neue Tatsachen und/oder Beweismittel stützen, muss für jede einzelne neue Tatsache und jedes einzelne neue Beweismittel substantiiert dartun, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind (ZK ZPO-LEUENBERGER, Art. 229 N 10).

Im vorliegenden Verfahren ist der Aktenschluss mit dem Abschluss des zweiten Schriftenwechsels, also mit der Duplik der Beklagten vom 10. November 2022 (act. 60), eingetreten (BGE 140 III 312 E. 6). Mit Zustellung der Duplik an die Klägerin wurde der Aktenschluss ausdrücklich verfügt (act. 61). Auf Seiten der Klägerin war dagegen der zweite Schriftenwechsel bereits mit der Erstattung der Replik am 25. Februar 2022 (act. 40) abgeschlossen, sodass ab diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen von Art. 229 ZPO zu beachten sind. Als Noveneingabe ist die Eingabe der Klägerin verspätet, da die Klägerin nicht näher ausgeführt hat, weshalb sie die darin enthaltenen Vorbringen erst jetzt geltend macht und sie sich auch zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht äussert.

Zusammengefasst hat die Eingabe der Klägerin entsprechend unberücksichtigt zu bleiben, weshalb sie der Beklagten erst mit dem vorliegenden Entscheid zuzustellen ist. Hinzu kommt, dass deren Berücksichtigung nichts am Verfahrensausgang zu ändern vermöchte, wie sich in den nachfolgenden materiellen Erwägungen zeigt.

## **2. Materielles**

### **2.1. Anwendbares Recht**

Der Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts hat keinen Anlass gegeben, auf die Erwägung hinsichtlich des anwendbaren materiellen Rechts (vgl. act. 80 E. 2.) zurückzukommen. Es ist somit schweizerisches Recht anwendbar.

## 2.2. Ausgangslage

Die Klägerin ist Inhaberin der folgenden am tt. November 1984 eingetragenen Schweizer Marke Nr. 2:



Sie ist zudem Inhaberin der internationalen Marken Nr. 3, Nr. 4; Nr. 5; Nr. 6; Nr. 7, Nr. 8, mit Schutzwirkung für die Schweiz, die alle das oben abgebildete Zeichen enthalten.



Die Beklagte hat am tt. Dezember 2015 die folgende Marke Nr. 1 im schweizerischen Markenregister hinterlegt, die am tt. Februar 2016 eingetragen wurde:



Die Marken beider Parteien beanspruchen Gültigkeit für den Schweizer Markt für Waren und Dienstleistungen der Klasse 25. Die Marken wurden jeweils ohne Farbanspruch eingetragen. Beide Parteien vertreiben ihre Socken, Strumpfwaren und Strümpfe (auch) in der Schweiz.

Wie vorstehend bereits erwähnt, will die Klägerin der Beklagten mit ihrer Klage gestützt auf das Marken- sowie Lauterkeitsrecht unter Androhung von Vollstreckungsmassnahmen im Widerhandlungsfall verbieten, dieses Zeichen im Geschäftsverkehr in der Schweiz für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu verwenden. Ferner begehrt sie, die Marke der Beklagten für ungültig zu erklären.

### 2.3. Markenrecht

Das hiesige Gericht gelangte im Urteil vom 2. Oktober 2023 zum Schluss, dass trotz der etwas erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marken der Klägerin sowie angesichts der identischen bzw. ähnlichen Waren und der Zeichenähnlichkeit von Verwechslungsgefahr zwischen den Bildmarken der Klägerin (Nr. 2 und Nr. 3 und Nr. 8) und derjenigen der Beklagten (Nr. 1) auszugehen sei. Entsprechend untersagte es der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.– für jeden Tag des Verstosses, das Zeichen  in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen. Gleichzeitig erklärte es die beklagte Marke Nr. 1 (fig.)  für die in Klasse 25 beanspruchten Waren für nichtig und wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) an, die Marke nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist im Markenregister entsprechend zu löschen (act. 80 Disp.-Ziff. 1 und 2).

Im Rückweisungsentscheid erwog das Bundesgericht, die klägerische Marke verfüge lediglich über eine originär schwache Kennzeichnungskraft (act. 88 E. 2.2.2.). Aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise, die nach den – unangefochten gebliebenen – Erwägungen des Urteils des Handelsgerichts zudem eine etwas erhöhte Aufmerksamkeit aufbrächten, würden sich die Zeichen hinreichend voneinander unterscheiden (act. 88 E. 3.3.). Unter Berücksichtigung dieses eingeschränkten Schutzbereichs der klägerischen Marken sei eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zwischen den strittigen Marken zu verneinen. Damit erweise sich die vom Handelsgericht festgestellte Nichtigkeit der Marke Nr. 1 (fig.) der Beklagten als ungerechtfertigt, und es fehle an einem Anspruch der Klägerin, der Beklagten gestützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG den Gebrauch ihres Zeichens zu verbieten (act. 88 E. 3.4.). Entsprechend hiess das Bundesgericht die Beschwerde teilweise gut, hob das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 2. Oktober 2023 auf und wies das Nichtigkeitsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 2) ab. Im Übrigen wies es wie erwähnt die Sache an das Handelsgericht zur Neubeurteilung zurück und forderte dieses zur Prüfung auf, ob das klägerische Unterlassungsbe-

gehren (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 3) allenfalls auf lauterkeitsrechtlicher Grundlage zu schützen sei (act. 88 E. 3.4.).

Die Klägerin beanstandet in ihrer Eingabe vom 5. Juni 2024, dass das hiesige Gericht und das Bundesgericht sich lediglich abstrakt mit den Registereinträgen der streitgegenständlichen Marken befasst, den konkreten Markengebrauch der Beklagten nach MSchG jedoch nicht beurteilt hätten. Der sachliche Umfang der bundesgerichtlichen Rückweisung an das Handelsgericht, welcher sich auf das UWG beschränke, sei vor diesem Hintergrund insoweit unvollständig und zu ergänzen, als das Handelsgericht auch der von ihr (der Klägerin) substantiiert dargelegten konkreten tatsächlichen Markengebrauch durch die Beklagte und ihre substantiiert dargelegten markenrechtlichen Ansprüche dagegen überprüfen dürfe und müsse (act. 98 Rz. 22 ff.).

Das Bundesgericht prüft als Rechtsfrage frei, ob eine Verwechslungsgefahr der streitgegenständlichen Zeichen besteht (vgl. BGE 128 III 96 E. 2. und BGE 126 III 315 E. 4b). Das hiesige Gericht ist an die bundesgerichtliche Beurteilung im Rückweisungsentscheid gebunden. Es ist ihm – abgesehen von der Berücksichtigung allfälliger zulässiger Noven – verwehrt, die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden sind (BGE 135 III 334 E. 2.). Das Bundesgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG explizit verneint (act. 88 E. 3.4.). Setzte sich das hiesige Gericht über diese verbindlichen Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils hinweg, läge Rechtsverweigerung vor (BSK BGG-DORMANN, Art. 107 Rz. 18). Wie dargelegt, hat das Bundesgericht das Handelsgericht hingegen zur Prüfung aufgefordert, ob das klägerische Unterlassungsbegehren allenfalls auf lauterkeitsrechtlicher Grundlage zu schützen ist, worauf im Nachfolgenden einzugehen ist.

## 2.4. Lauterkeitsrecht

### 2.4.1. *Parteibehauptungen*

Die Klägerin machte in ihren vor dem Urteil vom 2. Oktober 2023 erstatteten Eingaben zur Begründung ihrer lauterkeitsrechtlichen Ansprüche geltend, die Beklagte verwende ihre verwechselbar ähnlichen Zeichen an beinahe gleicher Stelle (Positionierung) und im gleichen Format (Kreis) auf den Produkten wie sie (die Klägerin), nämlich in knopfrunder Form am Bein der Socken- und Strumpfwaren. Ausserdem würden die Parteien ihre streitgegenständlichen Waren online über die gleichen Vertriebskanäle vertreiben, nämlich über die Plattformen der Online-Versandhändler G.\_\_\_\_\_ und H.\_\_\_\_\_. Damit seien ihre Rechtsbegehren auch gestützt auf lauterkeitsrechtliche Grundlagen zu bejahen (act. 1 Rz. 72; act. 40 Rz. 76 ff. und act. 78 Rz. 43 ff.).


Die Beklagte hält dem entgegen, die auf den Socken angebrachten Zeichen seien nicht ähnlich, es liege keine besondere Nähe der Vertriebskanäle vor. Die Klägerin könne keinen einzigen Fall einer aktuellen Verwechslung belegen. Es liege weder eine direkte noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor (act. 60 lit. C).

### 2.4.2. *Rechtliches*

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. 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; BSK UWG-ARPAUS, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 91).

Da im vorliegenden Verfahren der Verhandlungsgrundsatz gilt (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und die Klägerin ein Unterlassungsbegehren stellt, obliegt ihr bezüglich der anspruchsbegründenden lauterkeitsrechtlichen Voraussetzungen die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast.

### 2.4.3. Würdigung

Die Marken der Klägerin, welche allesamt das Zeichen  enthalten, sind unbestrittenermassen prioritätsälter und werden mindestens seit dem Jahr 2017 auf dem Schweizer Markt intensiv gebraucht (vgl. act. 80 E. 4.2.3.3. und E. 4.2.4.3.). Die Beklagte behauptet nicht, ihr Zeichen vor jenem der Klägerin auf dem Schweizer Markt verwendet zu haben. Folglich ist von *Gebrauchspriorität* auszugehen.

Wie dargelegt beurteilt sich die Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht nach den gleichen Grundsätzen wie im Markenrecht. Bezüglich der *massgebenden Verkehrskreise* kann vollumfänglich auf die unangefochtenen Erwägungen im Ersturteil des Handelsgerichts vom 2. Oktober 2023 verwiesen werden (vgl. act. 80 E. 4.2.1. sowie act. 88 E. 3.3.). Das Zielpublikum ist trend- und modebewusst und legt beim Kauf von Socken, Strumpfwaren und Strümpfen eine etwas erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag. Die Parteien sind sich weiter einig, dass sie ihre Zeichen für *identische oder mindestens gleichartige Waren* beanspruchen (act. 80 E. 4.2.2.).

Ferner stellte das Bundesgericht – in Abweichung zum vorinstanzlichen Urteil – eine (nur schwache) *originäre Kennzeichnungskraft* der klägerischen Marken fest (act. 88 E. 2.2.2.), was die Klägerin in ihrer Eingabe vom 5. Juni 2024 (auch) nach lauterkeitsrechtlichen Kriterien in Abrede stellt, und eine allgemeine Bekanntheit ihres Zeichens geltend macht (act. 89 Rz. 4 ff.). Indirekt rügt die Klägerin damit die Beurteilung des Bundesgerichts bzw. die ihrer Meinung nach unzutreffende Beurteilung des Handelsgerichts, wonach ihre Marke nicht bekannt sei; diese habe sich zu ihren Lasten auf das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren ausgewirkt. Die Klägerin legt aber in keiner ihrer Rechtsschriften dar, inwiefern die Berücksichtigung von spezifisch lauterkeitsrechtlichen Kriterien (konkret welcher) zu einer vom Bundesgericht abweichenden Beurteilung führen müsste. Mangels solcher abweichender Anhaltspunkte ist das hiesige Gericht an die Beurteilung des Bundesge-

richts gebunden, zumal die im Markenrecht hinsichtlich der Kennzeichnungskraft eines Zeichens geltenden Grundsätze in gleicher Weise im Wettbewerbsrecht anzuwenden sind (vgl. BGE 90 IV 168 E. 2.). Hinzuweisen ist an dieser Stelle sodann darauf, dass es nicht widersprüchlich ist, von einem intensiven Gebrauch der klägerischen Marke auszugehen, aber gleichzeitig dafürzuhalten, dass sich mit den von der Klägerin präsentierten Grundlagen keine überdurchschnittliche Bekanntheit ihrer Marken bzw. ihrer Zeichen erstellen lässt, bedeutet ein intensiver Gebrauch einer Marke doch nicht per se eine *gesteigerte* Bekanntheit und mithin eine erhöhte Kennzeichnungskraft (vgl. auch act. 88 E. 2.2.2.).

Schliesslich schloss das Bundesgericht hinsichtlich des Markenschutzes auf eine *hinreichende Unterscheidungskraft* der beiden Zeichen. Der Gesamteindruck der Marke der Beklagten werde vom schwarz ausgefüllten Kreis geprägt, in dem ein mit weisser Linie gezogenes Symbol erscheine. Demgegenüber werde der Gesamteindruck des klägerischen Zeichens durch die im rechten Winkel angeordneten gestrichelten Linien geprägt, die über ein auf der Spitze stehendes schwarzes Quadrat gelegt werden, das – wie auch der Buchstabe X bzw. das Kreuz – eine banale freihaltebedürftige geometrische Form darstelle. Damit würden sich die beiden Zeichen aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise hinreichend voneinander unterscheiden (act. 88 E. 3.3.). In ihrer Eingabe vom 5. Juni 2024 führt die Klägerin aus, dass die Beklagte ihr Zeichen nicht immer mit einem schwarzen Kreis (wie im Register eingetragen), sondern auch in farbigen Ausgestaltungen verwende (act. 89 Rz. 22 ff.). Eine unterschiedliche farbige Ausgestaltung des Zeichens der Beklagten tangiert den durch das Zeichen der Beklagten hervorgerufenen optischen Effekt, der gleich einem Vexierbild dazu führt, dass sowohl vier kleine Buchstaben x als auch ein durch ein grosses X durchkreuztes Quadrat zu erkennen sind, nicht. Hinzu kommt, dass gemäss Erwägung des Bundesgerichts das Zeichen der Klägerin bzw. die im rechten Winkel angeordneten gestrichelten Linien, die über das auf der Spitze stehende schwarze Quadrat gelegt sind, wie der Buchstabe X bzw. das Kreuz eine banale und freihaltebedürftige geometrische Form darstellt. Zum Gemeingutcharakter geometrischer Grundelemente verweist es auf das bundesgerichtliche Urteil 4A\_227/2022 vom 8. September 2022 (act. 88 E. 3.3). Demgemäss sind Zeichen freihaltebedürftig, auf deren Verwendung der Wirtschaftsver-

kehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich (relativ Freihaltebedürftig) oder gar unentbehrlich (absolut Freihaltebedürftig) sind und folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen (vgl. Urteil BGer 4A\_227/2022 vom 8. September 2022 E. 2.1.1.). Dasselbe gilt für die Beurteilung nach Lauterkeitsrecht. Grundformen (banale geometrische Formen, wie z.B. Dreieck, Rechteck, Quadrat, Kreis, Kugel etc.) und -farben gehören in Alleinstellung zu den absolut Freihaltebedürftigen Zeichen, jedenfalls soweit die Gesamtheit solcher Grundformen und das Gesamtspektrum solcher Grundfarben betroffen sind. Diese stehen selbst dann jedermann zur freien Benutzung zur Verfügung, wenn sie sich im Verkehr als kennzeichnend für einen bestimmten Marktteilnehmer durchgesetzt haben. Zu dieser Kategorie gehören auch Formen und Farben von Gegenständen, welchen jede Originalität abgeht. Aus der Verwendung oder Nachahmung dieser Formen und Farben allein kann eine Verwechslungsgefahr schon deshalb nicht entstehen, weil die Gegenstände als Folge ihrer Banalität gar nicht geeignet sind, einen bestimmten Hersteller zu individualisieren (fehlende Unterscheidungskraft) und damit zu kennzeichnen (fehlende Kennzeichnungskraft) (zum Ganzen BSK UWG-ARPAGAU, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 34 f.). Angesichts dieser Überlegung sowie der Ausgestaltung der Zeichen der Parteien mit Verwendung geometrischer Formen besteht unbeschrieben der Farbkombinationen der Zeichen der Parteien eine *hinreichende Unterscheidbarkeit*.

Ahmt ein Mitbewerber (weitere und auch ausserhalb eines verwendenden Zeichens liegende) kennzeichnende Elemente des Marktauftritts eines anderen nach, so kann dieses Verhalten unter Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fallen (BSK UWG-ARPAGAU, Art. 3 Abs. 1 lit. d Rz. 34 und Rz. 113). Die Klägerin macht einerseits eine identische Positionierung der Zeichen auf den Socken im gleichen Format sowie andererseits die Nutzung derselben Vertriebskanäle G. \_\_\_\_\_ und H. \_\_\_\_\_ geltend.

Hinsichtlich der geltend gemachten *identischen Positionierung im gleichen Format* verweist die Klägerin auf die Randziffern 25 f., 31, 33 und 37 ihrer Replik (vgl. act. 40 und act. 55, jeweils Rz. 80). Den entsprechenden Stellen lassen sich folgende Beispiele hinsichtlich Positionierung der Zeichen auf den Socken der Kläge-

rin sowie des Auftritts entnehmen (vgl. act. 40 und act. 55, jeweils Rz. 25 f. und Rz. 37):



Abbildung: A.\_\_\_\_ Socken ... [weitere Produktangaben]

Quelle: [www.I.\\_\\_\\_\\_.ch/](http://www.I.____.ch/)... (zuletzt besucht am 15. Februar 2022)



Abbildung: A.\_\_\_\_ Socken ... [weitere Produktangaben]

Quelle: [www.J.\\_\\_\\_\\_.ch/](http://www.J.____.ch/)... (zuletzt besucht am 15. Februar 2022)



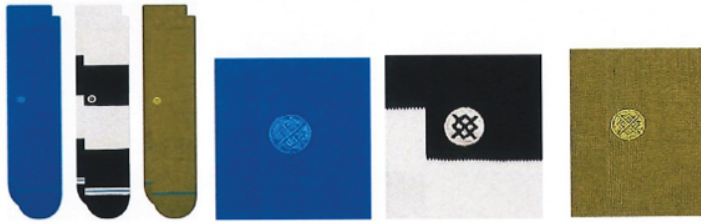


... [Abbildung Socken A.\_\_\_\_\_]

Die Waren der Beklagten werden an den referenzierten Stellen alsdann wie folgt abgebildet (vgl. act. 40 und act. 55, je Rz. 31):



Abbildungen: Beispielhafter Zeichengebrauch auf angebotene Socken  
Quelle: <https://de.B.....eu.com/>... (zuletzt besucht am 16. Februar 2022)



Als Beispiel der identischen Positionierung berief sich die Klägerin erst anlässlich der Hauptverhandlung und damit verspätet auf folgende Graphik (von schlechter Qualität), weshalb sie nicht zu berücksichtigen ist, am Ausgang des Verfahrens aber ohnehin nichts zu ändern vermöchte (act. 78 Rz. 43):



Aus den von der Klägerin angerufenen Abbildungen ergibt sich, dass die Zeichen beider Parteien – jedenfalls zur Kennzeichnung von Socken und Kniestrümpfen – jeweils in runder Form in etwa gleicher Grösse angebracht werden. Während sich die Bildmarke der Klägerin immer über dem Knöchel (konkret in der Mitte des Sockenschafts) befindet, positioniert die Beklagte ihr Zeichen an unterschiedlichen Stellen (teilweise gleich über dem Knöchel, teilweise auf dem Rist und teilweise am Sockenbund, nie jedoch genau in der Mitte des Sockenschafts). Eine identische Positionierung ist damit nicht ersichtlich. Die Klägerin legt zudem nicht dar, inwiefern es sich bei der von ihr gewählten Position, dem von ihr gewählten Format (Kreis) und der von ihr gewählten Grösse um eine schutzfähige Individualisierung (z.B. infolge Originalität oder Verkehrsdurchsetzung) handelt und seit wann sie die jeweilige Individualisierung in der Schweiz so gebraucht. Ebenso fehlen Indizien dafür, dass die Beklagte aufgrund einer lediglich teilweise ähnlichen Positionierung und der Verwendung desselben Formats und in ähnlicher Grösse eine Verwechslungsgefahr schafft und dadurch an dem durch die Klägerin aufgebauten Ruf partizipiert bzw. den Wettbewerb verfälscht und auf welche Art sie dies tut. Dies wäre umso mehr erforderlich, weil sich die beiden Zeichen aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise hinreichend voneinander unterscheiden und der Kreis gerade zum Zeichen der Beklagten (vgl. Registertrag) und nicht zu demjenigen der Klägerin

gehört (vgl. act. 88 E. 3.3.). Hinzu kommt, dass die Auswahlmöglichkeiten für die Anbringung des Zeichens auf den Socken sehr limitiert sind, mithin wenige zumutbare Ausweichmöglichkeiten bestehen (vgl. auch BSK UWG-ARPAGAU, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 140). Einer der von der Klägerin angerufenen Abbildungen lässt sich entnehmen, dass sie an ihren Produkten – zumindest teilweise – ein Etikett aus Karton anbringt, auf dem sowohl die Wort- als auch Bildmarke abgebildet wird. Eine solche Kennzeichnung könnte unter Umständen eine hinreichende Abgrenzung begründen (vgl. auch BSK UWG-ARPAGAU, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 140 f.). Die Klägerin äussert sich in ihren Rechtsschriften aber nicht zur Etikettierung der Produkte der Parteien bzw. allgemein zur Anbringung eines Herstellerhinweises.

Schliesslich weichen die Produkte auch hinsichtlich ihrer übrigen Gestaltung deutlich voneinander ab. Die Produkte der Klägerin sind überwiegend im Brit-Style-Muster bzw. Rauten-Design in verschiedenen Farbkombinationen und ausnahmsweise unifarben gehalten. Demgegenüber weisen die Produkte der Beklagte keine einheitliche Gestaltung auf. Neben neutralen und gestreiften Mustern sind die Waren etwa auch durch Schriftzüge und Flammenoptiken geprägt oder unifarben. Es lässt sich kein einheitliches Grunddesign erkennen; die Produkte der Beklagten wirken insgesamt mehrheitlich schrill.

Der von der Klägerin ebenfalls angeführte Umstand, dass *beide Produkte über die Online-Plattformen G.\_\_\_\_\_ und H.\_\_\_\_\_ vertrieben* werden, kann zwar grundsätzlich die Gefahr einer Verwechslung erhöhen, begründet aber nicht per se ein wettbewerbsverfälschendes Verhalten, zumal die Onlineplattformen nicht nur Socken, Strumpfwaren und Strümpfe dieser beiden Marken, sondern vieler weiterer anbieten. Hinzu kommt, dass – soweit ersichtlich – im jeweiligen Marktauftritt die sehr unterschiedlichen Wortmarken "A.\_\_\_\_\_" und "B.\_\_\_\_\_" mitverwendet werden.

Da die Beklagte das Brit-Style-Muster der Klägerin – soweit ersichtlich – bei der Gestaltung ihrer Produkte nicht aufgreift, Unifarben ohnehin zu den absolut freihaltebedürftigen Zeichen bzw. Gestaltungen gehören und grundsätzlich eine hinreichende Unterscheidungskraft der streitgegenständlichen Zeichen besteht, ist der in Erinnerung bleibende Gesamteindruck trotz identischer Waren und zumindest teilweise ähnlicher Zeichenplatzierung in gleichem Format und Grösse auf den Pro-

dukten und mindestens teilweise Vertrieb über die gleichen Vertriebskanäle derart unterschiedlich, dass keine *unmittelbare Verwechslungsgefahr* vorliegt.

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 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. Unter die mittelbare Verwechslungsgefahr ist auch der Fall zu subsumieren, bei dem durch das Verhalten eines Marktteilnehmers zu Unrecht der Anschein eines Serienzeichens entsteht, das vom gleichen Unternehmen oder von Unternehmen stammt, die wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind (BSK UWG-ARPAGAU, Art. 3 Abs. 1 lit. d Rz. 79 f.). Die Klägerin legt aber in ihren Parteivorträgen nicht dar, weshalb in diesem Sinn der Eindruck entstehen sollte, dass sie mit der Beklagten wirtschaftlich verbunden wäre. Wie bereits erwähnt, sind die im jeweiligen Marktauftritt mitverwendeten Wortmarken "A.\_\_\_\_\_" und "B.\_\_\_\_\_" zu unterschiedlich, als dass ein solcher Eindruck entstehen könnte. Angesichts der geschilderten äusseren Begleitumstände ist aus lauterkeitsrechtlicher Sicht auch nicht von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Zusammengefasst liegt kein unlauteres Verhalten durch Schaffung einer Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor.

In ihrer Eingabe vom 5. Juni 2024 macht die Klägerin neu geltend, dass selbst wenn eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verneint würde, jedenfalls durch die konkreten beklagten Verwendungen der Marke der Ruf der älteren Marke i.S.v. Art. 3 lit. e UWG ausgebeutet werde (act. 89 Rz. 21). Selbst wenn die verspäteten Ausführungen berücksichtigt würden, hätte die Klägerin mit ihren nur grundsätzlichen Behauptungen die Voraussetzungen einer Rufausbeutung nicht rechtsgenügend dargetan, da die notwendigen Tatsachenbehauptungen fehlen.

Die Klägerin verfügt folglich nicht über einen Unterlassungsanspruch gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG, womit das klägerische Unterlassungsbegehren (auch) auf lauterkeitsrechtlicher Grundlage nicht zu schützen ist.

### **3. Kosten- und Entschädigungsfolgen**

#### **3.1. Allgemeines**

Das Bundesgericht hat zwar im Rückweisungsentscheid das Urteil des hiesigen Gerichts vom 2. Oktober 2023 aufgehoben und damit auch die Dispositiv-Ziffern 3, 4 und 5 betreffend die Kosten- und Entschädigungsfolgen. Es hat indes die Höhe der auferlegten Prozesskosten nicht beanstandet. Eine Neubeurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist durch das Gericht nur insofern vorzunehmen, als sie das Verhältnis der Kostenauflegung an die Parteien betrifft.

#### **3.2. Gerichtskosten**

Wie im Urteil vom 2. Oktober 2023 bereits begründet, ist der Streitwert auf CHF 250'000.– festzusetzen (act. 80 E. 8.1.). Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der vollumfänglich unterliegenden Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus den von ihr geleisteten Kostenvorschüssen zu decken.

#### **3.3. Parteientschädigung**

Vorliegend hat die Beklagte eine Parteientschädigung beantragt, welche ihr aufgrund ihres Obsiegens antragsgemäss zuzusprechen ist (Art. 105 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 ZPO). Mangels Antrags ist die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (Urteil BGer 4A\_376/2020 E. 6.2.).

### **Das Handelsgericht erkennt:**

1. Die Klage wird abgewiesen, soweit nicht bereits durch Urteil des Bundesgerichts 4A\_540/2023 vom 26. März 2024 erledigt.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 29'500.–.

3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus den von ihr geleisteten Kostenvorschüssen bezogen.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteienschädigung in der Höhe von CHF 21'200.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage des Doppels von act. 89.
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 250'000.–.

Zürich, 15. Juli 2024

Handelsgericht des Kantons Zürich

Die Vorsitzende:

Die Gerichtsschreiberin:

Dr. Claudia Bühler

Nadja Kiener