

# AG\_HANDELSGERICHT HOR.2024.40 vom 5. Dezember 2024

Ag Handelsgericht, 2024-12-05, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag\\_handelsgericht\\_HOR.2024.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag_handelsgericht_HOR.2024.40)

FR: AG\_HANDELSGERICHT HOR.2024.40 du 5 décembre 2024

IT: AG\_HANDELSGERICHT HOR.2024.40 del 5 dicembre 2024

## Erwägungen

### E. 1

Der Kläger ist ein im Handelsregister eingetragener Verein mit Sitz in Q.\_\_\_\_\_. Er ist ein Zentralverband und bezweckt \_\_\_\_\_ (Klagebeilage [KB] 3).

#### E. 1.1

Örtliche Zuständigkeit Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind Ansprüche aus Markenrecht. Hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit zählen Ansprüche aus Verletzung von Markenrecht zu den unerlaubten Handlungen.<sup>1</sup> Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 ZPO). Der Wohnsitz des Beklagten liegt in R.\_\_\_\_\_. Die örtliche Zuständigkeit der aargauischen Gerichte ist damit gegeben.

#### E. 1.2

Sachliche und funktionale Zuständigkeit Aus Art. 6 Abs. 4 lit. a i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO ergibt sich die Zuständigkeit des Handelsgerichts für markenrechtliche Streitigkeiten. Folglich ist die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts gegeben. Da der Streitwert die für die Zulässigkeit der Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht vorgeschriebene Höhe von 1 BSK ZPO-HEMPEL, 3. Aufl. 2017, Art. 36 N. 7.

- 5 - Fr. 30'000.00 (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG) erreicht, entscheidet das Handelsgericht in Fünferbesetzung (§ 3 Abs. 6 lit. b GOG). 2. Versäumte Klageantwort Der Beklagte ist mit der Erstattung einer Klageantwort auch innert der ihm angesetzten Nachfrist gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO säumig geblieben. Bei zweimaliger Säumnis erlässt das Gericht entweder einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder es lädt zur Hauptverhandlung vor (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Die in der Klageschrift vorgebrachten Tatsachenbehauptungen sind unbestritten geblieben. Anerkannt sind damit die Tatsachen, nicht aber die klägerischen Rechtsbegehren. Bei erheblichen Zweifeln an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache, d.h. bei fehlender Spruchreife, kann das Gericht nach Art. 153 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen Beweis erheben. In diesem Fall hat das Gericht in der Regel eine Verhandlung anzusetzen. Ist die Angelegenheit hingegen spruchreif, trifft das Gericht direkt einen Endentscheid. Hierzu muss der Sachverhalt soweit geklärt sein, dass auf die Klage mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Dies setzt voraus, dass die Vorbringen des Klägers nicht unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (vgl. Art. 56 ZPO).<sup>2</sup> 3.

Rechtsschutzinteresse

## **E. 2**

Der Beklagte ist eine natürliche Person. Er ist als Inhaber des Einzelunternehmens "B.\_\_\_\_\_" mit Sitz in R.\_\_\_\_\_ im Handelsregister eingetragen. Dieses bezweckt \_\_\_\_ (KB 2).

## **E. 3**

Der Kläger ist Inhaber der nachfolgend abgebildeten Wort-/Bildmarke [...] (Klage Rz. 10; KB 6): [...]

### **E. 3.1**

Rechtliches Ein rechtlich geschütztes Interesse<sup>3</sup> an der Gutheissung einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn das angeblich widerrechtliche Verhalten der beklagten Partei, auf welches die Rechtsbegehren gerichtet sind, im Zeitpunkt der Urteilsfällung unmittelbar droht.<sup>4</sup> Dies ist der Fall, wenn das bisherige oder das aktuelle Verhalten der beklagten Partei die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lassen (Erstbegehungsgefahr), oder wenn die Gefahr einer Wiederholung früherer Verletzungshandlungen besteht (Wiederholungsgefahr). Letztere 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.<sup>5</sup> 2 Zum Ganzen: LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. 2016, Art. 223 N. 5 und 7; BSK ZPO-WILLISSE-GER (Fn. 1), Art. 223 N. 18 ff. 3 Vgl. hierzu DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, in: SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 271 ff.; SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 45 ff. je m.w.N. 4 BGE 128 III 96 E. 2e; 124 II 72 E. 2a. 5 BGE 124 III 72 E. 2a; 116 II 357 E. 2a; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 3), N. 273.

- 6 -

### **E. 3.2**

Würdigung Der Beklagte nutzt das klägerische Zeichen im Urteilszeitpunkt nach wie vor auf seiner Website im Zusammenhang mit dem Hinweis "Mitglied C.\_\_\_\_\_". Der Kläger hat daher ein schutzwürdiges Interesse an seinen Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren in Bezug auf die Verwendung des Zeichens auf der Website des Beklagten. Hingegen hat der Kläger nicht dargetan, dass oder inwiefern der Beklagte die Marke des Klägers auch anderweitig im Geschäftsverkehr verwenden würde oder eine solche Verwendung drohe. Das schutzwürdige Interesse beschränkt sich daher auf die Verwendung des Zeichens auf der Website www.aaa.ch. 4. Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch

### **E. 4.1**

Behauptung des Klägers Der Kläger als Inhaber der eingetragenen Wort-/Bildmarke "C.\_\_\_\_\_" macht geltend, dass der Beklagte mit seiner Kündigung vom 28. Mai 2019 ab Datum des Austritts nicht mehr berechtigt sei, das Logo des Verbandes zu führen oder sonst in irgendeiner Form auf eine Verbandsmitgliedschaft hinzuweisen (KB 7). Dennoch führe der Beklagte weiterhin den klar sichtbaren Hinweis "Mitglied C.\_\_\_\_\_" auf seiner Website www.aaa.ch und bilde das Logo des Klägers in seinem wesentlichsten Bestandteil unverändert ab (Klage Rz. 12). Damit verletze der Beklagte Markenrecht (Klage Rz. 17). Das Verhalten des Beklagten sei geeignet, den Wettbewerb erheblich zu verzerren und dem

Markenimage des Klägers zu schaden. Eine Mitgliedschaft beim Kläger sei an klar definierte und hohe qualitative Voraussetzungen geknüpft. Die Verwendung des Logos des Klägers bzw. der Aussage "Mitglied C.\_\_\_\_\_" sichere einem (potenziellen) Kunden folglich eine hohe Qualität der Dienstleistungen des entsprechenden Anbieters zu. Verwendeten Anbieter, welche diese Qualitätsstandards nicht erfüllten und nicht Mitglied beim Kläger seien, diese Zeichen, sei dies nicht nur irreführend, sondern führe auch zu einer Beeinträchtigung der Qualitätsfunktion der Marke des Klägers und mithin auch des monetären Werts (Klage Rz. 5).

#### **E. 4.2**

Rechtliches Wer in seinem Recht an der Marke verletzt wird, kann gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG vom Richter verlangen, a) eine drohende Verletzung zu vermeiden (Unterlassungsklage) oder b) eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Beseitigungsklage). Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen gestützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Das trifft namentlich auf

- 7 - Zeichen zu, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG). Dieser Identitätsschutz zielt auf Fälle, in denen ein Dritter eine fremde Marke auf seinen eigenen Waren anbringt oder unter dieser fremden Marke eigene Dienstleistungen erbringt.<sup>6</sup> Das soll verhindern, dass mit einem Zeichen versehene Waren oder Dienstleistungen dem falschen Inhaber zugerechnet werden.<sup>7</sup> Damit soll auch gewährleistet werden, dass mit einer Marke versehene Waren oder Dienstleistungen aus der Kontrolle eines bestimmten Markeninhabers stammen, der die Verantwortung für die Qualität der Waren und Dienstleistungen trägt (Herkunftsfunktion).<sup>8</sup> Zu diesem Zweck kann der Markeninhaber anderen verbieten, unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (Art. 13 Abs. 2 lit. c MSchG). Darunter fällt insbesondere auch das Anbringen der Marke auf Websites.<sup>9</sup> Zudem kann er anderen verbieten, das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG), so dass kein falscher Eindruck einer besonderen Beziehung zwischen dem Markeninhaber und dem mit der Marke werbenden Dritten erweckt wird.<sup>10</sup>

#### **E. 4.3**

Würdigung Der Kläger ist als Inhaber der Marke Nr. [...] eingetragen (KB 6). Als solcher ist er zur vorliegenden Klage berechtigt. Der Beklagte benutzt unbestritten das markenrechtlich geschützte Zeichen des Klägers mit dem Hinweis "Mitglied" auf seiner Website [www.aaa.ch](http://www.aaa.ch) zur Bewerbung seiner eigenen Dienstleistungen im Bereich [...], obgleich er seit seinem Austritt aus dem Verband keine Zustimmung mehr zur Nutzung der Marke hat (Klage Rz. 11; KB 7). Dadurch entsteht bei den Besuchern der Website der unzutreffende Eindruck, er sei mit dem Kläger weiterhin als Mitglied verbunden. Dies verletzt den Kläger in seinem Recht als Markeninhaber, ausschliesslich über die Verwendung seiner Marke zu verfügen. Insbesondere kann der Kläger seiner Verantwortung für die Einhaltung der mit der Marke verbundenen Qualitätsstandards nicht mehr nachkommen. Da der Beklagte die klägerische Marke ohne Berechtigung nutzt, ist ein Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch des Klägers bezüglich der Verwendung des Hinweises "Mitglied

C.\_\_\_\_\_ " auf der Website des Beklagten zu bejahren. 6 BGE 122 III 469 E. 5e; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 3), Art. 3 N. 13. 7 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 3), Art. 3 N. 9; BURKARD, Die rechtlich relevanten Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht – Unter Berücksichtigung des Firmenrechts, Zürich/St. Gallen 2024, N. 42.

#### **E. 4.4**

Am 31. Oktober 2023 und am 9. Januar 2024 setzte der Kläger dem Beklagten weitere Fristen, zuletzt bis zum 31. Januar 2024, "um sämtliche Wortbestandteile 'C.\_\_\_\_\_' und alle weiteren Hinweise auf eine Mitgliedschaft beim Verband C.\_\_\_\_\_ von der Website und aus den Schriften (inkl.

- 3 - E-Mails und Briefvorlagen)" des Beklagten zu entfernen (Klage Rz. 15; KB 11).

#### **E. 5**

Mit Klage vom 23. Juli 2024 an das Handelsgericht des Kantons Aargau stellte der Kläger die folgenden Rechtsbegehren: " 1. Dem Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen, nachdem dieses Urteil vollstreckbar geworden ist, das Logo [...] und/oder die Zeichenfolge "C.\_\_\_\_\_" und/oder die Aussage "Mitglied C.\_\_\_\_\_" im Geschäftsverkehr zu verwenden, namentlich auf der Website www.aaa.ch. 2. Die Verpflichtung gemäss Ziff. 1 hiervor sei vorsorglich anzuordnen. -alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beklagten-" Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, der Beklagte verletze durch den Hinweis "Mitglied C.\_\_\_\_\_" unter Verwendung des Logos des Klägers auf seiner Website das Markenrecht des Klägers.

#### **E. 5.1**

Rechtliches Das Gericht ordnet bei der direkten Vollstreckung auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO).<sup>11</sup> Bei der Wahl der Vollstreckungsmassnahme ist die zur Durchsetzung wirksamste Anordnung zu wählen, wobei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen ist.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Verschiedene Massnahmen können miteinander kombiniert werden.<sup>14</sup> Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Ordnungsbussen gemäss Bundesgericht anhand des "objektiven Ausmasses der Zuwiderhandlung" auszufallen sind.<sup>15</sup> 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.<sup>16</sup>

#### **E. 5.2**

Würdigung Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sieht eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 5'000.00 vor. Die Anordnung einer Ordnungsbusse von mindestens Fr. 5'000.00, wie es der Kläger beantragt, ist damit zu hoch. Im Übrigen erscheinen die angeforderten Vollstreckungsmassnahmen nicht offensichtlich unverhältnismässig. Die Androhung der Ordnungsbussen hat allerdings jeweils mit dem Zusatz "bis zu" zu erfolgen. Folglich sind dem Beklagten eine

Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 für die Nichterfüllung des gerichtlich angeordneten Verbots (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO) sowie von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) anzudrohen. 6. Prozesskosten Abschliessend sind die Kosten entsprechend dem Verfahrensausgang zu verlegen. Sie bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) und werden der unterliegenden Partei, vorliegend dem Beklagten, auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

### **E. 6.1**

**Gerichtskosten** Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO). Der Grundansatz für die Gerichtsgebühr beträgt bei einem Streitwert von Fr. 50'000.00 gestützt auf § 7 Abs. 1 Zeile 3 GebührD Fr. 4'290.00. Die Gerichtskosten sind ausgangsgemäss vom Beklagten zu tragen und werden mit dem vom Kläger geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'290.00 verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Beklagte hat dem Kläger die Gerichtskosten von Fr. 4'290.00 direkt zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

### **E. 6.2**

**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. 50'000.00. Die Grundsätzlichung beläuft sich somit gestützt auf § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 5 AnwT auf Fr. 8'570.00, womit eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten sind (§ 6 Abs. 1 AnwT). Dem eingesparten Aufwand der behördlichen Verhandlung wird praxismässig mit einem Abschlag von 20 % Rechnung getragen (§ 6 Abs. 2 AnwT). Hinzu kommt der pauschale Auslagenersatz von praxismässig rund 3 % (§ 13 AnwT). Die Parteientschädigung beläuft sich somit gerundet auf insgesamt Fr. 7'060.00. Diesen Betrag hat der Beklagte dem Kläger zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Das Handelsgericht erkennt:

### **E. 6.3**

Mit Verfügung vom 25. September 2024 setzte der Vizepräsident dem Beklagten eine letzte, nicht erstreckbare Frist von 10 Tagen für die Erstattung einer schriftlichen Antwort an. Damit war die Androhung verbunden, dass bei erneuter Säumnis das Gericht einen Endentscheid fällt, sofern die

- 4 - Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorlädt (vgl. Art. 223 ZPO), sowie, dass dem Entscheid die in der Klage behaupteten Tatsachen zugrunde gelegt würden, wenn diese nicht in der Klageantwort bestritten würden. Der Beklagte blieb auch innert der angesetzten Nachfrist mit der Antwort säumig.

### **E. 7**

Mit Entscheid vom 18. September 2024 im summarischen Verfahren HSU.2024.30 wurde in teilweiser Gutheissung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 23. Juli 2024 dem Beklagten unter Anordnung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 sowie einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung vorsorglich verboten, das Zeichen und/oder die Zeichenabfolge "C.\_\_\_\_\_" und/oder die Aussage "Mitglied C.\_\_\_\_\_" auf der Website [www.aaa.ch](http://www.aaa.ch) zu verwenden.

### **E. 8**

SHK MSchG-NOTH/THOUVENIN (Fn. 3), Art. 1 N. 42; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 1 N. 27.

**E. 9**

SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO (Fn. 3), Art. 13 N. 76.

**E. 10**

BGE 128 III 146 E. 2bb.

- 8 - 5. Vollstreckungsmassnahmen Der Kläger beantragt die Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber Fr. 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO.

**E. 11**

SCHNEUWLY/VETTER, Die Realvollstreckung handelsgerichtlicher Entscheide, in: Jusletter 5. September 2016, N. 14.

**E. 12**

STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 2), Art. 343 N. 14.

**E. 13**

SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 11), N. 29.

**E. 14**

STAEHELIN (Fn. 2), Art. 343 N. 15.

**E. 15**

BGE 142 III 587 E. 6.2.

**E. 16**

SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 11), N. 29.

- 9 -