

AG_HANDELSGERICHT HSU.2022.23 vom 14. Oktober 2022

Ag Handelsgericht, 2022-10-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag_handelsgericht_HSU.2022.23

FR: AG_HANDELSGERICHT HSU.2022.23 du 14 octobre 2022

IT: AG_HANDELSGERICHT HSU.2022.23 del 14 ottobre 2022

Erwägungen

E. 23

BSK UWG-BERGER(Fn. 22), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 143.

E. 24

DIKE UWG-BLATTMANN, 1. Aufl. 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 143; SHK UWG-JUNG(Fn. 22), Art. 3 Abs.1 lit. b UWG N. 38; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBARBIRKHÄUSER, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N. 1; BSK UWG-BERGER(Fn. 22), Art. 3 Abs.1 lit. b N. 67, 91 und 143; so auch HGer ZH, HG 130195 E. 3.1.

- 15 - Zeichen seit 2015 (Gesuch Rz. 113). Mittlerweile habe "one" schweizweit über 1.7 Mio. registrierte Nutzer (Gesuch Rz. 114). 4.2.4.1.2. Gesuchsgegnerin Die Gesuchsgegnerin führt aus, sie verwende das Zeichen "one" nie in oranger Farbe und immer nur in der kombinierten Form "Certo! One Mas- tercard" und stets zur Bezeichnung einer Kreditkarte. Sie verwende "one" nicht als Bezeichnung ihrer App oder Plattform und habe dies auch in der Zukunft nicht vor (Antwort Rz. 138 ff.) Die Gesuchstellerinnen verwendeten "one" nicht als Bezeichnung oder als Aufdruck einer Kreditkarte (Antwort Rz. 140). Auch unterscheide sich die Kundschaft der Parteien grundlegend. Die Gesuchstellerinnen erbrächten eine Dienstleistung für ihre Partnerbanken, welche die Kartenverwaltung auslagern wollten, während die Gesuchsgegnerin Kreditkarten an das breite Publikum anbiete (Antwort Rz. 141). Ein absolut freihaltebedürftiges Zeichen wie "one" könne auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich Kennzeichnungskraft erlangen. Eine solche sei ohnehin nicht dargelegt (Antwort Rz. 5, 90 ff. 103 ff.). Ohnehin bestünde zwischen der Ware der Gesuchsgegnerin und den Dienstleistungen der Gesuchstellerinnen keine Gleichartigkeit. Die Kreditkarten der Partnerbanken der Gesuchstellerinnen würden nicht mit "one" gekennzeichnet. Die Gesuchstellerinnen würden ihre "one" Plattform direkt an Banken lizenzieren, welche sie wiederum ihren Bankkunden zur Verfügung stellen würden. Wenn die Bankkunden sich einmal für eine bestimmte Bank entschieden hätten, könnten sie die Kartenverwaltungsdienstleistung nicht frei wählen. Demgegenüber biete die Gesuchsgegnerin ihre Kreditkarten unmittelbar den Konsumentinnen an (Antwort Rz. 38 ff; 143). Die Kunden und Adressaten des Kreditkartenproduktes der Gesuchsgegnerin seien (potentielle) Kreditkarteninhaber. Die Kunden und Adressaten der Dienstleistungen der Gesuchstellerinnen seien Banken, welche die Verwaltung der Kreditkarten ihrer Kunden an die Gesuchstellerinnen auslagern wollten. Bereits aus diesem Grund könne eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden (Antwort Rz. 6). 4.2.4.2. Rechtliches Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesen als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer

Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Ver-

- 16 - wechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten.²⁵ Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung im ganzen Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht derselbe. Es geht stets um die Beurteilung, ob ein Zeichen einem anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die gekennzeichneten Gegenstände zu verwechseln oder falsche Zusammenhänge zu vermuten.²⁶ Die Verwechslungsgefahr kann auch nur mittelbar sein, d.h. es genügt, wenn der Täter die Vorstellung erweckt, dass zwei an sich unterschiedliche Produkte aus demselben Unternehmen stammen.²⁷ Sie hängt von der Gesamtheit der Umstände ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen und wie sie sie verstehen und sich an sie erinnern.²⁸ Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit des durchschnittlichen Publikums zu beurteilen.²⁹ Ein Nachweis, dass es tatsächlich zu Verwechslungen gekommen ist, ist nicht erforderlich. Vielmehr genügt die begründete Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen.³⁰ Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind zum einen die Merkmale der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen.³¹ Erschöpft sich die Übereinstimmung oder die Ähnlichkeit von zwei Zeichen in gemeinfreien Bestandteilen, ist die Verwechslungsgefahr grundsätzlich zu verneinen. Zumindest genügen bereits relativ geringe Abweichungen um die Verwechslungsgefahr abzuwenden.³² Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist indes wettbewerbsrechtlich nur relevant, sofern die nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft besitzt, indem sie vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung.³³ Nicht schutzfähig sind Elemente oder Merkmale, die im Gemeingut oder banal oder wegen Gesetzes- bzw. Sittenwidrigkeit vom Schutz ausgeschlossen sind. Starke bzw. prägende Elemente sind eher geeignet, in der Erinnerung haften zu bleiben. Stark sind insbesondere Eigennamen und originelle Elemente oder reine Fantasieworte. Schwache Elemente sind insbesondere beschreibende oder sachbezogene Begriffe, das heisst, Elemente, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Kommt einem Kennzeichen keine besondere Kennzeichnungskraft zu, so genügen bereits relativ geringe Abweichungen, um eine Verwechslungsgefahr zu

E. 25

BGE 135 III 446 E. 6.1 m.w.N.

E. 26

BGE 134 I 83 E. 4.2.3; BSK UWG ARPAGAUS, 1. Aufl. 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 64 m.w.N.

E. 27

BGer 4A_467/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.2.

E. 28

BGer 6B_1038/2018 vom 29. Mai 2019 E. 5.1; BSK UWG ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 68 ff. m.w.N.

E. 29

BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.1, 4A_315/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 2.1, 4C_240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.1.1

E. 30

BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 122 ff.

E. 31

BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 92 ff.

E. 32

BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 99

E. 33

BGE 135 III 446 E. 6.2 m.w.H.

- 17 - verneinen.³⁴ Schützbar wird ein ursprünglich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen ausnahmsweise dann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt hat. Hiervon ist auszugehen, wenn ein erheblicher Teil der Abnehmer dieses tatsächlich als Kennzeichen erkennt.³⁵ Eine Gegen Ausnahme liegt wiederum dann vor, wenn das Zeichen absolut Freihaltebedürftig ist (Freizeichen). Diesfalls ist es vom Schutz ausgeschlossen.³⁶ Hierzu zählen etwa unentbehrliche Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs oder unentbehrliche Elemente des täglichen Geschäftsverkehrs.³⁷ Die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. dem Verständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzustellen ist.³⁸ 4.2.4.3. Würdigung 4.2.4.3.1. Kennzeichnungskraft des Zeichens "one" Die Rechtsprechung geht davon aus, dass beim breiten Publikum die Kenntnis des Englischen Grundwortschatzes erwartet werden kann. In Fachkreisen können gar gute Englischkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet erwartet werden.³⁹ Das hier infrage stehende Zeichen "one" steht in der englischen Sprache einerseits für das Zahlwort eins und wird andererseits auch als Pronomen oder Adjektiv verwendet und kann unter anderem mit "ein, eine, ein, ein einziger, eine einzige, ein einziges" übersetzt werden. Schliesslich ist "one" auch ein Präfix (etwa im Wort "one-legged" für einbeinig).⁴⁰ Das Wort "one" gehört insbesondere in seiner Bedeutung als Zahlwort zum englischen Grundwortschatz und wird in allen Sprachregionen der Schweiz verstanden. Demgemäss wird das Zeichen "one" primär mit seiner englischen Bedeutung in Verbindung gebracht. Wird ein Produkt als "one" (in Alleinstellung) bezeichnet, wird dies so interpretiert, dass das Produkt womöglich das erste oder beste (auf dem Markt) sei, es ein sog. "one-stop shop"-Produkt (Kombi-Lösung; Verbindung mehrerer Produkte) sei oder sonst ein Zusammenhang mit der Zahl eins vorliegt. Das Wort wird damit als bloss beschreibend oder hinweisend und nicht als kennzeichnend wahrgenommen. In diesem beschreibenden Sinn verwenden denn auch sowohl die Gesuchstellerinnen wie auch die Gesuchgegnerin das Zeichen "one". So deutet bei den Gesuchstellerinnen das Zeichen "one" auf eine Applikation hin, die es ermöglicht, mehrere Zahlkarten in einem einzigen

E. 34

App Ger BS ZK.2020.2 vom 23. September 2020 E. 5.2 m.w.N.

E. 35

BSK UWG-ARPAGAUS(Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 46, 51 f; SHK
UWG-SPITZ/BRAUCHBARBIRK- HÄUSER (Fn. 24), Art. 3 Abs.1 lit. d N. 15.

E. 36

BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53; SHK
UWG-SPITZ/BRAUCHBARBIRKHÄUSER (Fn. 24), Art. 3 Abs.1 lit. d N. 16.

E. 37

BGE 139 III 176 E. 2; BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53.

E. 38

BGE 139 III 176 E. 2.

E. 39

BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 3.6.

E. 40

BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 5.3; vgl. auch Stichwort "one" im online
Cambridge English-German Dictionary (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-german/one>; zuletzt abgerufen am 13. Oktober 2022).

- 18 - Tool zu verwalten und über diese eine Applikation auch mehrere Dienst- leistungen in Anspruch zu nehmen (vgl. Produktumschreibung in Gesuch Rz. 10). Die Gesuchsgegnerin möchte – nach freilich bestrittener Behauptung – mit "one" darauf hinweisen, dass es sich um die erste Kreditkarte ihrer neuen Kreditkartenfamilie "Certo!" handle, sowie dass die Kunden der Kreditkarte ein Prozent des Einkaufswerts in bestimmten Geschäften zurückerhielten. Beiden Produkten fehlt somit jeglicher individualisierende Mitteilungsinhalt oder jegliche Originalität. Folglich geht dem Zeichen "one" jegliche originäre Kennzeichnungskraft ab. Es ist daher zu prüfen, ob sich das Zeichen "one" im Verkehr für das Produkt der Gesuchstellerinnen durchgesetzt hat und damit derivativ Kennzeichnungskraft erlangt hat. 4.2.4.3.2. Verkehrsdurchsetzung Die Gesuchstellerinnen machen hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung geltend, dass sie das Zeichen "one" seit 2015 verwendeten (Gesuch Rz. 14) und durch zahlreiche Werbemassnahmen bekannt gemacht hätten (E-Mail, Broschüren, Bannerkampagnen Search Engine Optimization, Social Media etc.; Gesuch Rz. 17 ff.; GB 7-10). Im Weiteren hätten sie rund 1.7 Millionen registrierte und knapp eine Million aktive Nutzer (Gesuch Rz. 21; GB 11 f.). Im Google-Play-Store weise ihre App über 20'000 Rezensionen und im Apple Store über 35'000 Bewertungen auf. Im Schweizer Apple-Store sei die "one"-App derzeit an erster Stelle. An erster Stelle stehe die App auch in der Rubrik-Finanzen, wo sie Apps wie Twint oder UBS Online Banking hinter sich lasse (Gesuch Rz. 22; GB 13). Überdies habe die App verschiedene Preise gewonnen (Gesuch Rz. 23) und auch ihre Partnerbanken würden die App bewerben (Gesuch Rz. 28-32). Auch wenn die Gesuchsgegnerin teilweise nicht ganz zu Unrecht Kritik an der Aussagekraft der eingereichten Beweismittel der Gesuchstellerinnen übt (Antwort Rz. 105 ff.), kann aufgrund der vorliegenden Beweismittel kaum von der Hand gewiesen werden, dass die "one"-App der Gesuchstellerinnen für schweizerische Verhältnisse eine beachtliche Nutzerzahl aufweist. Dies liegt angesichts der Tatsache, dass einige der grössten Schweizer Banken Partnerbanken der Gesuchstellerinnen sind und deren Kreditkarten somit über die "one"-App verwaltet werden, auch auf der Hand (Gesuch Rz. 27). Indessen bedeutet die Verbreitung der App

sowie Werbe- massnahmen noch nicht, dass sich das Zeichen "one" als Kennzeichen für die Dienstleistung der Gesuchstellerinnen durchgesetzt hätte. Insbesondere ist nicht glaubhaft gemacht, dass "one" als Herkunftshinweis verstanden wird, zumal zahlreiche Partnerbanken (wenn auch nicht alle [vgl. Gesuch, Rz. 31]) undifferenziert auf die "one"-App bzw. das digitale Kunden-portal "one" hinweisen (Gesuch Rz. 25 ff.). "One" wird demgemäss häufig nicht spezifisch als Kennzeichnung der Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens verwendet. Vielmehr erscheint "one" höchstens als allgemeiner Begriff für die Verwaltung von Kreditkartendienstleistungen über eine einheitliche Plattform. Die Werbebemühungen (vgl. Gesuch Rz. 17 ff.)

- 19 - der Gesuchstellerinnen unterstreichen diese Interpretation noch zusätzlich. Die im Gesuch abgebildeten Werbebanner weisen bloss auf "one" hin, ohne dass dabei der Eindruck entsteht, damit werde die Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens gekennzeichnet.

4.2.4.3.3. Freihaltebedürftigkeit Mangels Kennzeichnungskraft bzw. Verkehrsdurchsetzung erübrigte sich an sich eine Prüfung der Freihaltebedürftigkeit. Immerhin kann hierzu folgendes ausgeführt werden: Wie erläutert, gehört "one" zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Dies bedeutet indessen nicht zwingend, dass "one" auch zwingend zum Gemeingut zu zählen wäre. Vielmehr gilt es ausgehend von diesem Umstand das Freihaltebedürfnis konkret zu prüfen.⁴¹ Hinsichtlich des Zeichens "DUO" führte das Bundesgericht in einer markenrechtlichen Streitigkeit aus,⁴² dieses müsse aufgrund seiner an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie gebundenen allgemeinen Bedeutung für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden. Die zahlenbezogene Bedeutung des Wortes, die in bestimmten Verwendungsarten gegebene Sinngleichheit mit der einstelligen Zahl "zwei" lasse eine Monopolisierung als Marke grundsätzlich nicht zu. Die Bezeichnung sei vielmehr der Allgemeinheit und insbesondere dem Geschäftsverkehr freizuhalten. Es sei denn auch allgemein anerkannt, dass einzelne Zahlen nicht als Marken beansprucht werden könnten. Auch dies sei letztlich weniger eine Frage der mangelnden Unterscheidungskraft der sogenannten primitiven Zeichen, sondern vorab eine solche des allgemeinen und wirtschaftlichen Freihaltebedürfnisses. Ähnlich argumentierte das Bundesgericht in einem (ebenfalls markenrechtlichen) Urteil betreffend das Zeichen "YOU". Es führte aus,⁴³ die grundsätzliche und umfassende, auf den Adressaten bezogene Bedeutung des Ausdruckes "YOU" lasse seine Monopolisierung jedenfalls in Alleinstellung als Wortmarke nicht zu. Es müsse auch den Konkurrenten möglich sein, die Konsumenten gleicher Produkte unter Verwendung von "YOU" anzusprechen. In diesem Sinne handle es sich bei "YOU" um einen unentbehrlichen Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs, der zur persönlichen Anrede des Abnehmers benötigt und auch rege verwendet werde. Er sei daher für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Überdies hielt das Bundesgericht fest,⁴⁴ dass selbst wenn ein Schutz des Zeichens "YOU" als Marke die Verwendung des Ausdruckes "YOU" als Bestandteil einer anderer Marke nicht

E. 41

BGE 139 III 176E. 5.1.

E. 42

BGE 118 II 181 E. 3c.

E. 43

BGE 139 III 176 E. 5.2.

E. 44

BGE 139 III 176 E. 5.1.

- 20 - in jedem Fall verunmögliche, dessen Verwendung in zahlreichen Fällen gesperrt bzw. erheblich erschwert werde, weil jedes Mal fraglich sei, ob mit dem gewählten Zeichen ein hinreichender Abstand vorliege. Diese (markenrechtlichen) Erwägungen des Bundesgerichts müssen auch in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht auf die hier infrage stehende Bezeichnung "one" Anwendung finden. Genauso wie das Zeichen "DUO" benötigt der Rechtsverkehr die Bezeichnung "one". Diese muss aufgrund ihrer an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie gebundenen allgemeinen Bedeutung für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden. Überdies mag zwar auch hier zutreffen, dass die Gewährung von lauterkeitsrechtlichem Schutz für die Bezeichnung "one" nicht zwingend dazu führte, dass das Zeichen "one" dem Geschäftsverkehr gänzlich entzogen wäre, dieses insbesondere in Kombination mit weiteren Angaben gegebenenfalls durchaus verwendet werden dürfte. Die Frage der lauterkeitsrechtlichen Zulässigkeit der Verwendung von "one" würde aber zu einer übermässigen, nicht tolerierbaren Rechtsunsicherheit führen. Dies wiegt im vorliegenden Fall umso schwerer als die englische Sprache sich zunehmend zu einer weltweiten lingua franca entwickelt, was beispielsweise dazu führte, dass ihr im Kanton Aargau der Status einer limitierten Amtssprache zukommt (§ 71a Abs. 1 Satz 2 KV). Zudem ist gerade in der hier interessierenden Banken- bzw. Zahlungsverkehrsbranche Englisch von hervorragender Bedeutung und wird gerade auch in der Werbung regelmässig verwendet. Demgemäss ist "one" mit Bezug auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichnungsschutz als Gemeingut und damit als Freihaltebedürftig zu bezeichnen. Der Handelsgerichtspräsident verkennt dabei nicht, dass das Handelsgericht des Kantons Zürich in einem (ebenfalls markenrechtlichen) Entscheid vom 5. Dezember 2019⁴⁵ namentlich unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sowie des (deutschen) Bundesgerichtshofs erwog, Zahlwörter könnten unter bestimmten Voraussetzungen als Marken schützbar sein. Zahlwörter wie beispielsweise "seven" seien unterscheidungskräftig, solange ihr Sinngehalt unbestimmt und ohne klaren Produktbezug sei. Demgemäss bestehe am Zeichen "ONE" kein absolutes Freihaltebedürfnis in Bezug auf die (im von ihm zu beurteilenden Fall) beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Telekommunikationsbereich. Ein solches setzte voraus, dass der Gebrauch des Zeichens für die Mitbietenden im Geschäftsverkehr geradezu unentbehrlich sei und ihnen deshalb zwingend zur Verfügung stehen müsse. Bei "ONE" handle es sich zwar um eine griffige, prägnante und naheliegende Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Es bestehe indes lediglich ein wesentliches Interesse der Mitbieter im Telekommunikationsbereich am Gebrauch des Zeichens. Es sei weder dargetan noch ersichtlich, inwiefern es sich beim Zeichen "ONE" im wirtschaftlichen Verkehr von

E. 45

HGer ZH HG170207-O vom 5. Dezember 2019 E. 2.1.3.2 f.

- 21 - Mitbietern im Telekommunikationsbereich um einen unabdingbaren Begriff handeln solle. Entsprechend bestehe in Bezug auf das Zeichen "ONE" lediglich ein relatives Freihaltebedürfnis. Das Handelsgericht des Kantons Zürich kam deshalb zum Schluss, dass eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "ONE" grundsätzlich denkbar sei. Eine nähere Auseinandersetzung mit dieser Rechtsauffassung des Handelsgerichts des Kantons Zürich erübrigt sich indessen, da vorliegend bereits feststeht, dass sich das Zeichen "one" nicht

im Verkehr durchgesetzt hat. 4.2.4.3.4. Zwischenfazit Somit erweist sich insgesamt als nicht glaubhaft, dass der Gebrauch des Zeichens "one" als schutzfähiger Marktauftritt zu qualifizieren ist. Die Glaubhaftmachung eines zivilrechtlichen Anspruchs gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG scheitert indes auch mangels Glaubhaftmachung einer Zeichenähnlichkeit bzw. Verwechslungsgefahr, wie nachfolgende Ausführungen zeigen.

4.2.4.3.5. Verwechslungsgefahr Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr verweist die Gesuchsgegnerin zu Recht darauf, dass sich bereits der Adressatenkreis der beiden Produkte massgeblich unterscheidet (Antwort Rz. 143). Das Produkt der Gesuchstellerinnen ist ein Begleitprodukt einer Kreditkarte. Als solches richtet es sich – soweit die Gesuchstellerinnen Kreditkarten nicht selbst herausgeben – vornehmlich zunächst an die Partnerbanken. Diese kaufen die Dienstleistung für ihre Kunden ein. Demgegenüber wird die "Certo! One Mastercard" direkt an Endkunden (Erwachsene) vertrieben. Freilich ist anzuerkennen, dass letztlich die Kunden die Nutzer der Dienstleistung "one" der Gesuchstellerinnen sind und es denkbar wäre, dass Kunden bewusst Kreditkarten bei einer Bank beantragten, welche die Dienstleistung "one" bei den Gesuchstellerinnen eingekauft haben. Die Kartenverwaltungs-Plattform dürfte bei der Auswahl einer Kreditkarte allerdings kaum im Vordergrund stehen. Relevante Auswahlkriterien bei der Auswahl einer Kreditkarte dürften vielmehr die Konditionen (etwa die Jahresgebühr, die Bonusprogramme, die Versicherungen, die Höhe der Wechselkursaufschläge, der Kreditrahmen, die Möglichkeit einer Teilzahlung etc.) sowie gegebenenfalls die Kreditkartenangebote der Haubank sein. Von den Gesuchstellerinnen wird denn auch nichts Anderes glaubhaft gemacht. Sie berufen sich diesbezüglich lediglich auf eine Rezension im Apple-Store von einem Nutzer namens "Momoriz" vom 3. Juli 2022, der ausführt: "Nicht nur die besseren Konditionen haben mich bewogen[,] von Cembra zu euch zu wechseln. Auch die um Welten bessere App war für mich ein Entscheidungsgrund [...]." Aus diesem singulären Kommentar können jedoch keine verallgemeinerungsfähigen Schlüsse gezogen werden. Zudem war auch für den Nutzer "Momoriz" die App lediglich ein weiteres Auswahlkriterium neben den Konditionen der Kreditkarte.

- 22 - Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Beantragung einer Kreditkarte kein Alltagsgeschäft ist. Die meisten Kunden von Kreditkarten beantragen höchstens alle paar Jahre eine neue Kreditkarte. Die Beantragung einer Kreditkarte ist zudem verhältnismässig aufwändig, müssen hierzu doch verschiedene Formulare ausgefüllt werden. Demgemäss kann davon ausgegangen werden, dass mindestens mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise gerechnet werden kann, was die Gefahr einer Verwechslung erheblich senkt. Sodann sind im Rahmen der Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr auch kennzeichenexterne Elemente wie die konkrete Präsentationsform zu berücksichtigen. Hier unterscheiden sich die fraglichen Zeichen massgeblich. Zwar benutzen alle Parteien die Bezeichnung "one". Die Gesuchstellerinnen verwenden diesen Begriff aber einzig zur Bezeichnung ihrer digitalen Kartenverwaltungsplattform und nicht als Namen einer Kreditkarte. Demgegenüber bezeichnet die Gesuchsgegnerin eine ihrer beiden neuen Kreditkarten als "Certo! One Mastercard". Glaubhaft erscheint die Angabe der Gesuchsgegnerin, dass sie "one" nie in Alleinstellung, d.h. ohne die Bezeichnung "Certo!" verwendet und es sich bei der Abbildung in Rz 45 des Gesuches (Bild rechts oben) um einen technischen Fehler handelte (Antwort, Rz. 30 f., vgl. insbesondere den Screenshot auf S. 13 oben). Freilich ist den Gesuchstellerinnen zuzugestehen, dass das Zeichen "one" auf der Kreditkarte etwas abgesetzt vom Zeichen "Certo!" ist und insoweit auch eine eigenständige Bedeutung

aufweist bzw. alleinstellend wahrgenommen werden könnte, auch wenn der Aufdruck "one" relativ klein und dezent erscheint. Da der Aufdruck auf der Kreditkarte erscheint, ist aber nicht nachvollziehbar, weshalb Kunden meinen könnte, dieser weise auf die gesuchstellerische Kartenverwaltungs-Plattform hin, zumal die über die "One"-Plattform der Gesuchstellerinnen verwalteten Kreditkarten gerade keinen Aufdruck "one" aufweisen und der Name der von den Gesuchsgegnerin für ihre Kreditkarten angebotene Kreditkartenverwaltungs-App "Cembra App" das Zeichen "one" nicht enthält. Den Gesuchstellerinnen gelingt es folglich nicht, eine Verwechslungsgefahr glaubhaft zu machen. 4.2.4.4. Ergebnis Im Ergebnis sind eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr und somit ein Anspruch aus Art. 9 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 3 lit. d UWG zu verneinen. 4.2.5. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG Die Gesuchstellerinnen leiten die von ihr begehrten Verbotsansprüche schliesslich (auch) aus einer Verletzung von Art. 3 lit. e UWG ab.

- 23 - 4.2.5.1. Parteibehauptungen 4.2.5.1.1. Gesuchstellerinnen Die Gesuchstellerinnen behaupten, der schriftbildidentische Aufdruck "one" auf den Kreditkarten der Gesuchsgegnerin könne nur als Bezugnahme auf "one" verstanden werden. Der Aufdruck gebe ohne sachlichen Grund den visuell identischen und für "one" charakteristischen Schriftzug wieder. Ohne Not oder erkennbaren Beweggrund bringe die Gesuchsgegnerin sich durch die Aufschrift "one" mit den Gesuchstellerinnen in Verbindung und messe sich implizit mit dem tatsächlich gekoppelten Dienst der Migros und weiteren Partnerinnen (Gesuch Rz. 121). 4.2.5.1.2. Gesuchsgegnerin Die Gesuchsgegnerin führt aus, die ihre Karte richte sich nicht an das gleiche Publikum wie die Dienstleistung der Gesuchstellerinnen (Gesuch Rz. 153). Zudem unterscheide sich die Verwendung des Wortes "one" stark. So verwende die Gesuchsgegnerin das Wort "one" stets neben dem viel prominenter dargestellten Wort "Certo!" auf ihren Kreditkarten. Ohnehin erschöpfe sich die angebliche Anlehnung in einem absolut freihaltebedürftigen Zeichen, das von der Gesuchsgegnerin zur Bezeichnung der Vorteile der Karte von 1 % cash back und als anpreisende Angaben ohne Zusammenhang mit den Gesuchstellerinnen verwendet werde. Damit scheide auch die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG aus (Antwort Rz. 8).

4.2.5.2. Rechtliches Verhaltensweisen, mit denen sich Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnen oder dessen Ruf ausbeuten, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen transferiert, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr bedarf. Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines Zeichens vorausgesetzt, das demjenigen des Mitbewerbers derart ähnlich ist, dass es damit in Alleinstellung verwechselbar wäre. Allerdings genügt auch nicht schon jede noch so geringfügige Ähnlichkeit einer Ausstattung mit derjenigen eines Konkurrenten, um anstelle einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr eine unlautere Anlehnung zu bejahen. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass die Ausstattung in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an diejenige eines Dritten gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, beim Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit gekennzeichneten Produkten zu wecken. Denn das Verbot der unlauteren Anlehnung an eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfassen. In der markenrechtlichen

Rechtsprechung

- 24 - wurde sodann auch die Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Eine entsprechende, produktebezogene Anlehnung bzw. Rufausbeutung lässt sich ebenfalls unter den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG subsumieren, wonach unter anderem unlauter handelt, wer sich, seine Waren, Werke und Leistungen in unnötig anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken oder Leistungen vergleicht.⁴⁶ 4.2.5.3. Würdigung Wie bereits dargelegt, kommt dem Zeichen "one" keinerlei Kennzeichnungskraft zu. Bei der Anlehnung gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ist dies im Gegensatz zur Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG allerdings auch nicht vorausgesetzt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt indessen rufausbeutend, "wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt"⁴⁷. Es ist daher davon auszugehen, dass das Bundesgericht einen "guten Ruf" als Tatbestandsmerkmal der Rufausbeutung nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG voraussetzt. Der "gute Ruf" wird verstanden als Image oder Goodwill. Er besteht in der Gesamtheit der Informationen und Assoziationen sowie der Vorstellungen über die Eigenschaft der Produkte, welche das Publikum mit dem Vergleichsobjekt verbindet. Dazu gehören neben typischen Rufinhalten wie Exklusivität, Prestigewert oder Qualität auch spezifische Attribute wie "sportlich", "elegant" oder "gesund".⁴⁸ Die Gesuchstellerinnen machen diesbezüglich geltend, ihnen komme ein "digitalaffines Image" zu, das die Gesuchsgegnerin transferieren möchte (Gesuch Rz. 87). Worin dieser Ruf des digitalaffinen Images genau bestehen soll, legen die Gesuchstellerinnen jedoch nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Jedenfalls weist die Gesuchsgegnerin zu Recht daraufhin (Antwort Rz. 145), dass digitale Kartenverwaltungsdienste heute allgemein verbreitet sind und kaum zu einem digitalaffinen Image beitragen können. Es verhält sich vielmehr so, dass eine digitale Kartenverwaltung heute Standard ist und von Konsumenten vorausgesetzt wird. Die Gesuchstellerinnen machen folglich schon keinen guten Ruf glaubhaft, den die Gesuchsgegnerin ausbeuten könnte. Im Weiteren könnte aber selbst bei Bestehen eines guten Rufes im Aufdruck des Wortes "one" auf den Kreditkarten keine unlautere Anlehnung bzw. Rufausbeutung durch die Gesuchsgegnerin ausgemacht werden. Das Produkt der Gesuchsgegnerin heisst "Certo! One Mastercard" während die

E. 46

BGE 135 III 446 E. 7.1 u. 7.5 m.w.H.

E. 47

BGE 135 III 446 ff. E. 7.1.

E. 48

HGer BE HG 19 89 vom 24. Februar 2020 E. 27.1 f., (auszugsweise) publiziert in: sic! 2021, S. 37 ff.

- 25 - Gesuchsgegnerinnen eine Kartenverwaltungs-Plattform, nicht jedoch Kreditkarten mit dem Namen "one" herausgeben. Schon die Unterschiedlichkeit der infrage stehenden Angebote schliesst eine Rufausbeutung aus. Daran ändert nichts, dass das Zeichen "one" auf den Kreditkarten links unten, in deutlichem Abstand zum Zeichen "Certo!" abgedruckt

wird. Denn es ist nicht erkennbar, wie das Wort "one" hier als Hinweis auf die Kartenverwaltungsplattform der Gesuchstellerinnen verstanden werden soll, zumal die Gesuchstellerinnen – wie bereits festgehalten – das Zeichen "one" überwiegend nicht herkunftshinweisend, sondern als allgemeinen Begriff für Kartenverwaltung verwenden und zudem auf ihren eigenen bzw. den von ihren Partnerbanken herausgegebenen Kreditkarten das Zeichen "one" gerade nicht abdrucken. 4.2.6. Ergebnis Zusammenfassend gelingt es den Gesuchstellerinnen folglich nicht, glaubhaft zu machen, dass ihnen Ansprüche aus UWG zustehen. 4.3. Markenrechtliche Beurteilung 4.3.1. Parteibehauptungen 4.3.1.1. Gesuchstellerinnen Die Gesuchstellerinnen stützen ihr zweites Eventualbegehren auch auf das Markenrecht. Am Zeichen "one" bestehe kein Freihaltebedürfnis und es sei zumindest derivativ kennzeichnungskräftig (Gesuch Rz. 122 f.). In der Aufschrift "one" in der identischen Schriftart wie die Wort-/Bildmarken Nrn. 764836 und 673080 bestehe offensichtlich eine Zeichenähnlichkeit für funktionell gleichartige Leistungen, wodurch eine Verwechslungsgefahr geschaffen werde (Gesuch Rz. 124 f.). 4.3.1.2. Gesuchsgegnerin Die Gesuchsgegnerin führt aus, das Wort "one" sei Teil des englischen Grundwortschatzes und werde in der Schweiz als die Zahl "eins" verstanden. Es sei für die relevanten Waren und Dienstleistungen im Finanzbereich absolut Freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig (Antwort Rz. 3 und 90 ff.). Die Marken der Gesuchstellerinnen würden neben dem Wort "one" noch weitere Elemente enthalten. Diese zusätzlichen Elemente würden von der Gesuchsgegnerin nicht verwendet und eine Markenverletzung scheide schon aus diesem Grund aus (Gesuch Rz. 4, 110 ff.). Ein absolut Freihaltebedürftiges Zeichen wie "one" könne auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich Kennzeichnungskraft erlangen. Eine solche sei ohnehin nicht dargelegt (Antwort Rz. 5, 103 ff.). 4.3.2. Aktiv- und Passivlegitimation Aktivlegitimiert ist der Inhaber einer eingetragenen Marke (Art. 55 Abs. 1 MSchG). Passivlegitimiert sind alle Personen, die unautorisiert eine der in

- 26 - Art. 13 MSchG dem Markeninhaber vorbehaltenen Handlungen vornehmen bzw. voraussichtlich vornehmen werden.⁴⁹ Markeninhaberin ist einzig die Gesuchstellerin 1, weswegen nur sie zur Geltendmachung der markenrechtlichen Ansprüche nach Art. 13 MSchG berechtigt ist. Die Gesuchstellerinnen behaupten insbesondere nicht, dass die Gesuchstellerin 2 exklusive Lizenznehmerin i.S.v. Art. 55 Abs. 4 MSchG wäre oder als einfache Lizenznehmerin i.S.v. Art. 55 Abs. 4 Satz 2 MSchG als einfache Streitgenossin der von der Gesuchstellerin 1 angehenden Verletzungsklage beitreten könnte. Hiervon scheinen auch die Gesuchstellerinnen auszugehen (Gesuch Rz. 122). 4.3.3. Kennzeichnungskraft und Rechtsbeständigkeit der gesuchstellerischen Marken 4.3.3.1. Rechtliches Eine Marke genießt in der Ausgestaltung Schutz, wie sie im Markenregister eingetragen ist. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist deshalb in Bezug auf die schützende (potentiell verletzte) Marke einzig von deren Registereintrag auszugehen.⁵⁰ Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Relevanz ist die Kennzeichnungskraft der (angeblich) verletzten Marke. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingepägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als (originär) schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an beschreibende Zeichen anlehnen. Originär stark sind demgegenüber Marken, die aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts be-

sonders auffallen.⁵¹ Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann sodann auch durch ihre Benutzung gesteigert werden. Denn die durch lange Auf- bauarbeit erreichte Bekanntheit einer Marke verdient einen weiteren Ähn- lichkeitsbereich.⁵² Jedoch sind gemäss Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr durchge- setzt haben. Eine Prüfung des Tatbestands der Verwechslungsgefahr er- übrigt sich, wenn es einem älteren, zum Gemeingut gehörenden Zeichen

E. 49

SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 23; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 55 N. 22.

E. 50

BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBARBIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 37
m.w.H. 51 BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.1 m.w.H. 52 BVGer
B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 3.6 m.w.N.; BGE 122 III 382 E. 2a.

- 27 - schon an der rechtserhaltenden Verkehrsdurchsetzung fehlt.⁵³ Die Eintra- gung der Marke schafft kein wohl erworbenes Recht am Ausschliesslich- keitsanspruch, sondern steht unter dem Vorbehalt anderer Beurteilung durch den Zivilrichter. Dem Eintragungsentscheid des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) kommt dabei für den Zivilrichter keine bindende Wirkung zu.⁵⁴ Allerdings ist ungeklärt, ob der Massnahmerichter an die Eintragung eines Zeichens als durchgesetzte Marke gebunden ist, zumal hier der Ver- fügungsanspruch ebenfalls nur glaubhaft zu machen ist (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO).⁵⁵ 4.3.3.2. Würdigung Hinsichtlich des Bestandteils "one" der infrage stehenden Marken der Gesuchstellerinnen kann vollumfänglich auf die obigen Ausführungen zur Kennzeichnungskraft bzw. zur Freihaltebedürftigkeit sowie der Verkehrs- durchsetzung des Zeichens "one" verwiesen werden. Denn der Rechtsbe- griff der Verwechslungsgefahr ist im gesamten Kennzeichenrecht einheit- lich. Zwar sind je nach beanspruchtem Rechtsschutz unterschiedliche Um- stände zu würdigen. So ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG die gesamte Warenpräsentation massgeblich, nicht aber Registereinträge. Steht jedoch wie hier zunächst die Kennzeich- nungskraft des Zeichens "one" isoliert infrage, ergeben sich keine Unter- schiede in der Beurteilung. Demgemäss kann sich eine Kennzeichnungskraft der Marke Nr. CH 764836 vorliegend einzig aus dem Farbanspruch "orange" ergeben, da die verwendete Schrift für das Zeichen "one" ebenfalls banal erscheint. Dem- gemäss weist die Marke Nr. CH 764836 (sofern sie überhaupt rechtsbe- ständig ist – was zweifelhaft erscheint,⁵⁶ hier aber offen bleiben kann) wenn überhaupt, dann höchstens eine sehr geringe Kennzeichnungskraft auf. Ähnliche Überlegungen gelten an sich auch für die Marke Nr. CH 673080. Diese Marke weist allerdings eine stärkere Unterscheidungskraft aus. Denn hier wird nicht ein Farbanspruch geltend gemacht, sondern dem grafisch banalen Zeichen "one" der Schriftzug "VISECA" hinzugefügt. Da die Marke ihre Unterscheidungskraft aber einzig aus dem beigefügten Hinweis auf die Firmen der Gesuchstellerinnen schöpft, ist der für die Beurteilung der Ver- wechslungsgefahr notwendige Zeichenabstand auch massgeblich an die- sem Element zu messen. ⁵³ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBARBIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 13 (3. Lemma). ⁵⁴ BGE 140 III 297 E. 5.1. ⁵⁵ Vgl. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 177. ⁵⁶ Vgl. hierzu etwa BGer 4A_518/2021 und 4A_526/2021 vom 6. April 2022 E. 6.3.2.

- 28 - 4.3.4. Verwechslungsgefahr 4.3.4.1. Rechtliches Sodann ist im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise, der Warengleichartigkeit sowie der Kennzeichnungskraft der gesuchstellerischen Marke zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Eine Verwechslungsgefahr besteht nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt.⁵⁷ Es kann im Wesentlichen auf E. 3.2.4.2. verwiesen werden, da die Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichnungsrecht gleich umschrieben wird. Bezüglich des (potentiell verletzenden) Zeichens wird im Verletzungsprozess vom tatsächlichen oder drohenden Gebrauch ausgegangen.⁵⁸ Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich dabei – wie erwähnt – nach Massgabe des Gesamteindrucks der zu vergleichenden Zeichen im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise.⁵⁹ Stimmt das die Marke angeblich verletzende Zeichen mit dieser ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies regelmässig keine Verwechslungsgefahr.⁶⁰ Eine Ausnahme kann dann bestehen, wenn die fragliche Marke eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen.⁶¹ Allerdings sagt die Bekanntheit einer kombinierten Marke grundsätzlich noch nichts über die Stärke ihrer Einzelelemente aus.⁶² Eine Verwechslungsgefahr durch Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen setzt voraus, dass der gesteigerte Schutzzumfang durch intensiven Gebrauch der Marke nicht nur die kombinierte Marke in ihrer Gesamtheit umfasst, sondern auch ihre einzelnen grundsätzlich gemeinfreien Elemente für sich einen erhöhten Schutzzumfang beanspruchen könnten. Dies wäre der Fall, wenn die relevanten Verkehrskreise die Marke bereits aufgrund eines entsprechenden Elements als solche erkennen würden.⁶³

4.3.5. Würdigung Die Marke Nr. CH 764836 ist – wenn überhaupt – lediglich aufgrund des Farbanspruchs orange kennzeichnungskräftig. Die Gesuchsgegnerin verwendet das Zeichen "one" jedoch nicht in der Farbe "orange". Was die 57 BGE 127 III 160 E. 2a; BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.1 m.w.H. 58 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBARBIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 39 m.w.H. 59 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBARBIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 40. 60 BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016, E. 7.1 m.w.N.; B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 3.6; BGE 127 III 167 E. 2b/bb; SHK MSchG-JOLLER 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 131; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBARBIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 72. 61 BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 m.w.N.; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 m.w.N. 62 BVGer B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 7. 63 BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.2.1 m.w.N.

- 29 - Marke Nr. CH 673080 angeht, so ist diese nur aufgrund des Bestandteil "VISECA" kennzeichnungskräftig. Die Gesuchsgegnerin verwendet dieses Element jedoch nicht. Eine Übereinstimmung besteht folglich nur insoweit, als das Zeichen "one" in einer ähnlichen Schrift verwendet wird. Da das Zeichen "one" nicht kennzeichnungskräftig ist, besteht keine Verwechslungsgefahr. Daran ändert nichts, dass die für den Begriff "one" verwendete Schrift bei den Gesuchstellerinnen und der Gesuchsgegnerin sehr ähnlich ist. Denn es handelt sich um eine banale, alltägliche Schrift, die nicht auffällt und nicht in Erinnerung bleibt und somit bezüglich der Verwechslungsgefahr nicht relevant ist. 5. Ergebnis Das Gesuch ist abzuweisen, soweit überhaupt auf dieses eingetreten werden kann. 6. Prozesskosten 6.1. Allgemeines Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da

das Gesuch abzuweisen ist, soweit überhaupt darauf eingetreten werden kann, sind die Prozesskosten vollumfänglich und unter solidarischer Haftung (Art. 106 Abs. 3 ZPO) den Gesuchstellerinnen aufzuerlegen.

6.2. Gerichtskosten Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidungsgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO), welche sich gestützt auf Art. 96 ZPO nach § 8 VKD bemisst. Sie wird in Berücksichtigung des verursachten gerichtlichen Aufwands und angesichts von Schwierigkeit und Umfang der Streitigkeit auf insgesamt Fr. 6'000.00 festgesetzt und mit dem von den Gesuchstellerinnen geleisteten Gerichtskostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

6.3. Parteienschädigung Die Gesuchstellerinnen haben der Gesuchgegnerin zudem unter solidarischer Haftung eine Parteienschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO). Die Parteienschädigung wird nach dem Streitwert – vorliegend Fr. 100'000.00 – bemessen (vgl. Art. 96 ZPO i.V.m. § 3 AnwT). Ausgehend von einer Grundentschädigung von Fr. 12'930.00 (§ 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 6 AnwT) resultiert nach Vornahme eines Summarabzugs von 50 % (§ 3 Abs. 2 AnwT) ein Grundbetrag von Fr. 6'465.00. Durch die Grundentschädigung sind abgegolten: Instruktion, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen, - 30 - Korrespondenz und Telefongespräche sowie eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung (vgl. § 6 Abs. 1 AnwT). Vorliegend fand keine Verhandlung statt, die Parteien reichten indessen eine zweite Rechtsschrift ein. An sich wäre für die fehlende Verhandlung ein Abschlag und für die zusätzlich eingereichte Rechtsschrift ein Zuschlag zu berücksichtigen (§ 6 Abs. 2 und Abs. 3 AnwT). Zu- und Abschlag kompensieren sich vorliegend allerdings, so dass es beim Grundbetrag bleibt. Hinzurechnen ist allerdings noch eine Auslagenpauschale (§ 13 Abs. 1 Satz 2 AnwT) von praxisgemäss 3 %. Es resultiert ein Betrag in der Höhe von gerundet Fr. 6'659.00, den die Gesuchstellerinnen der Gesuchsgegnerin unter solidarischer Haftung (Art. 106 Abs. 3 ZPO) als Parteienschädigung zu bezahlen haben. Ein zusätzlicher Mehrwertsteuerzuschlag wird von der Gesuchsgegnerin zu Recht nicht geltend gemacht, ist sie doch selbst mehrwertsteuerpflichtig und damit vorsteuerabzugsberechtigt.⁶⁴ Der Präsident erkennt:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.