

HOR.2019.46

Urteil vom 15. Juni 2022

_____ Besetzung Oberrichter Dubs, Präsident
Ersatzrichter Wyss
Handelsrichterin Baumann
Handelsrichter Felber
Handelsrichter Wieland
Gerichtsschreiberin Näf

_____ Klägerin **A.** _____
vertreten durch Dr. iur. Christian Hilti und lic. iur. Fabio Versolatto, Rechts-
anwälte, Bellerivestrasse 203, 8008 Zürich

_____ Beklagte **B.** _____
vertreten durch Dr. iur. Reinhard Oertli und MLaw Michelle Ammann,
Rechtsanwälte, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich

_____ Gegenstand Ordentliches Verfahren betreffend Markenverletzung und UWG

Das Handelsgericht entnimmt den Akten:

1.

Die Klägerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) schweizerischen Rechts mit Sitz in Q.. Sie bezweckt im Wesentlichen die Herstellung und den Vertrieb von Kosmetikartikeln aller Art, insbesondere der Marken C., D. und E., sowie die Ausbildung von Fachkräften im Kosmetikbereich (Klagebeilage [KB] 2).

2.

Die Beklagte ist eine Besloten Vennootschap (B.V.) niederländischen Rechts (vergleichbar einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in R. (NL). Sie bezweckt den Grosshandel mit Nonfood-Konsumartikeln sowie das Inverkehrbringen von innovativen Produkten auf dem Konsumentenmarkt (Beilagen 77 und 79 zur Eingabe der Klägerin vom 11. Dezember 2019; Eingabe der Beklagten vom 20. Dezember 2019).

3.

Die Klägerin ist Inhaberin der am 14. November 1983 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hinterlegten Schweizer Marke 2P-328541 "CELLUTONE". Diese Wortmarke wurde am 20. Februar 1984 für "Produits (recte: Produits) cosmétiques, pharmaceutiques, hygiéniques, vétérinaires, diététiques, produits de parfumerie, crèmes pour les soins dermatologiques, les soins esthétiques, les soins de la peau, les soins du visage" der Nizza-Klassen 3 und 5 ins Markenregister eingetragen und im SHAB Nr. 73 vom 27. März 1984 erstmals veröffentlicht (KB 21). Unter der Marke CELLUTONE vertreibt die Klägerin Hautpflege- und Regenerationscremes über Kosmetikinstitute. Angeboten und beworben werden die Produkte der Klägerin auch auf ihrer Homepage unter den Domains www.a.ch sowie www.a.com (Klage Rz. 24, 28).

4.

Die namentlich im Grosshandel tätige Beklagte verkauft Konsumgüter verschiedener Hersteller international an Wiederverkäufer (Klage Rz. 35 ff., Klageantwort Rz. 10). Seit Mitte 2012 beliefert die Beklagte Wiederverkäufer in der Schweiz mit von Dritten produzierten Kosmetikprodukten (Gesichtscreme, Handcreme, Body Milk), die unter dem Zeichen CELLTONE angeboten und beworben werden. Die Kennzeichnung CELLTONE findet sich sowohl auf dem Behältnis (Dose, Tube) ihrer Kosmetika als auch auf der Schachtel, in die das Behältnis verpackt ist (Klageantwort Rz. 11,46; Replik Rz. 41, 86). Auf Behältnis und Verpackung finden sich jeweils auch Hinweise auf die Beklagte als Herstellerin bzw. Distributorin (Klage Rz. 43, Klageantwort Rz. 86).

5.

Die Klägerin hatte im Jahr 2014 zwei Gesellschaften, die die Zeichen "CELLTONE" und "CELL-ONE" im Geschäftsverkehr verwendeten, abgemahnt und mit ihnen in der Folge eine Markenabgrenzungsvereinbarung mit Verzichtserklärung getroffen. Nach einem Testkauf im Februar 2019 und anschliessender Abmahnung schloss sie im Juni 2019 mit einer weiteren schweizerischen Wiederverkäuferin, die das Zeichen "CELLTONE" im Geschäftsverkehr verwendete, eine Markenabgrenzungsvereinbarung ab (Klage Rz. 48 ff.; Klageantwort Rz. 87 f.). Schliesslich mahnte sie die Beklagte mit Schreiben vom 18. März 2019 ab und forderte sie auf, den Gebrauch des Zeichens "CELLTONE" zu unterlassen. Dieser Aufforderung kam die Beklagte bis heute nicht nach und ist auch nicht bereit, dies zu tun. So blieb auch eine weitere Verwarnung durch die Klägerin vom 10. Oktober 2019 ohne Wirkung (Klage Rz. 55 f.; Klageantwort Rz. 89).

6.

Mit Klage vom 13. November 2019 (Postaufgabe: gleichentags) stellte die Klägerin die folgenden Rechtsbegehren:

- " 1.
Es sei der Beklagten zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen CELLTONE im geschäftlichen Verkehr für Kosmetika sowie Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Cremes, Emulsionen, Lotionen oder Gele für die Gesicht-, Haut-, Hand-, und Körperpflege, zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.
2.
Das Verbot 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. Des Weiteren sei der Beklagten und ihren jeweiligen Organen eine Ordnungsbusse in der Höhe von bis zu CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung der in Rechtsbegehren 1) beantragten Verpflichtungen anzudrohen.
3.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es handle sich um Ansprüche aus Verletzung von Markenrecht sowie aus Verstoss gegen das Verbot des unlauteren Wettbewerbs.

7.

Mit Klageantwort vom 21. Februar 2020 (Postaufgabe: gleichentags) beantragte die Beklagte:

- " 1.
Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen soweit darauf eingetreten werden kann.
2.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (gegebenenfalls zzgl. MwSt.) zu Lasten der Klägerin.

Prozessualer Antrag:

3.
Der Klägerin ist eine teilweise geschwärzte Version der Klageantwort und der Beilagen zur Kenntnis zu bringen, um die berechtigten Interessen Dritter zu wahren."

Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, soweit eine Verletzung des klägerischen Markenrechts vorliegen sollte, wären daraus fließende Verbotsansprüche verwirkt. Die Klägerin habe aber das Zeichen "CELLUTONE" nicht markenmässig gebraucht, sondern bloss als beschreibende Angabe eines bestimmten Typus bzw. einer zusätzlichen Eigenschaft einer Creme. Zudem handle es sich um ein ursprünglich schwaches Zeichen, das mangels nachgewiesenem langem und intensivem Gebrauch höchstens über einen schmalen kennzeichenrechtlichen Schutz verfüge. Endlich seien sich die Zeichen "CELLUTONE" und "CELLTONE" in der Gesamtbeurteilung nicht ähnlich. Insgesamt fehle eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Auch eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Den prozessualen Antrag begründete die Beklagte mit der Wahrung schutzwürdiger Interessen Dritter.

8.

Mit Stellungnahme vom 9. März 2020 beantragte die Klägerin innert der mit Verfügung vom 25. Februar 2020 angesetzten Frist:

- " 1. Der prozessuale Antrag der Beklagten sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."

9.

Mit Verfügung vom 10. März 2020 stellte Präsident der Beklagten die klägerische Stellungnahme zur Kenntnisnahme zu. Mit unaufgefordert erfolgter Eingabe vom 23. März 2020 stellte die Beklagte folgenden prozessualen Antrag:

- " 3. Der Klägerin sei eine neue, wiederum teilweise geschwärzte Version der Klageantwort vom 21. Februar 2020 und die geschwärzten Versionen diverser mit der Klageantwort eingereicherter Beilagen zur Kenntnis zu bringen, um die berechtigten Interessen Dritter zu wahren."

Mit Eingabe vom 30. März 2020 beantragte die Klägerin innert der mit Verfügung vom 25. März 2020 angesetzten Frist:

- " 1. Die unaufgeforderte Eingabe ("Replik") der Beklagten vom 23. März 2020 sei mit all ihren Beilagen vollumfänglich aus dem Recht zu weisen.
2. Die der Klägerin mit Verfügung vom 25. März 2020 angesetzte kurze Frist zur Stellungnahme zum abgeänderten prozessualen Antrag der Beklagten sei der Klägerin einstweilen abzunehmen, bis über die Anträge gemäss klägerischer Eingabe vom 9. März 2020 entschieden ist.
3. Die Beklagte sei vom Gericht anzuweisen, unaufgeforderte Eingaben, welche den ordentlichen Prozessablauf, den Schriftenwechsel und die Verfahrensleitung stören, zu unterlassen.
4. Rein vorsorglich und eventualiter beantragt die Klägerin, es sei auch der abgeänderte prozessuale Antrag der Beklagten abzulehnen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Berücksichtigung der durch die Beklagte vorliegend unnötig verursachten Prozesskosten (Art. 108 ZPO)."

10.

Mit Verfügung vom 12. Mai 2020 hiess der Präsident den prozessualen Antrag der Beklagten betreffend Wahrung schutzwürdiger Interessen Dritter vom 21. Februar/23. März 2020 teilweise gut und ordnete an, dass den Rechtsvertretern der Klägerin die fraglichen Akten vollständig zugestellt werden, der Klägerin selber dagegen lediglich in der modifizierten geschwärzten Version gemäss Eingabe der Beklagten vom 23. März 2020. Weiter verbot er den klägerischen Rechtsvertretern unter Strafandrohung, der Klägerin die als geheim bezeichneten Informationen je zur Kenntnis zu bringen.

11.

Mit Replik vom 2. Juli 2020 und Duplik vom 28. September 2020 hielten die Parteien an ihren Rechtsbegehren von Klage und Klageantwort fest.

12.

Mit Eingabe vom 9. Oktober 2020 reichte die Klägerin unaufgefordert eine Stellungnahme zur Duplik ein.

13.

Mit Eingabe vom 22. Oktober 2020 reichte die Beklagte unaufgefordert eine Stellungnahme zur Eingabe der Klägerin vom 9. Oktober 2020 ein.

14.

Am 23. März 2022 fand eine Instruktionsverhandlung mit Vermittlungsgespräch statt, anlässlich welcher kein gerichtlicher Vergleich erzielt werden

konnte. In der Folge erklärten die Parteien zu Protokoll, sowohl auf eine mündliche Hauptverhandlung als auch auf schriftliche Schlussvorträge zu verzichten.

15.

Mit Verfügung vom 13. Mai 2022 erliess der Präsident die Beweisverfügung, überwies die Streitsache ans Handelsgericht und gab die Zusammensetzung des Spruchkörpers bekannt.

16.

Am 15. Juni 2022 fällte das Handelsgericht den nachfolgenden Entscheid.

Das Handelsgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessvoraussetzungen

Die Prozessvoraussetzungen sind von Amtes wegen zu prüfen (Art. 60 ZPO). Dazu gehören namentlich das schutzwürdige Interesse der klagenden Partei sowie die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. a und b ZPO).

1.1. Zuständigkeit

1.1.1. International

Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz; die Beklagte hat ihren Sitz in den Niederlanden. Es liegt ein internationales Verhältnis vor.¹ Die internationale Zuständigkeit beurteilt sich grundsätzlich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG; vgl. Art. 1 IPRG). Allerdings behält Art. 1 Abs. 2 IPRG internationale Verträge vor. Die Schweiz und die Niederlande sind Vertragsstaaten des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen bzw. LugÜ). Dieser internationale Vertrag geht dem IPRG als einschlägiger Staatsvertrag vor.

Die Klägerin stützt ihre Klage auf Marken- und Lauterkeitsrecht. Bilden eine unerlaubte Handlung oder eine einer solchen gleichgestellte Handlung oder Ansprüche aus solchen Handlungen Verfahrensgegenstand, kann der Verletzer mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates in einem anderen Vertragsstaat vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, verklagt werden (Art. 5 Ziff. 3 LugÜ). Der Begriff der unerlaubten Handlung ist weit gefasst; er schliesst die Geltendmachung aller Rechtsfolgen rechtswidrigen Verhaltens ausserhalb von Vertragsverletzungen ein, namentlich auch Eingriffe in Immaterialgüterrechte

¹ BGE 131 III 76 E. 2.3.

und Ansprüche aus UWG.² Vorliegend bilden eine im Schweizer Markenregister eingetragene Marke und behauptete Verstösse gegen das UWG in der Schweiz Verfahrensgegenstand. Demzufolge sind die schweizerischen Gerichte international zuständig.

1.1.2. Örtlich

Sofern nicht ein anderes Gericht aufgrund von Art. 22 LugÜ ausschliesslich zuständig ist, wird das angerufene Gericht zuständig, wenn sich die Beklagte vor ihm auf das Verfahren einlässt (Art. 24 LugÜ). Einlassung liegt dann vor, wenn die Beklagte vor dem angerufenen Gericht verhandelt, ohne zuvor oder gleichzeitig die Unzuständigkeit gerügt zu haben. Die Rüge hat spätestens mit der Klageantwort zu erfolgen.³ Die Beklagte opponierte der Zuständigkeit der aargauischen Gerichte nicht, sondern führte zu den entsprechenden Vorbringen der Klägerin lediglich aus, die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts sei von Amtes wegen zu prüfen (Klageantwort Rz. 2). Ein ausschliesslicher Gerichtsstand nach Art. 22 LugÜ liegt nicht vor. Indem die Beklagte sich in der Klageantwort nicht gegen die örtliche Zuständigkeit der aargauischen Gerichte wehrte, hat sie sich im Sinne des Art. 24 LugÜ auf das vorliegende Verfahren eingelassen.

1.1.3. Sachlich

Für die Beurteilung der von der Klägerin geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche ist das Handelsgericht ohne Weiteres sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 12 lit. a EG ZPO AG). Der Streitwert beträgt unstrittig Fr. 75'000.00 und liegt damit über der Streitwertgrenze von Fr. 30'000.00 (Art. 6 Abs. 2 lit. b ZPO i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG). Folglich ist das Handelsgericht auch für die geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 12 lit. a EG ZPO AG). Im Übrigen betrifft die vorliegende Streitigkeit die geschäftliche Tätigkeit zweier im Handelsregister oder einem vergleichbaren ausländischen Register eingetragener Parteien (Art. 6 Abs. 2 lit. a und c ZPO).

1.2. Rechtsschutzinteresse

1.2.1. Behauptungen der Parteien

Die Beklagte bringt in der Klageantwort vor, die Klägerin habe sie mit Schreiben vom 18. März 2019 abgemahnt. Die Klägerin habe es aber bisher unterlassen, mit der *F.*, welche seit dem Jahr 2012 Lizenzgeberin der Beklagten für den Verkauf von CELLTONE-Produkten sei, Kontakt aufzunehmen. Diese sei mit ihrer Schwestergesellschaft in Ecuador Inhaberin aller Rechte und treibende Kraft hinter dem Produkt CELLTONE. Die Klägerin versuche mit anderen Worten der Beklagten eine Betätigung zu ver-

² SHK LugÜ-OBERHAMMER, 3. Aufl. 2021, Art. 5 N. 105 und N. 109.

³ BSK LugÜ-BERGER, 2. Aufl. 2016, Art. 24 N. 31.

bieten, die ihre Lizenzgeberin *F.* seit über zwölf Jahren in der Schweiz ausübe und gegen welche die Klägerin nie eingeschritten sei. Selbst wenn der klägerische Anspruch wegen langen Zuwartens nicht verwirkt wäre, nützte ihr ein Prozessausgang zu ihren Gunsten nichts, weil *F.* einfach einen anderen Lizenznehmer einsetzen und den Verkauf in der Schweiz fortsetzen würde. Damit fehle der Klägerin das Rechtsschutzinteresse, weshalb auf die Klage nicht einzutreten sei (Klageantwort Rz. 5 f.).

Die Klägerin widerspricht der Beklagten in der Replik und begründet mit verschiedenen Argumenten, dass sie zur Durchsetzung ihres behaupteten Rechts auf gerichtlichen Rechtsschutz angewiesen ist (Replik Rz. 13 ff.). Die Beklagte geht in der Duplik nicht weiter auf diesen Punkt ein.

1.2.2. Rechtliches

Damit das Gericht auf eine Klage eintritt und das Verfahren einem Sachentscheid zuführt, müssen verschiedene Prozessvoraussetzungen erfüllt sein. So verlangt Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO namentlich ein schutzwürdiges Interesse der klagenden Partei. Darunter wird das berechnete Interesse der in ihren (behaupteten) Rechten beeinträchtigen Klägerin verstanden, ein Gericht in Anspruch zu nehmen, um Rechtsschutz zu erreichen.⁴ Ob ein solches Rechtsschutzinteresse vorhanden ist, beurteilt sich nach dem Privatrecht. Es liegt vor, wenn die Durchsetzung des materiellen Rechts gerichtlichen Rechtsschutz erfordert.⁵ Als Prozessvoraussetzung ist das Vorliegen des Rechtsschutzinteresses von Amtes wegen zu prüfen (Art. 60 ZPO).

Im 3. Titel regelt das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG) in den Art. 51a bis 72h den Rechtsschutz. Mit der Unterlassungsklage nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann derjenige, dessen Recht an der Marke oder einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Die Unterlassungsklage zielt darauf ab, den Verletzer an der Begehung zukünftiger Verletzungen gleicher Art zu hindern.⁶ Ein Unterlassungsbegehren setzt voraus, dass zumindest die Gefahr einer Verletzung im Zeitpunkt der Urteilsfällung besteht.⁷ Eine solche besteht, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar droht, indem das Verhalten der Gegenpartei die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (Erstbegehungsgefahr), oder wenn die Gefahr einer Wiederholung früherer Verletzungshandlungen besteht (Wiederholungsgefahr).⁸

⁴ STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2019, § 10 N. 51a.

⁵ BAUMGARTNER/DOLGE/MARKUS/SPÜHLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl. 2018, Kap. 7 N. 81.

⁶ BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 55 N. 28.

⁷ BGE 128 III 96 E. 2e, 124 III 72 E. 2, 109 II 338 E. 3.

⁸ BGE 128 III 96 E. 2e, 124 III 72 E. 2, 116 II 359 E. 2a.

Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon anzunehmen, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird.⁹ Letzteres wird in der Rechtsprechung angenommen, wenn die beklagte Partei die – wenigstens potentielle – Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, selbst wenn sie dieses zwischenzeitlich im Rahmen des hängigen Verfahrens eingestellt hat.¹⁰ Will der Verletzer die Vermutung der Wiederholungsgefahr eindeutig umstossen, so ist ihm die Abgabe einer vorbehaltlosen Unterlassungserklärung (sog. Abstandserklärung) zu empfehlen.¹¹ Die Wiederholungsgefahr entfällt dann, wenn sich die Gegenseite in einer Unterlassungserklärung ausdrücklich dazu verpflichtet, das beanstandete Verhalten vorbehaltlos einzustellen. Dabei wird eine förmliche, verbindliche und bedingungslose Abstandserklärung verlangt. Es genügt nicht, wenn die Gegenpartei ohne materielle Anerkennung der Rechtswidrigkeit ihres umstrittenen Verhaltens irgendwelche Zusicherungen macht.¹²

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat die klagende Partei die Tatsachen vorzutragen und zu belegen, welche die Zulässigkeit ihrer Klage begründen, die beklagte Partei diejenigen Tatsachen, welche sie angreifen. Für die klagende Partei gilt daher auch im Bereich der Prozessvoraussetzungen weiterhin die gewöhnliche Verhandlungsmaxime (beziehungsweise das gewöhnliche Verfahrensrecht einschliesslich des darin vorgesehenen Novenrechts). Der beklagten Partei wird demgegenüber die Bestreitungslast abgenommen und in Bezug auf klagehindernde Sachumstände sind auch verspätet bekannt gewordene Tatsachen von Amtes wegen zu berücksichtigen. Der Richter muss lediglich von Amtes wegen erforschen, ob Tatsachen bestehen, die gegen das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen sprechen.¹³

1.2.3. Würdigung

Die Klägerin ist Inhaberin der am 14. November 1983 hinterlegten und am 20. Februar 1984 unter der Marken-Nummer 2P-328541 ins schweizerische Markenregister eingetragenen Marke "CELLUTONE" (KB 21). Die Beklagte beliefert eigenen Angaben zufolge seit Mitte 2012 Wiederverkäufer in der Schweiz mit von Dritten produzierten Kosmetikprodukten (Gesichtscreme, Handcreme, Body Milk), die unter dem Zeichen CELLTONE angeboten und beworben werden (Klageantwort Rz. 11, 86). Darin erblickt die

⁹ BGE 124 III 72 E. 2a, 116 II 357 E. 2a; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 273.

¹⁰ BGE 128 III 96 E. 2e; SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 51 f. m.w.N.

¹¹ BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, 2013, Art. 9 N. 23; SHK UWG-SPITZ, 2. Aufl. 2016, Art. 9 N. 64 je m.w.N.

¹² BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH (Fn. 11), Art. 9 N. 23 m.w.N.

¹³ BGer 4A_229/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 3.1 und E. 3.4 m.w.N.

Klägerin eine Verletzung ihres Rechts an der Marke CELLUTONE. Dementsprechend mahnte sie die Beklagte mit Schreiben vom 18. März 2019 ab und forderte sie auf, den Gebrauch des Zeichens CELLTONE zu unterlassen (KB 71). Dieser Aufforderung kam die Beklagte bis dato nicht nach und war und ist auch nicht bereit, dies zu tun. So blieb auch eine weitere Verwarnung durch die Klägerin vom 10. Oktober 2019 (KB 73) ohne Wirkung. Daraus erhellt ohne weiteres, dass die Klägerin auf die Inanspruchnahme des Gerichts angewiesen ist, um ihr Recht an der Marke CELLUTONE vor Beeinträchtigungen bzw. Verletzungen durch die Beklagte zu schützen. Die Klägerin verfügt damit über das vorausgesetzte Rechtsschutzinteresse.

1.3. Ergebnis

Das angerufene Gericht ist für die vorgelegte Streitigkeit international, örtlich und sachlich zuständig und die Klägerin hat das geforderte Rechtsschutzinteresse. Die weiteren Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Demgemäss ist auf die Klage einzutreten.

2. Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO)

2.1. Behauptungs- und Substantiierungslast

Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Jede Partei hat die Tatsachen, die vom Gericht bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollen, zu behaupten (Behauptungslast).¹⁴ Es genügt, wenn die Tatsachenbehauptungen, d.h. die Beschreibung des rechtserheblichen Sachverhalts, in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet worden sind, sodass ein substantiiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann. Es brauchen (noch) nicht alle Einzelheiten darin enthalten zu sein.¹⁵ Dennoch setzt die Behauptungslast einen schlüssigen, d.h. widerspruchsfreien und vollständigen Tatsachenvortrag voraus, der bei Unterstellung seiner Wahrheit den Schluss auf die angebehrte Rechtsfolge zulässt.¹⁶

Bestreitet der Prozessgegner einen schlüssigen Tatsachenvortrag, greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Nunmehr ist der Kläger gehalten, jede einzelne rechtserhebliche Tatsache nicht nur in ihren Grundzügen, sondern so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen werden kann.¹⁷

¹⁴ SUTTER-SOMM/SCHRANK, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 55 N. 20.

¹⁵ BGE 136 III 322 E. 3.4.2.

¹⁶ BGer 4A_7/2012 vom 3. April 2012 E. 2.3.1.

¹⁷ BGE 127 III 365 E. 2b.

2.2. Bestreitungs- und Substantiierungslast

Die Kehrseite der Behauptungslast ist die sog. Bestreitungslast: Bestreitet eine Partei eine Tatsachenbehauptung ihres Gegners nicht, gilt diese als unbestritten und die betreffende Tatsache kann dem Entscheid ohne weiteres zugrunde gelegt werden,¹⁸ da über nicht bestrittene Tatsachen kein Beweis geführt zu werden braucht (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO).¹⁹ Art. 222 Abs. 2 ZPO verlangt von der beklagten Partei darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. Es ist deshalb angezeigt, die Tatsachenbehauptungen der Klägerin detailliert, d.h. Punkt für Punkt, zu bestreiten.

Für das Substantiiieren von Bestreitungen gelten zwar weniger strenge Anforderungen als für das Substantiiieren von Behauptungen. Dennoch genügt pauschales Bestreiten nicht.²⁰ Vielmehr sind Bestreitungen so weit zu konkretisieren, dass sich erkennen lässt, welche einzelnen Behauptungen damit bestritten werden (Art. 222 Abs. 2 ZPO).²¹

2.3. Bezeichnung der Beweismittel

Im Rahmen der Verhandlungsmaxime haben die Parteien die einzelnen Beweismittel zu bezeichnen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO). Ein Beweismittel ist nur dann formgerecht angeboten, wenn sich die Beweisofferte eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lässt und umgekehrt.²² Deshalb sind die einzelnen Beweisofferten unmittelbar im Anschluss an die entsprechenden Tatsachenbehauptungen aufzuführen, welche durch sie bewiesen werden sollen ("Prinzip der sog. Beweismittelverbindung").²³ Es genügt nicht, in der Klage Behauptungen aufzustellen oder einen ganzen Sachverhaltskomplex zu behaupten und pauschal auf die Klagebeilagen, eine Vielzahl von Urkunden oder eine Anzahl Zeugen zu verweisen.²⁴ Bei umfangreichen Urkunden ist zudem die für die Beweisführung erhebliche Stelle zu bezeichnen (Art. 180 Abs. 2 ZPO).²⁵

3. Replik- und Novenrecht

In der vorliegenden Streitsache trat der Aktenschluss mit Erstattung der Duplik ein. Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte haben von ihrem

¹⁸ SUTTER-SOMM/SCHRANK (Fn. 14), Art. 55 N. 27.

¹⁹ BK ZPO I-HURNI, 2012, Art. 55 N. 37 mit Verweis auf Art. 150 Abs. 1 ZPO.

²⁰ BGE 141 III 433 E. 2.6.

²¹ Vgl. schon zum kantonalen Recht vor Inkrafttreten der eidg. ZPO BGE 117 II 113 E. 2.

²² BGer 4A_370/2016 vom 13. Dezember 2016 E. 3.3 m.w.N.

²³ BK ZPO II-KILLIAS, 2012, Art. 221 N. 29; PAHUD, in: Schwander/Gasser/Brunner (Hrsg.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 221 N. 16. ff. Das "Prinzip der sog. Beweismittelverbindung" galt auch schon in der aarg. Zivilprozessordnung (EDELDMANN, in: Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 1998, § 167 N. 5).

²⁴ BGer 4A_195/2014 und 4A_197/2014 vom 27. November 2014 E. 7.3.2 m.w.N. (nicht publ. in BGE 140 III 602).

²⁵ BK ZPO II-RÜETSCHI, 2012, Art. 180 N. 17 ff.; WEIBEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 14), Art. 180 N. 10 ff. je m.w.N.

(sog. unbedingten) Replikrecht Gebrauch gemacht. Dieses gewährt den Parteien gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29 Abs. 1 und 2 BV das Recht, zu jeder Eingabe der Gegenpartei Stellung zu nehmen, und zwar unabhängig davon, ob diese neue und erhebliche Gesichtspunkte enthält.²⁶ Äusserungen zum Rechtlichen und zum Beweisergebnis sind bis zur Urteilsfällung jederzeit möglich

Vom unbedingten Replikrecht zu unterscheiden ist das zivilprozessuale Novenrecht. Nach Eintritt des Aktenschlusses können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden.²⁷ Eine Tatsache ist neu, wenn sie ein Sachverhaltselement erstmals einführt. Wird ein bereits eingeführtes Sachverhaltselement hingegen bloss klargestellt, ist es nicht neu. Jedoch sind Vorbringen neu, die dem Nachsubstantiierten dienen, wenn die Partei ein substantiiertes Behaupten oder Bestreiten zuvor unterlassen hat.²⁸ Die Verspätung ist entschuldbar, wenn der betroffenen Partei keine Nachlässigkeit bei der Behauptungs- oder Beweisführungslast vorzuwerfen ist. Das Mass der zumutbaren Sorgfalt ist aus der Sicht vor dem Aktenschluss und nicht *ex post* zu bewerten.²⁹ Es gilt ein objektiver Massstab.³⁰ Es obliegt der Partei, die das Novenrecht beansprucht, darzutun, inwiefern die Verspätung entschuldbar ist.³¹ Ohne Verzug sind Noven vorgebracht, wenn sie unverzüglich nach der Entdeckung in den Prozess eingebracht werden.³² Gemäss der handelsgerichtlichen Praxis sind Noven im ordentlichen Verfahren innert kurzer Frist (praxisgemäss 10 Tage)³³ und – falls sie nicht erst unmittelbar vor der Hauptverhandlung entstehen – noch vor Durchführung der Hauptverhandlung mittels Noveneingabe in das Verfahren einzubringen.³⁴ Aus dem Umstand, dass ein Gericht nach Ablauf dieser Dauer zu urteilen berechtigt ist, ohne sich dem Vorwurf einer Gehörsverletzung auszusetzen, kann umgekehrt allerdings nicht abgeleitet werden, dass nach dem fraglichen Zeitpunkt, aber vor der Urteilsfällung eintreffende Stellungnahmen generell zufolge Verspätung unberücksichtigt zu bleiben hätten.³⁵

Ob die von den Parteien aufgestellten Tatsachenbehauptungen und offerierten Beweismittel im Einzelnen zu berücksichtigen oder verspätet erfolgt

²⁶ BGE 144 III 117 E. 2.1, 138 I 154 E. 2.3.3 m.w.N.

²⁷ LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 14), Art. 229 N. 4a.

²⁸ BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 229 N. 16.

²⁹ LEUENBERGER (Fn. 27), Art. 229 N. 8.

³⁰ BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 28), Art. 229 N. 32.

³¹ BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 28), Art. 229 N. 33; vgl. LEUENBERGER (Fn. 27), Art. 229 N. 10.

³² LEUENBERGER (Fn. 27), Art. 229 N. 9.

³³ Vgl. Merkblatt des Handelsgerichts, abrufbar unter: <<https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/jb/dokumente/obergericht/handelsgericht/merkblatt-handelsgericht.pdf>> (letztmals besucht am 153 Juni 2022).

³⁴ Vgl. auch LEUENBERGER (Fn. 27), Art. 229 N. 9 m.w.N.; ZR 2014 Nr. 54, S. 176.

³⁵ BGer 4A_61/2017 vom 31. August 2017 E. 6.2.2.

sind, ist eine Frage des Novenrechts. Sofern die nach Aktenschluss getätigten Tatsachenbehauptungen und eingereichten Beweismittel Entscheidungsrelevanz aufweisen, ist darauf zurückzukommen.

4. Anwendbares Recht

Weil ein internationales Verhältnis vorliegt, ist vorab das anwendbare Recht zu bestimmen. Immaterialgüterrechte, so namentlich das Markenrecht, sind territorial begrenzt. Sie beschränken sich auf das Gebiet jenes Staates, der den betreffenden Schutz gewährt.³⁶ Demgemäss sind die klägerischen Ansprüche nach schweizerischem materiellem Recht zu beurteilen.

5. Massgebende Verkehrskreise / Aufmerksamkeit

Die Klägerin vertreibt ihre Hautpflege- und Regenerationscremes unter der Marke CELLUTONE über Kosmetikinstitute. Neben Kosmetikinstituten bieten vor allem Grossverteiler, Warenhäuser, Drogerien, Parfümerien und Apotheken, die sich ans allgemeine Publikum richten, Hautpflege- und Regenerationscremes zum Kauf an. Die Klägerin schränkt die massgebenden Verkehrskreise ein auf alle Geschlechter ab Erreichen der Adoleszenz, also etwa ab dem dreizehnten Altersjahr, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten und ihrer Bildung. Sie präzisiert aber, Zielpublikum von Pflege- und Regenerationscremes für Haut und Gesicht dürften in erster Linie Frauen sein (Klage Rz. 59 f.). Die Beklagte bestreitet dies nicht. Die Einschränkung erscheint zudem sinnvoll. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Durchschnittsverbraucher/-verbraucherinnen bzw. das allgemeine Publikum vorwiegend weiblichen Geschlechts ab ungefähr dem dreizehnten Lebensjahr die massgeblichen Verkehrskreise bilden.

Die Beklagte behauptet, die beklagten und die klägerischen Hautpflegeprodukte hätten sowohl pflegende als auch heilende Wirkung. Abnehmer seien Personen mit Hautproblemen. Diese kauften solche Produkte mit erhöhter Aufmerksamkeit (Klageantwort Rz. 126 f.). Dem kann nicht gefolgt werden. Einerseits sind die streitgegenständlichen Produkte keine Medizinprodukte. Die Beklagte behauptet solches denn auch nicht. Andererseits weist die Beklagte nicht nach, dass die fraglichen Produkte speziell von Personen mit Hautproblemen nachgefragt würden. Hautpflege- und Regenerationscremes sind zwar keine Massenartikel des täglichen Bedarfs wie gewöhnliche Kosmetika,³⁷ es sind aber verbreitete nachgefragte Artikel der täglichen Körperpflege. Als solche werden sie mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit gekauft als Massenartikel des täglichen Bedarfs. So ist davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise die Kennzeichen auf solchen Produkten mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit wahrnehmen.

³⁶ BGE 146 III 225 E. 3.3.1.

³⁷ Vgl. BGE 122 III 382 E. 3a.

6. Ansprüche wegen Verletzung der Marke 2P-328541

6.1. Einrede der Verwirkung markenrechtlicher Verbotsansprüche

6.1.1. Parteibehauptungen

Die Beklagte wirft der Klägerin widersprüchliches und treuwidriges Verhalten vor. Sie behauptet, E. vertreibe seit 2007 Kosmetika mit dem Zeichen CELLTONE in der Schweiz und bewerbe diese auch aktiv auf diversen Verkaufskanälen. Die Distributoren benützten das Zeichen für die Beklagte bzw. E., indem sie die CELLTONE Produkte verkaufen und dafür werben. Die Klägerin habe sich seit 2007 während langer Zeit der Verwendung des Zeichens CELLTONE gegenüber passiv verhalten und sei erst über zwölf Jahre später im Jahre 2019 gegen den Zeichengebrauch der Beklagten vorgegangen. Angesichts des langen Gebrauchs müsse die Klägerin von der Benutzung des Zeichens Kenntnis gehabt haben. Im Bestreitungsfall sei von schuldhafter Unkenntnis auszugehen. Bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte sie die angebliche Verletzung ihres Zeichens durch die Bezeichnung CELLTONE schon lange kennen müssen. Dies sei der Kenntnis gleichzusetzen. Das jahrelange parallele Benutzen des beklaglichen Zeichens neben dem klägerischen und das sehr lange Zuwarten hätten bei E. bzw. der Beklagten das Vertrauen entstehen lassen, die Klägerin dulde die Benutzung von CELLTONE und sei damit einverstanden (Klageantwort Rz. 94 ff.). Durch den langen und ungestörten Gebrauch habe sich das Zeichen CELLTONE bei den Konsumenten durchgesetzt und verschaffe der Beklagten eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb. Das Interesse an deren Beibehaltung rechtfertige es, dass sich die Klägerin nicht mehr auf ihr ausschliessliches Markenrecht berufen könne. Im Ergebnis sei der markenrechtliche Verbotsanspruch der Klägerin verwirkt.

Die Klägerin bestreitet, dass die Beklagte den Schweizer Markt mit ihren CELLTONE Kosmetika systematisch und konsequent bearbeitet habe oder durch Dritte habe bearbeiten lassen. Die Beklagte sei dabei zu behaften, dass sie vor Mitte 2012 gar nicht auf dem Schweizer Markt präsent gewesen sei, weder direkt, noch über Distributoren (Replik Rz. 38 ff.). Was E. und ihre Distributoren von 2007 bis 2012 hergestellt, verkauft, vertrieben und vermarktet hätten oder hätten registrieren lassen, spiele im vorliegenden Streitfall zwischen der Klägerin und der Beklagten keine Rolle (Replik Rz. 79 f.). Die Klägerin habe im Februar 2014 unmittelbar auf die Eintragung der verwechselbar ähnlichen Schweizer Marke Nr. 654285 CELLTONE für gleiche oder gleichartige Waren der Klassen 3 und 5 reagiert und letztlich erwirkt, dass die Hinterlegerin G. im April 2014 die Marke Nr. 654285 im Schweizer Markenregister wieder habe löschen lassen. Ebenfalls im Jahr 2014 sei die Klägerin auch gegen eine weitere Verletzerin, die H. (heute: I.), vorgegangen und habe mit dieser und der G. im Juli 2014 je eine Abgrenzungsvereinbarung geschlossen (Replik Rz. 43 ff.). Auf den Verletzerprodukten habe sich damals kein Hinweis auf die Beklagte befunden (Replik Rz. 55). Im Frühjahr 2019 habe die Klägerin dann

erneut feststellen müssen, dass unter www.drogi.ch und www.teleshopping.ch wieder markenverletzende CELLTONE Produkte in der Schweiz vertrieben wurden. Ein Testkauf bei der Betreiberin von www.teleshopping.ch, J., habe dann ergeben, dass die Produkte aus den Niederlanden stammten und von der Beklagten produziert und vertrieben werden (Replik Rz. 62 ff.). Während mit der J. eine Abgrenzungsvereinbarung habe geschlossen werden können, weigere sich die am 18. März 2019 ebenfalls abgemahnte Beklagte bis heute, die klägerischen Markenrechte zu respektieren und den verletzenden Gebrauch des Zeichens CELLTONE zu unterlassen. Vor 2019 habe die Klägerin keine Kenntnis von Verletzungshandlungen der Beklagten mit Wirkung für die Schweiz gehabt. Von einer Verwirkung der klägerischen Ansprüche könne folglich keine Rede sein. Es lägen weder eine lange Dauer des verletzenden Zeichengebrauchs noch ein Verschulden der Klägerin und ein langjähriges, bewusstes und widerspruchsloses Dulden der konkreten Verletzungen vor (Replik Rz. 67 f.)

6.1.2. Rechtliches

Der markenrechtliche Verbotsanspruch unterliegt grundsätzlich der Verwirkung. Mangels Regelung dieses Tatbestands im MSchG stützt sich die Verwirkungseinrede unmittelbar auf Art. 2 Abs. 2 ZGB, wonach der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz findet (sog. Rechtsmissbrauchsverbot). Der Rechtsmissbrauch wird im widersprüchlichen Verhalten des Berechtigten gesehen.³⁸ Er muss "offenbar" sein. Daher ist die Verwirkung nach konstanter bundesgerichtlicher Praxis nicht leichthin anzunehmen.³⁹ Begründet der Verletzer die Verwirkungseinrede damit, der Markeneigentümer habe ihn durch sein eigenes passives Verhalten dazu verleitet, ein objektiv verletzendes Zeichen zu gebrauchen, sind folgende Tatbestandselemente kumulativ nachzuweisen:

(a) *Duldung trotz Kenntnis oder Erkennbarkeit des Marktauftritts*: Hat der Verletzer nicht um Einwilligung ersucht, ist zumindest erforderlich, dass er aufgrund seines Marktauftritts bei objektivierter Betrachtung davon ausgehen darf, die Verletzung werde für den Rechtsinhaber bei gehöriger Sorgfalt erkennbar.⁴⁰ Seitens des Schutzrechtsinhabers besteht eine gewisse Sorgfalts- bzw. Beobachtungspflicht. So erachtet die Rechtsprechung eine verzögerte Rechtsausübung als missbräuchlich, wenn diese auf fahrlässige Unkenntnis der Rechtsverletzung zurückzuführen ist, weil es der Schutzrechtsinhaber sorgfaltswidrig unterlassen

³⁸ BSK MSchG-FRICK (Fn. 6), Vor Art. 51a-60 N. 58.

³⁹ MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl. 2009, N. 1567 f. und N. 1571.

⁴⁰ BAUDENBACHER/GLÖCKNER, Lauterkeitsrecht, 2001, Art. 9 N. 274 sowie N. 305; BSK MSchG-FRICK (Fn. 6), Vor Art. 51a-60 N. 62 m.w.N.

hat, den Markt auf gegnerische Zeichen hin zu beobachten.⁴¹ Der Markeninhaber hat aber keine generelle Überwachungspflicht.⁴² Die Kenntnis muss sich auf eine Verletzung in der Schweiz beziehen. Verletzungen im Ausland sind irrelevant.⁴³

- (b) *Lange Dauer des verletzenden Gebrauchs*: Wie lange der verletzende Gebrauch mindestens gedauert haben muss, um die Verwirkung eintreten zu lassen, lässt sich nicht generell sagen. Die schweizerische Rechtspraxis kennt auch keine schematische Maximaldauer, nach deren Ablauf die Verwirkung einsetzt. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls. Als Faustregel gilt eine Zeitspanne zwischen *vier und acht Jahren*.⁴⁴ Das Kriterium des langen Gebrauchs verlangt eine gewisse Intensität der Verwendung des angegriffenen Zeichens. Vorausgesetzt wird ein ernsthafter Gebrauch. Die geforderte Ernsthaftigkeit bemisst sich nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu beachten sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, namentlich die Art der unter dem Zeichen angebotenen Produkte. Es bedarf einer minimalen Marktbearbeitung über eine längere Zeitspanne; die bloße Präsenz im Internet bzw. Möglichkeit, die gekennzeichneten Produkte über das Internet zu beziehen, genügt nicht. Ein bestimmter Mindestumsatz wird zwar nicht vorausgesetzt, quantitative Kriterien wie Umsatzzahlen und dergleichen sind aber zu berücksichtigen.⁴⁵
- (c) *Wertvoller Besitzstand*: Der Verletzer muss seinerseits einen eigenen wertvollen Besitzstand aufgebaut haben. Dies setzt eigene Marktaktivitäten in der Schweiz voraus. Der Wert des Besitzstandes ist nach quantitativen und qualitativen Kriterien zu beurteilen.⁴⁶ Der Verletzer muss im Zeitpunkt der erstmaligen Intervention des Markeninhabers eine so starke Wettbewerbsstellung erlangt haben, dass es gerechtfertigt erscheint, dem Markeninhaber die Rechtsausübung zu verwehren.⁴⁷
- (d) *Guter Glaube des Verletzers*: Vorausgesetzt ist, dass der Verletzer seinen wertvollen Besitzstand im schutzwürdigen Vertrauen auf die Zulässigkeit seines Verhaltens oder auf den durch die Untätigkeit des Berechtigten hervorgerufenen Anschein der Duldung geschaffen hat.⁴⁸

⁴¹ BGE 117 II 575 E. 4b; BGer Urteil 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1; ähnlich BRAUCHBAR, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, 2001, S. 82.

⁴² MARBACH (Fn. 39), N. 1584; SHK MSchG-STAUß (Fn. 10), Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 70.

⁴³ SHK MSchG-STAUß (Fn. 10), Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 70 m.w.N.

⁴⁴ BSK MSchG-FRICK (Fn. 6), Vor Art. 51a-60 N. 69 m.w.N.

⁴⁵ SHK MSchG-WANG, 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 68 ff.; MARBACH (Fn. 39), N. 1343 ff.

⁴⁶ MARBACH (Fn. 39), N. 1587 f.

⁴⁷ Vgl. BAUDENBACHER/GLÖCKNER (Fn. 40), Art. 9 N. 279.

⁴⁸ BSK MSchG-FRICK (Fn. 6), Vor Art. 51a-60 N. 74 m.w.N.

Massgebend für die Beurteilung eines schweizerischen Markenkonflikts sind ausschliesslich die Verhältnisse in der Schweiz.⁴⁹

6.1.3. Würdigung

6.1.3.1. Ausgangslage

Was die lange Dauer des verletzenden Zeichengebrauchs und die Duldung der Verletzung durch die Klägerin trotz Kenntnis bzw. Erkennbarkeit angeht, bringt die Beklagte vor, E. bzw. sie hätten das angegriffene Zeichen CELLTONE in der Schweiz zwölf Jahre lang gebraucht, ohne dass sich die Klägerin dagegen gewehrt habe. Von 2007 bis Mitte 2012 habe die Rechteinhaberin E. das Zeichen benutzt und von Mitte 2012 bis 2019 die Beklagte als ihre Lizenznehmerin. Die Klägerin hält dagegen, die Dauer der Benutzung durch E. könne nicht zur Bestimmung der Dauer des verletzenden Gebrauchs herangezogen werden. Massgebend sei einzig die Zeit ab Mitte 2012, seit die Beklagte das Zeichen benutze.

Wie gleich zu zeigen ist, kann die Frage, ob sich das widersprüchliche Verhalten des Berechtigten während des ganzen mindestens vorausgesetzten Zeitraums gegen die aktuelle Verletzerin gerichtet haben muss, oder ob es genügt, wenn sich das widersprüchliche Verhalten während einer gewissen Zeit gegen eine erste Verletzerin und anschliessend während einem weiteren Zeitraum gegen deren Rechtsnachfolgerin gerichtet hat, vorliegend offen bleiben. Die Beklagte unterteilt die behauptete lange Dauer des Gebrauchs des Zeichens CELLTONE in zwei Perioden und versucht, diese insbesondere mit verschiedenen Antwortbeilagen zu belegen. Im Folgenden sind die ins Recht gelegten Dokumente auf ihre Beweistauglichkeit zu überprüfen.

6.1.3.2. Zeitraum von 2007 bis Mitte 2012

Antwortbeilage 6 enthält eine Bestätigung des Geschäftsführers der Beklagten, K., vom 30. Juli 2019 zuhanden eines Gerichtsverfahrens in der Schweiz, in dem die Beklagte nicht Partei war. Darin bestätigt K., die CELLTONE Produkte seien seit 2007 unter anderem an die J. in die Schweiz geliefert worden. Seit 2012 habe die Beklagte für E. selbst produziert und in fast alle Länder Europas, so auch in die Schweiz geliefert. Mit diesem Dokument lässt sich ein ernsthafter Gebrauch des Zeichens CELLTONE nicht belegen, weil es keine Zahlen nennt, die eine intensive Vermarktung in der Schweiz aufzeigen würden.

Antwortbeilage 12 nennt tabellarisch für die Jahre 2007 bis 2012 die jeweiligen Distributoren in verschiedenen europäischen Ländern mit den jeweils bezogenen Einheiten CELLTONE Produkte. Die Schweiz findet sich in diesen Tabellen nirgends. Die Beklagte behauptet, L., Rumänien, habe auch in die Schweiz geliefert (Beklagtische Eingabe vom 23. März 2020, Rz. 21).

⁴⁹ SHK MSchG-STAUß (Fn. 10), Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 59.

Sie schlüsselt aber nicht auf, wie viele Stück vom jeweiligen Jahrestotal in die Schweiz geliefert worden sein sollen und legt auch keine entsprechenden Lieferscheine oder Rechnungen zum Beweis vor. Dementsprechend taugt Antwortbeilage 12 nicht zum Nachweis des Zeichengebrauchs in der Schweiz.

Die Antwortbeilagen 13 und 14 sind Rechnungen von E. betreffend Lieferungen an Abnehmerinnen von CELLTONE Produkten in Bosnien-Herzegowina bzw. den Niederlanden aus den Jahren 2011 bzw. 2007 ohne Bezug zur Schweiz. Auch hier behauptet die Beklagte, ein Teil der Lieferung sei in die Schweiz weiterverkauft worden. Sie behauptet aber nicht, wie viele Stück vom jeweiligen Jahrestotal in die Schweiz geliefert worden sein sollen und legt auch keine entsprechenden Lieferscheine oder Rechnungen zum Beweis vor. Ein Zeichengebrauch in der Schweiz ist daher nicht nachgewiesen.

Die Beklagte behauptet, J. habe seit dem 5. Februar 2007 über verschiedene Kanäle eine grosse Anzahl von CELLTONE Produkten an Schweizer Kunden verkauft (Klageantwort Rz. 28). Sie substantiiert ihre pauschale Behauptung aber nicht mit konkreten Zahlen (namentlich verkaufte Stück und Umsätze pro Zeiteinheit). Auf die Befragung des Zeugen M. ist daher zu verzichten, weil sie nichts zum Beweis eines lange dauernden, ernsthaften Gebrauchs des Zeichens CELLUTONE beizutragen vermöchte. In Antwortbeilage 15 bestätigt M. als Gesellschafter und Geschäftsführer der J. zwar, von 2007 an (ohne die Jahre 2011 und 2012) CELLTONE Produkte an Schweizer Kunden vertrieben zu haben. Weil aber sowohl Angaben zu den Abnehmern als auch zu den gelieferten Mengen pro Zeiteinheit fehlen, lässt sich auch damit ein langjähriger Zeichengebrauch in der Schweiz nicht nachweisen.

Die Antwortbeilagen 16 bis 19 sind Rechnungen der J. an Einzelkunden in der Schweiz, je eine für 2007, 2008, 2009 und 2010. Die Stückzahlen der vier Lieferungen liegen jeweils im tiefen einstelligen Bereich. Auch das Total der vier Lieferungen liegt im unteren einstelligen Bereich. Die massgeblichen Verkehrskreise bestehen vorliegend aus den Durchschnittsverbrauchern/-verbraucherinnen bzw. dem allgemeinen Publikum vorwiegend weiblichen Geschlechts ab ungefähr dem dreizehnten Lebensjahr (vgl. vorne E. 5). Im Jahr 2007 waren in der Schweiz 6'589'199 Personen 13 Jahre alt oder älter; davon waren 3'378'912 Frauen. Im Jahr 2010 waren es 6'850'158 Personen, davon 3'500'209 Frauen.⁵⁰ Angesichts des Umfangs der massgeblichen Verkehrskreise von jedenfalls zwischen 3.38 und

⁵⁰ Demografische Bilanz nach Alter. PxWeb (admin.ch), abrufbar unter: <https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103.px> (zuletzt besucht am: 12. Mai 2022).

3.5 Mio. Personen lässt sich die geforderte Ernsthaftigkeit des Zeichengebrauchs mit den Liefermengen im Mikrobereich gemäss den Antwortbeilagen 16 bis 19 nicht nachweisen.

Bei den Antwortbeilagen 20 bis 27 handelt es sich um acht ausgedruckte Listen aus dem Angebot von teleshop.ch. Die Listen stammen aus der Zeit vom 25. April 2008 bis zum 1. Februar 2010 und enthalten sechs bis neun Zeilen. Auf jeweils einer Zeile wird "Celltone Creme für schöne, makellose Haut" mit definiertem Preis angeboten. Die Ausdrücke in den Antwortbeilagen 28 bis 30 zeigen im Menu "Angebote" unter dem Titel "Hersteller" jeweils den Begriff "Celltone". Die Aussage der Beklagten trifft zwar zu, dass sich mit den Webarchive-Auszügen der J. Website www.teleshop.ch in den Antwortbeilagen 20 bis 30 das Angebot von CELLTONE Produkten an Schweizer Konsumenten von 2007 bis 2012 durch die J. beispielhaft nachweisen lässt. Das blosses Anbieten des Produkts CELLTONE zum Kauf auf der Website eines Retailers erfüllt aber das Kriterium der minimalen Marktbearbeitung nicht (vgl. oben E. 6.1.2. lit. b). Die Excel Liste in Antwortbeilage 31 soll laut Beklagter von E. stammen. Allerdings fehlen jegliche Indizien, die darauf hindeuten, dass dem tatsächlich so ist. Selbst wenn, würde damit lediglich der Verkauf einer zweistelligen Stückzahl von CELLTONE Produkten von E. an J. innerhalb des Zeitraums von drei Jahren (2007 bis 2009) nachgewiesen. Angesichts des Umfangs der massgeblichen Verkehrskreise von jedenfalls über drei Millionen Personen gelingt der Beleg für eine «starke Wettbewerbsstellung» durch diese Verkäufe nicht.

Antwortbeilage 32 weist auf ein Werbevideo der holländischen Anbieterin N. hin, das auf YouTube abrufbar ist. Aus der Beilage selbst ergibt sich nicht, dass darin CELLTONE vorkommt. Selbst wenn dem so wäre, unterlässt die Beklagte jegliche substantiierten Behauptungen zur Anzahl Aufrufe des Videos durch Kunden in der Schweiz sowie zur Anzahl Folgeverkäufe in die Schweiz. Die blosses Abrufbarkeit des Videos im Internet aber erfüllt die geforderte minimale Marktbearbeitung nicht.

Zusammengefasst lässt sich mit den Antwortbeilagen 12 bis 32 – soweit sie überhaupt einen Bezug zur Schweiz haben – ein ernsthafter Gebrauch des Zeichens CELLTONE in der Schweiz im Zeitraum von 2007 bis Mitte 2012 nicht nachweisen. Einerseits beträgt der ausgewiesene Verkauf von CELLTONE Produkten in diesen gut fünf Jahren in der Schweiz weniger als 100 Stück, eine für verbreitet nachgefragte Kosmetikprodukte der täglichen Körperpflege (vgl. oben E. 5) vernachlässigbare Menge. Andererseits lässt sich mit der blossen Abrufbarkeit eines Werbevideos auf YouTube sowie dem blossen Anbieten des Produkts CELLTONE zum Kauf auf der Website eines Einzelhändlers die geforderte minimale Marktbearbeitung nicht nachweisen. Letztere ergibt sich denn auch nicht aus der Kombination der einzelnen Belege.

6.1.3.3. Zeitraum von Mitte 2012 bis 2019

Die Tabellen in Antwortbeilage 39 zeigen den Absatz von CELLTONE Produkten in verschiedenen europäischen Ländern in den Jahren 2013 und 2014. Verkäufe in die Schweiz bzw. an Schweizer Händler werden nicht aufgeführt. Antwortbeilage 40 dokumentiert die Lieferung einer Kleinmenge CELLTONE Creme nach Bosnien und hat keinen Bezug zur Schweiz bzw. zu Schweizer Abnehmern. Dementsprechend taugen die Antwortbeilagen 39 und 40 nicht zum Beweis des Zeichengebrauchs in der Schweiz.

Antwortbeilage 41 weist auf ein Werbevideo von E. hin, das auf YouTube abrufbar ist. Die Beklagte unterlässt aber jegliche substantiierten Behauptungen zur Anzahl Aufrufe des Videos durch Kunden in der Schweiz sowie zur Anzahl Folgeverkäufe in die Schweiz. Die blosser Abrufbarkeit des Videos im Internet aber erfüllt die geforderte minimale Marktbearbeitung nicht.

Bei den Antwortbeilagen 42 und 43 handelt es sich um Webarchive-Auszüge von teleshop.ch für den 11. September 2012 und den 28. Juli 2013. Die Ausdrücke zeigen im Menü "Angebote" unter dem Titel "Hersteller" jeweils den Begriff "Celltone". Bei den Antwortbeilagen 47, 48 und 50 handelt es sich um drei Webarchive-Auszüge von teleshop.ch aus der Zeit vom 19. März 2015 bis zum 16. März 2016, auf welchen jeweils unter der Rubrik "Kosmetik" neben anderen Produkten auch Celltone Creme zum Kauf angeboten wird. Die Webarchive-Auszüge dokumentieren lediglich die Präsenz im Internet bzw. die Möglichkeit, die gekennzeichneten Produkte über das Internet zu beziehen. Das genügt für die verlangte minimale Marktbearbeitung nicht (vgl. oben E. 6.1.2. lit. b).

Bei den Antwortbeilagen 44, 46, 51, 52 und 53 handelt es sich um fünf Rechnungen für die Lieferung von CELLTONE Creme an Kundinnen und Kunden in der Schweiz aus den Jahren 2013 bis 2019. Die einzelnen Verkäufe bewegten sich immer im einstelligen Bereich; das Total der während diesen sieben Jahren nachgewiesenen verkauften CELLTONE Produkte liegt im tiefen zweistelligen Bereich. Im Jahr 2012 waren in der Schweiz 7'005'308 Personen 13 Jahre alt oder älter; davon waren 3'567'951 Frauen. Im Jahr 2019 waren es 7'311'115 Personen, davon 3'788'023 Frauen.⁵¹ Angesichts des Umfangs der massgeblichen Verkehrskreise von jedenfalls zwischen 3.57 bis 3.79 Mio. Personen lässt sich die geforderte Ernsthaftigkeit des Zeichengebrauchs mit den Liefermengen im Kleinstbereich nicht nachweisen.

⁵¹ Demografische Bilanz nach Alter. PxWeb (admin.ch), abrufbar unter: <https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103.px> (zuletzt besucht am: 12. Mai 2022).

Antwortbeilage 45 enthält eine Kundenbewertung vom 30. Oktober 2013. Daraus geht zwar hervor, dass eine Kundin mit der CELLTONE Creme zufrieden ist. Das Dokument äussert sich aber weder dazu, ob die Kundin Wohnsitz in der Schweiz hat, noch dazu, wann und in welcher Menge die Kundin CELLTONE Creme gekauft hat.

Antwortbeilage 54 ist ein internes Dokument der Beklagten. Es weist für den Zeitraum vom 01.01.2015 – 31.12.2019 den Verkauf von 1'483 Einheiten CELLTONE Creme an J. aus, was im Durchschnitt pro Jahr keine 300 Stück ausmacht. Die behauptete Menge wird nicht mit Auszügen aus der Buchhaltung oder ähnlichen Dokumenten plausibilisiert und bleibt unbewiesen.

Mit E-Mail vom 18. Februar 2020 (Antwortbeilage 55) bestätigt der Verkaufsleiter der österreichischen O., P., bis zum Jahr 2014 2'300 Stück und im Jahr 2015 624 Stück CELLTONE Creme in die Schweiz geliefert zu haben. Die Zahlen werden aber nicht mit Auszügen aus der Buchhaltung oder ähnlichen Dokumenten untermauert und bleiben unbewiesen. Auf die Einnahme des angerufenen Zeugen AA. kann verzichtet werden. Sie führte bloss zur mündlichen Bestätigung der Zahlen durch den Autor des fraglichen E-Mails, was nicht genügt, um das Gericht von deren Richtigkeit zu überzeugen.

In Rz. 52 der Klageantwort behauptet die Beklagte, das Schweizer Unternehmen AB. (zur Zeit in Liquidation) habe sich zuerst vom kroatischen Distributor AC. originale CELLTONE Produkte in die Schweiz liefern lassen und diese dann an Schweizer Konsumenten verkauft. Zum Beweis legt sie drei Rechnungen von AC. an AB. ins Recht und ruft AD., Geschäftsführer der AC., als Zeugen an. Die erste Rechnung vom 17. September 2013 lautet auf 1'000 Stück CELLTONE GEL zum Preis von total € XX (AB 66). Die zweite Rechnung vom 20. Januar 2014 lautet auf 4'800 Stück CELLTONE GEL zum Preis von total € XX (AB 67). Die dritte Rechnung vom 27. März 2014 lautet auf 7'200 Stück CELLTONE GEL zum Preis von total € XX (AB 68). Die drei Rechnungen dokumentieren, dass eine kroatische Händlerin einer schweizerischen Händlerin im Zeitraum von September 2013 bis März 2014 insgesamt 13'000 Stück CELLTONE GEL zum Preis von insgesamt € XX verkauft hat. Sie äussern sich aber nicht dazu, dass und in welchem Umfang die Käuferin diese Produkte tatsächlich an Schweizer Kunden verkauft hat. Letzteres wird auch Zeuge AE. als Geschäftsführer der kroatischen (Zwischen-)Händlerin nicht bestätigen können, zumal konkrete Verkäufe nicht substantiiert werden. Bewiesen werden könnte diese Behauptung nur anhand der Geschäftsbücher der G. in Liquidation. Die Einnahme von AD. kann folglich unterbleiben. Mit den übrigen Antwortbeilagen lassen sich keine konkreten Verkäufe von CELLTONE Produkten in der Schweiz belegen.

Mit den Antwortbeilagen 80 bis 82 werden drei Verkäufe von CELLTONE Creme im tiefen einstelligen Bereich von deutschen Händlern über AF. an private Empfänger in der Schweiz dokumentiert.

Antwortbeilage 83 ist ein undatiertes E-Mail von K. an die Rechtsvertreter der Beklagten. Dieses enthält die Angabe "13750 single ones and 32760pcs double sets since 2015, over 75000 units sold to France but also sold in to switzerland". Daraus ist nicht ersichtlich, wie viele Stück der beklagischen Produkte in die Schweiz geliefert worden sein sollen. Zudem fehlen jegliche Belege (Lieferscheine, Rechnungen) zu erfolgten Verkäufen in die Schweiz. Antwortbeilage 84 fehlt überhaupt ein Bezug zur Schweiz. Die Beklagte behauptet weiter, seit Beginn des Jahres 2019 habe sie an den Schweizer Händler AG., S., CELLTONE Produkte verkauft. Dieser habe seither 1'400 Einheiten an den Online-Händler AH., T., weitergeliefert, welcher sie an Schweizer Abnehmer verkauft habe (Klageantwort Rz. 67). Die zum Beweis ins Recht gelegte Antwortbeilage 85 enthält zwar im oberen Teil den eingedruckten Hinweis "1400 units to BW and 1495 to J.." In der darunter aufgeführten "Verkoopanalyse" finden sich diese Zahlen allerdings nicht. Zudem wird der Zeitraum mit 01-01-2000 bis 31-12-2020 angegeben. Die Beweiseignung dieses Dokuments ist äusserst fraglich. Zudem leuchtet nicht ein, weshalb die Beklagte keine direkten Auszüge aus ihrer Buchhaltung, verifiziert beispielsweise von ihrer Revisionsstelle, zum Beweis offeriert.

Die Tabelle in Rz. 35 der beklagischen Stellungnahme vom 23. März 2020 bzw. Rz. 36 der Duplik stellt die addierten Verkäufe der Beklagten von November/Dezember 2013 bis 2019 an AI. und J. dar. Die Beklagte unterlässt es aber, zum Beleg verifizierte Auszüge mit Käufer, Datum und Menge der jeweiligen Lieferung aus ihrer Buchhaltung zum Beweis zu offerieren. Damit bleibt auch diese Behauptung unbewiesen.

Bei Duplikbeilage 103 handelt es sich laut Beklagter um eine auf ihr internes Erfassungssystem gestützte Zusammenstellung der CELLTONE-Lieferungen an die französische Téléshopping in den Jahren 2016 bis 2019. Téléshopping bewerbe diese Produkte durch intensive Fernsehwerbung auf dem Verkaufskanal des (französischen) Senders TF 1 (Duplik Rz. 44). Sie weist für die vier Jahre insgesamt 79'272 Dosen aus. Duplikbeilage 104 ist ein Auszug daraus für das Jahr 2016. Die behauptete Menge von 22'600 Dosen deckt sich mit den Angaben pro 2016 in Duplikbeilage 103. Zum Absatz in der Schweiz behauptet die Beklagte lediglich, Téléshopping gebe an, in den Jahren 2014 bis 2019 von der Beklagten ca. 90'000 CELLTONE-Produkte bezogen und davon pro Jahr ca. 580 Stück in die Schweiz verkauft zu haben (Duplik Rz. 44). Diese Behauptungen sind völlig unsubstantiiert. Eine Beweisabnahme setzte voraus, dass die Beklagte die Verkäufe an Schweizer Kundinnen jeweils unter Angabe von Käuferin, Domizil, Menge und Datum behauptet und zum Beweis entsprechende Auszüge

aus den Geschäftsbüchern von Téléschopping offeriert hätte. Die blosser Behauptung von Zirkazahlen genügt hierfür nicht.

Zusammengefasst misslingt der Beklagten auch der Beweis eines ernsthaften Gebrauchs des Zeichens CELLTONE im Zeitraum von Mitte 2012 bis 2019. Einerseits beträgt der nachgewiesene Verkauf von CELLTONE Produkten in über sieben Jahren in der Schweiz unter Einbezug des Verkaufs an *Al.* von 1'400 Stück weniger als 3'000 Stück (d.h. weniger als 430 Stück pro Jahr), eine für verbreitet nachgefragte Kosmetikprodukte der täglichen Körperpflege (vgl. oben E. 5) vernachlässigbare Menge. Die Lieferungen von *Ac.* an *G.* erreichen zwar mit 13'000 Stück einen beachtlichen Umfang, sie beschränken sich aber auf die im Zeitpunkt der Klage schon fünfeinhalb Jahre zurückliegende Zeitspanne von September 2013 bis März 2014. Zudem unterlässt es die Beklagte, mit entsprechenden Belegen aufzuzeigen, dass diese Produkte tatsächlich auch an Konsumentinnen in der Schweiz verkauft wurden. Andererseits lässt sich mit der blossen Abrufbarkeit eines Werbevideos auf YouTube, dem Verweis auf ausländische, in der Schweiz empfangbare Fernsehkanäle (wie beispielsweise TF1) sowie dem blossen Anbieten des Produkts CELLTONE zum Kauf auf der Website eines Einzelhändlers die geforderte minimale Marktbearbeitung nicht nachweisen.

6.1.4. Fazit

Der Beklagten gelingt es weder für den Zeitraum von 2007 bis Mitte 2012 noch insbesondere für den Zeitraum von Mitte 2012 bis 2019, den geforderten ernsthaften Gebrauch des Zeichens CELLTONE in der Schweiz nachzuweisen. Es fand keine intensive Marktbearbeitung statt, die von der Klägerin bei gehöriger Sorgfalt hätte erkannt werden müssen. Damit kann auch von einem Dulden der Verletzung keine Rede sein.⁵² Dies umso weniger, als sich die Klägerin gegen die Verwendung des Zeichens CELLTONE gewehrt hat, soweit eine solche erkennbar war. So reagierte sie im Februar 2014 unmittelbar auf die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 654285 CELLTONE und erwirkte, dass die Hinterlegerin *G.* die Marke im April 2014 wieder im Swissreg löschen liess. Ebenfalls 2014 ging die Klägerin gegen eine weitere Verletzerin, die *H.* (heute: *I.*), vor. Im Juli 2014 schloss sie mit beiden Verletzerinnen je eine Abgrenzungsvereinbarung ab (Replik Rz. 43 ff.). Dass die Verletzerprodukte nicht von der Beklagten stammten, spielt bei der Beurteilung des klägerischen Verhaltens keine Rolle. Als die Klägerin im Frühjahr 2019 feststellte, dass unter www.drogi.ch und www.teleshopping.ch wieder markenverletzende CELLTONE Produkte in der Schweiz vertrieben wurden, mahnte sie die *J.* als Betreiberin von www.teleshopping.ch ab. In der Folge schlossen die Klägerin und die *J.* eine Abgrenzungsvereinbarung ab. Nachdem ein Testkauf bei www.teleshopping.ch der Klägerin den Hinweis auf die Beklagte als

⁵² MARBACH (Fn. 39), N. 1574.

Produzentin und Distributorin der Verletzerprodukte lieferte, mahnte sie auch diese ab. Die Beklagte weigerte sich aber, der Abmahnung Folge zu leisten und den Gebrauch des Zeichens CELLTONE zu unterlassen. Die Beklagte konnte am Zeichen CELLTONE auch keinen wertvollen Besitzstand erwerben. Denn dieser muss durch eine tatsächliche und intensive Benützung des Zeichens erworben worden sein.⁵³ Eine solche vermochte die Beklagte aber eben nicht nachzuweisen.

Zusammengefasst misslingt der Beklagten der Beweis von drei für die Annahme der Verwirkung kumulativ vorausgesetzten Tatbestandselementen. Damit braucht die Frage nach dem guten Glauben der Verletzerin nicht mehr geprüft zu werden. Im Ergebnis ist der markenrechtliche Verbotanspruch der Klägerin nicht verwirkt. Die Beklagte kann sich damit nicht auf den ohnehin nicht leichthin anzunehmenden Tatbestand der Verwirkung (Art. 2 ZGB) berufen.

6.2. Markenmässige Verwendung des Zeichens CELLUTONE

6.2.1. Parteibehauptungen

Die Beklagte behauptet, aus den Abbildungen der klägerischen Produkte in der Klage könne nicht auf eine markenmässige Verwendung von CELLUTONE geschlossen werden. Vielmehr erfolge das unterhalb der Marke C. angebrachte Zeichen CELLUTONE beschreibend als Angabe eines bestimmten Typus einer Creme bzw. einer zusätzlichen Eigenschaft oder Bestimmung der Produkte, die unter der Marke C. angeboten werden (Klageantwort Rz. 84, 107; Duplik Titel über Rz. 59).

Die Klägerin entgegnet unter Verweis auf verschiedene eingereichte Dokumente, sie verwende die Marke CELLUTONE seit Jahrzehnten im Geschäftsverkehr für Kosmetika, namentlich Gesichts- und Hautpflegemittel (Replik Rz. 109 ff.). Auf Verpackung und Dose ihres Produkts sei unten die Produktmarke CELLUTONE und oben die Dach- bzw. Herstellermarke C. zu sehen. Diese zweiteilige Kennzeichnung sei in der Kosmetikbranche absolut üblich (Replik Rz. 125 f.).

6.2.2. Rechtliches

Massgebend für die Qualifikation eines Zeichens als Marke ist, dass es geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Die Unterscheidungsfunktion der Marke besteht darin, den angesprochenen Abnehmern zu ermöglichen, das Produkt wiederzuerkennen und von Konkurrenzangeboten abgrenzen zu können. Eine betriebsbezogene Herkunftsfunktion ist nicht vorausgesetzt; es genügt, wenn die Abnehmer wegen der Markierung ganz allgemein auf eine Herstellerverantwortung schliesst, ohne den markenspezifischen Verantwortungsträger namentlich

⁵³ SHK MSchG-STAUB (Fn. 10), Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 74.

zu kennen.⁵⁴ Ein Unternehmen gebraucht ein unterscheidungsfähiges Zeichen dann markenmässig, wenn es dieses im Zusammenhang mit der angebotenen Ware so einsetzt, dass die massgebenden Verkehrskreise diese von der Ware anderer Unternehmen unterscheiden können (vgl. Art. 1 Abs. 1 MSchG). Markenmässiger (rechtserhaltender) Gebrauch setzt demnach voraus, dass die Marke für die Abnehmer sichtbar als Kennzeichen zur Individualisierung bestimmter Produkte mit einer gewissen Ernsthaftigkeit im Wirtschaftsverkehr auf dem Gebiet der Schweiz gebraucht wird.⁵⁵ Nicht verlangt wird, dass eine bestimmte Ware ausschliesslich mit einer (einzigen) Marke gekennzeichnet wird. Vielmehr kann ein Produkt auch mit mehreren Marken versehen werden, von denen jede die Anforderungen an den markenmässigen Gebrauch erfüllen kann.

6.2.3. Würdigung

Der Behauptung der Beklagten, die Klägerin verwende das Zeichen CELLUTONE nicht markenmässig, sondern bloss beschreibend als Angabe eines bestimmten Typus einer Creme bzw. einer zusätzlichen Eigenschaft oder Bestimmung der unter der Marke C. angebotenen Produkte, kann nicht gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass die die Marke C. ebenfalls prominent auf den in Klage Rz. 32 und 33 abgebildeten Dosen und Tuben angebracht ist, und zwar oberhalb von CELLUTONE. Das bedeutet aber nicht, dass kein weiteres Zeichen markenmässig verwendet werden könnte (vgl. vorne E. 6.2.2). So ist allgemein bekannt, dass viele Anbieter auf ihren Produkten mehrere Marken anbringen. Häufig weist die eine Marke auf das Unternehmen selbst hin (beispielsweise *OMEGA* oder *Cailler*) und die andere auf ein bestimmtes Produkt bzw. eine bestimmte Produktlinie dieses Unternehmens (beispielsweise *Speedmaster* oder *Femina*). Alleine aus dem Umstand, dass auf dem Produkt die Marke *OMEGA* bzw. *Cailler* angebracht ist, lässt sich nicht ableiten, die Zeichen *Speedmaster* bzw. *Femina* würden nicht markenmässig gebraucht. Vielmehr hat auch das zweite Zeichen die Funktion, die Abnehmer in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden.⁵⁶ So verhält es sich auch mit den Marken C. und CELLUTONE auf den streitgegenständlichen Produkten der Klägerin (vgl. Abbildungen in Klage Rz. 29, 31, 32, 33; Replik Rz. 114, 118, 120, 125). Die Klägerin belegt mit Werbeunterlagen und Auszügen aus Websites von Kosmetikinstituten in der Schweiz (RB 109, 112, 114, 116, 117, 121 – 129) und exemplarischen Rechnungen für Produktlieferungen an gewerbliche Abnehmerinnen im Inland (RB 110, 111) sowie einer Bestellungsbestätigung eines Kosmetikstudios an einen Privatkunden (RB 108), dass sie die Marke CELLUTONE seit 1995 zur Kennzeichnung von Produkten im Wirtschaftsverkehr gebraucht

⁵⁴ MARBACH (Fn. 39), N. 172 f.

⁵⁵ MARBACH (Fn. 39), N. 1303 ff.

⁵⁶ Vgl. BGE 122 III 382 E. 1.

6.2.4. Fazit

Zusammengefasst erbringt die Klägerin den Nachweis eines ernsthaften markenmässigen - und damit rechtserhaltenden - Gebrauchs des Zeichens CELLUTONE in der Schweiz.

6.3. Beseitigungsanspruch

6.3.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin will der Beklagten verbieten lassen, das Zeichen CELLTONE in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr für Kosmetika und dergleichen zu gebrauchen. Zur Begründung bringt sie vor, sie sei Inhaberin der am 14. November 1983 hinterlegten und am 20. Februar 1983 eingetragenen aktiven Schweizer (Wort-)Marke Nr. 2P-328541 CELLUTONE. Sie offeriere, vertreibe und bewerbe ihre Gesichtspflegeprodukte unter der Marke CELLUTONE hierzulande seit 30 Jahren. Der Vertrieb erfolge über Kosmetik Institute und Online-Shops spezialisierter Kosmetik Institute, Beauty Salons und dergleichen. Angeboten und beworben würden die klägerischen Produkte seit mindestens 2001 auch auf ihrer eigenen Homepage unter den Domains "c.ch" bzw. "c.com" (Klage Rz. 24, 32). CELLUTONE sei ein originär kennzeichnungs- und unterscheidungskräftiges Fantasiezeichen, bei dem von einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang auszugehen sei. Die Kennzeichnungskraft sei durch den langjährigen und intensiven Gebrauch des Zeichens für Hautpflege- und Regenerationscremes noch gestärkt worden. So sei insbesondere im Bereich dieser Kosmetikprodukte von einer gesteigerten Bekanntheit und einem erhöhten Schutzzumfang der Marke CELLUTONE auszugehen (Klage Rz. 27 f.).

Die in den Niederlanden ansässige Beklagte vertreibe ihre Waren – namentlich die unter dem Zeichen CELLTONE bzw. Celltone Snail Cream angebotene Gesichtscrème – über verschiedene Kanäle - unter anderem über ihr Onlineportal "AK.nl" – international an Wiederverkäufer, auch in der Schweiz. So beliefere die Beklagte neben der J., U., noch weitere Unternehmen mit Sitz, Niederlassung und/oder Geschäftstätigkeit in der Schweiz. Diese setzten die Ware auf dem Schweizer Markt ab (Klage Rz. 44).

Die klägerische (Wort-)Marke Nr. 2P-328541 CELLUTONE beanspruche folgende Waren und Dienstleistungen der Nizza Klassen Nrn. 3 und 5: Produits cosmétiques, pharmaceutiques, hygiéniques, vétérinaires, diététiques, produits de parfumerie, crèmes pour les soins dermatologiques, les soins esthétiques, les soins de la peau, les soins de visage (Klage Rz. 26). Die Beklagte verwende das Zeichen CELLTONE zur Kennzeichnung von Gesichtscrèmes, Handcremes und Körpermilch im Geschäftsverkehr in der Schweiz. Die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch und die Zeichen seien hochgradig ähnlich, was zu einer Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG führe (Klage Rz. 61 ff.).

Die Beklagte bestreitet eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr. CELLUTONE enthalte die zwei gemeinfreien Zeichen CELL und TONE und sei daher ein ursprünglich schwaches Zeichen. Weiter werde das Zeichen CELLUTONE durch ähnliche Drittzeichen geschwächt. Im Swisreg fänden sich 158 Treffer für Schweizer Marken, welche in den Klassen 3 und/oder 5 am Wortanfang das Element CELL aufweisen, und 36 Treffer mit dem beschreibenden Bestandteil TONE am Wortende (Antwort Rz. 118 ff.). Auch seien die beiden Zeichen CELLUTONE und CELLTONE nicht ähnlich, weder im Klang der Wortelemente, noch beim Sinngesamt. Zudem sei die Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise beim Kauf von Hautpflegeprodukten mit zusätzlich heilender Wirkung erhöht (Antwort Rz. 108 ff., 126 f.).

6.3.2. Rechtliches

Die Klägerin stützt ihren Beseitigungsanspruch auf Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG. Demnach kann der Markeninhaber anderen verbieten lassen, Zeichen zu gebrauchen, die mit der älteren Marke ähnlich (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Die Verwechselbarkeit ist Voraussetzung der markenrechtlichen Schutzansprüche und besteht dann, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion liegt vor, wenn zu befürchten ist, dass sich die massgeblichen Verkehrskreise durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren oder Dienstleistungen, die durch das eine oder das andere Zeichen gekennzeichnet werden, dem falschen Zeichenverwender zurechnen (unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder das Publikum, falls es die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermutet (mittelbare Verwechslungsgefahr).⁵⁷ Die Verwechselbarkeit hängt von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Ähnlichkeit der beiden Zeichen und der Ähnlichkeit der Waren ab.⁵⁸ Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für identische Warengattungen bestimmt sind.⁵⁹

⁵⁷ BGE 128 III 96 E. 2a und E. 3.1; BGer 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1; BSK MSchG-StÄ-DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 26 ff.

⁵⁸ SHK MSchG-JOLLER, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46.

⁵⁹ BGE 122 III 382 E. 3a.

6.3.2.1. Kennzeichnungskraft

Die Kennzeichnungskraft einer Marke bestimmt ihren Schutzzumfang,⁶⁰ d.h. den geschützten Ähnlichkeitsbereich, in den fremde Marken nicht eingreifen dürfen.⁶¹ Die Kennzeichnungskraft hängt vom Gesamteindruck ab, den eine Marke im Erinnerungsvermögen des massgebenden Publikums hinterlässt.⁶² Dieser wird primär durch ihre kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt.⁶³ Entsprechend sind Marken, die in einzelnen, untergeordneten Elementen übereinstimmen, in der Regel nicht verwechselbar, insbesondere wenn das übernommene Zeichen vom jüngeren Zeichen aufgenommen und nicht mehr als selbständiges Element wahrgenommen wird.⁶⁴ Ungenügend zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr ist hingegen regelmässig, wenn ein Hauptelement einer älteren Marke übernommen und bloss durch einen untergeordneten Zusatz ergänzt wird, so dass die beiden Zeichen immer noch in ihren kennzeichnungskräftigen Hauptbestandteilen übereinstimmen.⁶⁵ Abhängig von ihrer Kennzeichnungskraft werden normale, schwache und starke Marken bzw. Markenbestandteile unterschieden.⁶⁶

Schwache Marken sind weniger schutzwürdig als starke.⁶⁷ Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres phantasihaften Gehalts auffallen oder die durch eine Marktbearbeitung (insbesondere durch langjährigen Gebrauch) zusätzliche Kennzeichnungskraft erlangt haben (derivative Unterscheidungskraft).⁶⁸ Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs angelehnt sind⁶⁹. Eine Vielzahl eingetragener ähnlicher Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen kann ebenfalls auf eine schwache Kennzeichnungskraft hindeuten, da es sich diesfalls um eine für die entsprechende Branche typische bzw. naheliegende Bezeichnung handeln dürfte.⁷⁰ Wer sich mit einer Marke in diesem Sinn dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf.⁷¹ Bei schwach kennzeichnungskräftigen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Die Kennzeichnungskraft (und damit der geschützte Ähnlichkeitsbe-

⁶⁰ SHK MSchG-JOLLER (Fn. 58), Art. 3 N. 73.

⁶¹ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 34.

⁶² BGE 112 II 362 E. 2; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 40 ff.

⁶³ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 47.

⁶⁴ Vgl. BGE 112 II 362 E. 2.

⁶⁵ BGE 93 II 424 E. 3; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 44.

⁶⁶ BGer 4C.88/2007 vom 17. Juli 2007 E. 2.3.2; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 58), Art. 3 N. 77.

⁶⁷ MARBACH (Fn. 39), N. 976.

⁶⁸ BGE 122 III 382 E. 2a.

⁶⁹ MARBACH (Fn. 39), N. 981.

⁷⁰ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 50; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 58), Art. 3 N. 96 und N. 109 ff.

⁷¹ BGE 122 III 382 E. 2a

reich) einer originär schwachen Marke kann allerdings durch deren Benutzung – beispielsweise durch langjährigen Gebrauch, regelmässige Werbung etc. - gesteigert werden.⁷²

6.3.2.2. Gleichartigkeit der Waren

Die Gleichartigkeit von Waren ist aus der Sicht der Abnehmerschaft zu beurteilen. Entscheidend ist, ob die unter Verwendung eines ähnlichen Zeichens angepriesenen Waren in einem so engen Zusammenhang zueinander stehen, dass bei den Abnehmerkreisen der Eindruck entstehen könnte, sie stammten aus demselben oder aus verbundenen Unternehmen.⁷³ Für die Annahme gleichartiger Waren sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how sowie die marktübliche Verknüpfung oder eine enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten. Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ebenfalls ein Indiz für Gleichartigkeit.⁷⁴

6.3.3. Würdigung

6.3.3.1. Kennzeichnungskraft der Marke CELLUTONE

Während die Klägerin von einem originär kennzeichnungskräftigen Zeichen mit zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ausgeht, dessen Kennzeichnungskraft durch den langjährigen intensiven Gebrauch noch verstärkt worden ist (Klage Rz. 27 f.), erkennt die Beklagte darin ein ursprünglich schwaches Zeichen, das auch nicht durch langen Gebrauch an Kennzeichenstärke gewonnen hat (Klageantwort Rz. 113, 117).

Der Fantasiegehalt der Marke CELLUTONE ist gering. Der Begriff setzt sich zusammen aus den Bestandteilen CELL und TONE, verbunden durch den Vokal U. Das Wort CELL kommt in der deutschen, französischen und italienischen Sprache nicht vor. In Englisch bedeutet es "Zelle". CELLU kommt in allen vier Sprachen nicht als eigenständiges Wort vor. Die Beklagte will im Wortbestandteil CELLU eine Abkürzung für das bekannte Gewebeproblem Cellulite bei Frauen mit zunehmendem Alter erkennen (Klageantwort Rz. 114). Diese Assoziation drängt sich nicht auf und wurde auch nicht belegt. TONE kommt in der deutschen, französischen und italienischen Sprache nicht vor. In Englisch beutet es als Substantiv "Klang" oder "Ton", als Verb "fit halten" oder "harmonieren".⁷⁵ In der Wortschöpfung CELLUTONE lässt sich insofern ein leicht beschreibender Gehalt erkennen, als sie im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Hautpflege- und Regenerationscremes auf das Fithalten der Hautzellen durch Applikation

⁷² BGE 122 III 382 E. 2b; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 58), Art. 3 N. 102 ff.

⁷³ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 117 ff.

⁷⁴ BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.2 m.w.N.; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 124 f.

⁷⁵ PONS Wörterbuch – tone, abrufbar unter: <<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/tone?bidir=1>> (zuletzt besucht am: 12. Mai 2022).

der Produkte anspielt. Entgegen der Beklagten dürften die angesprochenen Verkehrskreise die Marke CELLUTONE aber nicht als bloße Beschreibung des straffenden bzw. tonenden Effekts des Produkts im Kampf gegen die Cellulite auffassen, zumal der Ausdruck CELLU nicht als etablierte Abkürzung für Cellulite erscheint und solches auch nicht belegt wurde. Ein unverzichtbarer Bestandteil des täglichen Sprachgebrauchs (Klageantwort Rz. 114) ist der Ausdruck CELLUTONE nicht. Grundsätzlich ist von einer eher schwachen originären Kennzeichnungskraft des Begriffs CELLUTONE auszugehen.

Für eine Stärkung der Kennzeichnungskraft spricht der von der Klägerin nachgewiesene Gebrauch der Marke CELLUTONE seit über 25 Jahren (Replik Rz. 114 ff. und 132 sowie KB 21 und RB 109 – 112, 114, 130, 131). Die Beklagte behauptet demgegenüber, die schwache Kennzeichnungskraft von CELLUTONE werde durch vorhandene Drittzeichen weiter geschwächt. Im Schweizer Markenregister (Swissreg) fänden sich in den Klassen 3 und 5 158 Treffer mit dem Element CELL am Anfang und 36 Treffer mit dem Element TONE am Wortende (Klageantwort Rz. 118 ff.). Einerseits ergibt sich aus Antwortbeilage 92, dass die Behauptung, es gebe 158 Treffer mit dem Element CELL am Anfang, falsch ist. Und andererseits führt die mehrfache Registrierung eines Zeichenelements allein noch nicht zu einer Verwässerung der klägerischen Marke.⁷⁶ Im Ergebnis wurde die Kennzeichnungskraft der originär schwachen Marke CELLUTONE durch den nachgewiesenen langjährigen Gebrauch gesteigert, so dass sie heute eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat.

6.3.3.2. Schutzzumfang der Marke CELLUTONE

Der Schutzzumfang der Marke CELLUTONE hängt von ihrer Kennzeichnungskraft ab (vgl. oben E. 6.3.2.1). Durch langjährigen Gebrauch vermochte die Klägerin die Kennzeichnungskraft ihrer Marke von originär schwach auf durchschnittlich zu steigern. Der langjährige Gebrauch hat zur Folge, dass auch der ursprünglich eher geringe Schutzzumfang der Marke gestärkt wurde und heute ebenfalls durchschnittlich ist. Damit genügen bescheidene bzw. geringste Abweichungen eines jüngeren Zeichens nicht, um aus dem geschützten Ähnlichkeitsbereich der Marke CELLUTONE zu gelangen.

6.3.3.3. Ähnlichkeit der Zeichen CELLUTONE und CELLTONE

Die Beklagte behauptet, die Zeichen CELLUTONE und CELLTONE seien sich nicht ähnlich. Die unterschiedliche Anzahl Wortsilben führe zu einem anderen Klang der Marken, so dass sie sich deutlich unterschieden. Zudem könne die Verwechslungsgefahr nicht mit der Ähnlichkeit gewisser Wortelemente begründet werden, wenn deren Sinngehalt beschreibend bzw. frei-haltebedürftig sei (Klageantwort Rz. 123 ff.).

⁷⁶ MARBACH (Fn. 39), N. 982.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei Zeichen ist vom jeweiligen Gesamteindruck auszugehen, den sie bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlassen.⁷⁷ Denn der Verkehr nimmt eine Marke als einheitliches Zeichen wahr, so wie es vom Markeninhaber verwendet wird.⁷⁸ Bei Wortmarken beurteilt sich die Ähnlichkeit aufgrund der Elemente (a) Wortklang, (b) Schriftbild und (c) Sinngehalt:

- a) Der Wortklang wird im Wesentlichen von der Silbenzahl, der Aussprachekadenz sowie der Vokalfolge bestimmt. Dabei prägt der Wortanfang den Gesamteindruck einer Wortmarke stärker als das Wortende.⁷⁹
- b) Das Schriftbild erfasst die visuelle Wahrnehmung der Wortmarke. Diese wird vor allem durch die Länge des Wortes und die Ähnlichkeit bzw. Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben geprägt.⁸⁰
- c) Ein übereinstimmender Sinngehalt zweier Marken kann besonders leicht zu Verwechslungen führen, weil der durchschnittliche Markenadressat dazu neigt, sich den Sinngehalt der Marke zu merken und dieser damit für den Gesamteindruck mitentscheidend sein kann. Das wiederum setzt voraus, dass der Adressat den Sinngehalt erkennt, was anhand der durchschnittlichen Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise zu ermitteln ist.⁸¹

Vergleicht man die Marken CELLUTONE und CELLTONE miteinander, ergibt sich Folgendes: CELLUTONE hat vier Silben und die Vokalfolge E-U-O-E, CELLTONE nur deren drei und die Vokalfolge E-O-E. Den Wortanfang bildet bei beiden Zeichen die phonetische Einheit CEL bzw. CELL. An der Sprachkadenz ändern die unterschiedliche Anzahl Silben und die unterschiedliche Vokalfolge nichts. Betont wird in beiden Fällen die Anfangsilbe CEL bzw. CELL. Beide Marken dürften von einem grossen Teil der massgeblichen Verkehrskreise, von denen angenommen werden kann, dass sie über minimale Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, angliert ausgesprochen werden, so dass das E am Wortende nicht als Laut erscheint. Das Weglassen des U in CELLTONE ändert die Betonung des Wortes nicht. Insgesamt ist der **Wortklang** der beiden Zeichen trotz des zusätzlichen U in der klägerischen Marke sehr ähnlich.

CELLUTONE hat neun Buchstaben, CELLTONE deren acht. Es handelt es sich um eher lange Wörter, sodass das Weglassen des Buchstabens U in der Marke der Beklagten das **Schriftbild** kaum verändert. Geschrieben sind sich die beiden Marken derart ähnlich, dass sie bei flüchtiger Betrachtung kaum unterschieden werden können. Dies demonstriert die Beklagte

⁷⁷ BGE 128 III 441 E. 3.1.

⁷⁸ MARBACH (Fn. 39), N. 864.

⁷⁹ MARBACH (Fn. 39), N. 872 und N. 877 sowie N. 881.

⁸⁰ MARBACH (Fn. 39), N. 884.

⁸¹ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 80.

gleich selber, indem sie in Klageantwort Rz. 55 von einem "*europaweit starken Absatz von CELLUTONE an diverse Händler durch AJ.*" spricht und in Klageantwort Rz. 107 dann umgekehrt die Produkte der Klägerin mit der beklagischen Marke "*CELLTONE*" bezeichnet.

Vom **Sinngehalt** her hebt sich CELLTONE nicht von CELLUTONE ab. Gebrauchte zur Kennzeichnung von Hautpflege- und Regenerationscremes deuten beide Zeichen das Fithalten der Hautzellen durch Applikation der Produkte an.

Zusammengefasst sind sich die Zeichen über alle Kriterien sehr nahe oder gleich, so dass eine klare Zeichenähnlichkeit vorliegt. Die dagegen vorgebrachten Argumente der Beklagten – namentlich in Duplik Rz. 73 ff. – überzeugen nicht.

6.3.3.4. Gleichartigkeit der Waren

Weiter bleibt zu prüfen, ob die Waren von Klägerin und Beklagter gleichartig oder sogar identisch sind. Es handelt sich in beiden Fällen um Hautpflege- und Regenerationscremes insbesondere zur Gesichtspflege. Ihre Herstellung erfordert ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how. Beide Produkte haben denselben Verwendungszweck und richten sich an dieselben Abnehmerkreise. Dass die Produkte der Klägerin Hamamelisextrakt enthalten und diejenigen der Beklagten Schneckenextrakt (Allantoin), ändert an all dem nichts; es besteht Warenidentität.

6.3.3.5. Verwechslungsgefahr

Zusammengefasst wurde die Kennzeichnungskraft der originär schwachen Marke CELLUTONE durch den nachgewiesenen langjährigen Gebrauch gesteigert. Die Marke ist heute durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Mit der der Stärkung ihrer Kennzeichnungskraft ging eine Erhöhung ihres ursprünglich eher geringen Schutzzumfangs einher; dieser ist heute ebenfalls durchschnittlich. Die Zeichen CELLUTONE und CELLTONE sind in hohem Masse ähnlich. Beide Zeichen haben denselben phonetischen Wortanfang CEL bzw. CELL. Trotz des zusätzlichen U in der klägerischen Marke haben sie einen sehr ähnlichen Wortklang und die Schriftbilder sind sich derart nahe, dass sie bei flüchtiger Betrachtung kaum unterschieden werden können. Zudem ist der Sinngehalt der beiden Zeichen identisch. CELLUTONE und CELLTONE sind für gleichartige Waren bestimmt: In beiden Fällen handelt es sich um Hautpflege- und Regenerationscremes insbesondere zur Gesichtspflege. Damit schafft das von der Beklagten gebrauchte Zeichen CELLTONE die Gefahr einer Verwechslung mit der klägerischen Marke CELLUTONE.

6.3.4. Fazit

Aus dem Gebrauch des Zeichens CELLTONE ergibt sich eine Verwechslungsgefahr mit der klägerischen Marke CELLUTONE. Ersteres ist vom

Markenschutz ausgeschlossen (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) und die Klägerin kann der Beklagten verbieten lassen, das Zeichen in der Schweiz zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG). Demzufolge ist Klagebegehren Ziff. 1, laut welchem der Beklagten verboten werden soll, in der Schweiz das Zeichen CELLTONE im geschäftlichen Verkehr für Kosmetika und Körper- bzw. Schönheitspflegemittel zu gebrauchen oder gebrauchen zu lassen, gutzuheissen.

7. Vollstreckungsmassnahmen

Neben dem Verbot beantragt die Klägerin die Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen. Die Beklagte äussert sich nicht dazu.

7.1. Rechtliches

Art. 343 Abs. 1 ZPO enthält eine abschliessende Aufzählung der möglichen Vollstreckungsmassnahmen, welche das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei anordnet (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Darunter fallen insbesondere die Strafanordnung gemäss Art. 292 StGB (lit. a ZPO), eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 5'000.00 (lit. b) sowie eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (lit. c). Bei der Wahl der Vollstreckungsmassnahme ist die zur Durchsetzung wirksamste Anordnung zu wählen, wobei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen ist.⁸² Sind keine Tatsachen erkennbar, welche die Vollstreckungsanträge als unverhältnismässig erscheinen lassen, hat sich das Gericht an diesen zu orientieren. Sofern sich die Gegenpartei nicht zu den Vollstreckungsmassnahmen äussert, läuft dies im Ergebnis darauf hinaus, dass das Gericht von den beantragten Vollstreckungsmassnahmen nur dann abweichen wird, wenn die Unverhältnismässigkeit offensichtlich ist.⁸³ Verschiedene Massnahmen können miteinander kombiniert werden.⁸⁴ Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Ordnungsbussen gemäss Bundesgericht anhand des "objektiven Ausmasses der Zuwiderhandlung" auszufällen sind.⁸⁵ Die Androhung von Ordnungsbussen sollte daher stets den gesetzlich vorgesehen Zusatz "bis zu" enthalten oder es ist auf die Nennung eines konkreten Betrages gänzlich zu verzichten.⁸⁶

7.2.

Die mit Klagebegehren Ziff. 2 angebehrten Vollstreckungsmassnahmen und deren Kombination erscheinen nicht offensichtlich unverhältnismässig. Zur Durchsetzung des vorsorglichen Unterlassungsverbots sind deshalb der Gesuchsgegnerin im Fall der Widerhandlung eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO

⁸² STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 14), Art. 343 N. 14.

⁸³ SCHNEUWLY/VETTER, Die Realvollstreckung handelsgerichtlicher Entscheide, Jusletter 5. September 2016, N. 29.

⁸⁴ STAEHELIN (Fn. 82), Art. 343 N. 15.

⁸⁵ BGE 142 III 587 E. 6.2.

⁸⁶ SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 83), N. 29.

sowie der Bestrafung der verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO) anzudrohen.

8. Prozesskosten

Abschliessend sind die Prozesskosten zu verlegen. Sie bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) und werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 1006 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte unterliegt vollumfänglich. Dementsprechend sind ihr die Prozesskosten aufzuerlegen.

8.1. Gerichtskosten

Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO). Sie werden grundsätzlich nach dem Streitwert berechnet (§ 7 Abs. 1 VKD). Dieser wird vom Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin bezifferte den Streitwert auf Fr. 75'000.00 (Klage Rz. 19). Die Beklagte erklärte sich mit diesem Betrag einverstanden (Klageantwort Rz. 3). Bei einem Streitwert von Fr. 75'000.00 betragen die Gerichtskosten Fr. 6'020.00 (§ 7 Abs. 1 Zeile 1 VKD). Sie werden mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die unterliegende Beklagte hat der Klägerin die Gerichtskosten von Fr. 6'020.00 direkt zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

8.2. Parteientschädigung

Die Parteientschädigung besteht aus den Kosten der berufsmässigen Vertretung der Parteien (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Bei ihrer Festsetzung ist von den kantonalen Tarifen auszugehen (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Gemäss § 3 ff. AnwT bemisst sich die Parteientschädigung grundsätzlich nach dem Streitwert. Dieser beträgt vorliegend Fr. 75'000.00. Die Grundentschädigung beläuft sich somit gestützt auf § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 AnwT auf Fr. 10'820.00, womit eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten sind (§ 6 Abs. 1 AnwT). Die zweite Rechtsschrift ist mit einem Zuschlag von 20 % bzw. Fr. 2'164.00 zu entschädigen. Die aufforderungsgemäss eingereichten Stellungnahmen vom 9. und vom 30. März 2020 sowie die Stellungnahme zur Duplik vom 9. Oktober 2020 sind mit einem Zuschlag von jeweils 5 %, gesamthaft Fr. 1'623.00, abzugelten (§ 6 Abs. 3 AnwT). Hinzu kommt der pauschale Auslagenersatz von praxisgemäss rund 3 % auf dem Subtotal von Fr. 14'607.00 (§ 13 AnwT). Die Parteientschädigung beläuft sich somit gerundet auf insgesamt Fr. 15'045.00.

Das Handelsgericht erkennt:

1.

In **Gutheissung** der Klage wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie der Bestrafung der verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfall nach Art. 292 StGB **verboten**, in der Schweiz das Zeichen CELLTONE im geschäftlichen Verkehr für Kosmetika sowie Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Cremes, Emulsionen, Lotionen oder Gele für die Gesichts-, Haut-, Hand- und Körperpflege, zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.

Art. 292 StGB lautet:

" Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft."

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 6'020.00 werden der Beklagten auferlegt. Sie werden mit dem von der Klägerin bezahlten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet. Die Beklagte hat der Klägerin den Betrag von Fr. 6'020.00 direkt zu ersetzen.

3.

Die Beklagte hat der Klägerin eine Parteientschädigung in der richterlich festgesetzten Höhe von Fr. 15'045.00 zu bezahlen.

Zustellung an:

- die Klägerin (Vertreter; zweifach)
- die Beklagte (Vertreter; zweifach)

Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art. 90 ff. BGG)

Gegen diesen Entscheid kann **innert 30 Tagen**, von der schriftlichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheides an gerechnet, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden.

Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweizerischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form

darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).

Aarau, 15. Juni 2022

Handelsgericht des Kantons Aargau

1. Kammer

Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:

Dubs

Näf

