

# **AG\_HANDELSGERICHT HSU.2024.29 vom 17. Oktober 2024**

Ag Handelsgericht, 2024-10-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag\\_handelsgericht\\_HSU.2024.29](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag_handelsgericht_HSU.2024.29)

FR: AG\_HANDELSGERICHT HSU.2024.29 du 17 octobre 2024

IT: AG\_HANDELSGERICHT HSU.2024.29 del 17 ottobre 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Kammer HSU.2024.29 / fn / fn Entscheid vom 17. Oktober 2024 Besetzung Oberrichter Egloff, Vizepräsident Gerichtsschreiberin Näf Gesuchstellerin A.\_\_\_\_\_ SA, vertreten durch lic. iur. Giuseppe Mongiovì, Rechtsanwalt, Stadelhoferstrasse 33, Postfach 1005, 8024 Zürich Gesuchsgegner- B.\_\_\_\_\_ AG rin vertreten durch lic. iur. Andri Ganzoni, Rechtsanwalt, Bäumleingasse 22, 4051 Basel Gegenstand Summarisches Verfahren betreffend Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen

- 2 - Der Vizepräsident entnimmt den Akten:

### **E. 1.1**

Internationale und örtliche Zuständigkeit Die Gesuchstellerin hat ihren Sitz in Frankreich und die Beklagte hat ihn in der Schweiz, womit ein internationaler Sachverhalt vorliegt. Die internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts bestimmt sich primär nach den anwendbaren völkerrechtlichen Verträgen (Art. 1 Abs. 2 IPRG), subsidiär nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (Art. 1 lit. a IPRG). Weil beide Parteien ihren Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates des Lugano-Übereinkommens haben, eine Zivil- und Handelssache vorliegt und kein Ausnahmetatbestand gegeben ist, richtet sich die

- 7 - internationale Zuständigkeit vorliegend nach dem Lugano-Übereinkommen (Art. 1 LugÜ). Vorliegend ergibt sich die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte in der Hauptsache bereits aus dem Umstand, dass die Gesuchsgegnerin ihren Sitz in der Schweiz hat (Art. 2 Abs. 1 LugÜ). Die schweizerischen Gerichte sind daher auch für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zuständig. Innerhalb der Schweiz richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach dem IPRG. Dabei sind zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen die Gerichte, die in der Hauptsache zuständig sind, oder die Gerichte, die die Massnahmen zu vollstrecken haben, zuständig (Art. 10 lit. a und b IPRG). Die Zuständigkeit der aargauischen Gerichte in der Hauptsache ist gemäss Art. 109 Abs. 2 bzw. Art. 129 IPRG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 IPRG gegeben, da die Gesuchsgegnerin ihren Sitz in S.\_\_\_\_\_ hat. Sie sind daher auch in Bezug auf die vorsorglichen Massnahmen örtlich zuständig.

### **E. 1.2**

Sachliche Zuständigkeit Die sachliche und funktionelle Zuständigkeit des Einzelrichters des Handelsgerichts für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ergibt sich bei Angelegenheiten des geistigen Eigentums aus Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 5 ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a und § 13 Abs. 1 lit. a EG ZPO. 2. Prüfung der Rechtsbegehren: Rechtsschutzinteresse und Bestimmtheitsgebot

### **E. 1.2.1**

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marken "LATTY INTERNATIONAL", "LI LATTY INTERNATIONAL", "LI LATTY international", und "LATTY" und weiterer Marken mit der Wortbezeichnung "Latty" (Gesuch Rz. 28; GB 4).

### **E. 1.2.2**

Weiter ist die Gesuchstellerin Inhaberin der am 20. Januar 2010 unter der Nummer 1035550 international registrierten Wort-/Bildmarke Marke: mit Basiseintragung in Frankreich. Die Marke ist für die Nizza-Klassen 6 und 17 eingetragen (Gesuch Rz. 28 ff; GB 5 f.).

### **E. 1.2.3**

Schliesslich ist die Gesuchstellerin Inhaberin der folgenden unter der Nr. 1044759 am 21. Juni 2010 für die Nizza-Klassen 6 und 17 registrierten internationalen Wort-/Bildmarke:

## **E. 2.1**

Rechtliches

### **E. 2.1.1**

Rechtsschutzinteresse Ein rechtlich schutzwürdiges Interesse<sup>2</sup> an der Guttheissung einer Unterlassungsklage – und am Erlass vorsorglicher Massnahmen<sup>3</sup> – besteht nur, wenn das behaupteterweise widerrechtliche Verhalten der Gegenpartei, auf welches die Rechtsbegehren gerichtet sind, im Zeitpunkt der Urteilsfällung mit einer gewissen Unmittelbarkeit droht.<sup>4</sup> Dies ist der Fall, wenn ihr bisheriges oder ihr aktuelles Verhalten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lassen (Erstbegehungsgefahr), oder wenn die Gefahr einer Wiederholung früherer Verletzungshandlungen besteht (Wiederholungsgefahr). Letztere wird rechtsprechungsgemäss schon angenommen, wenn die beklagte Partei die – wenigstens potenzielle – Widerrechtlichkeit des 1 Vgl. BGE 129 III 626 E. 5.3.2 m.w.N.; PHURTAG, Vorsorgliche Massnahmen im internationalen Zivilprozessrecht, 2019, N. 387. 2 Vgl. dazu DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 271 ff. m.w.N. 3 Vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO; HUBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 261 N. 18. 4 BGE 128 III 96 E. 2e, 124 II 72 E. 2a; BGer 4A\_250/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.2; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 55 N. 29.

- 8 - beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird. Dies gilt selbst dann, wenn sie dieses zwischenzeitlich im Rahmen des hängigen Verfahrens eingestellt hat.<sup>5</sup> Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch die verletzende Partei widerlegt werden, wenn sie Umstände dartut, die eine Wiederholung im konkreten Fall ausschliessen oder als unwahrscheinlich erscheinen lassen. An die Beseitigung der Vermutung sind jedoch strenge Anforderungen zu stellen.<sup>6</sup> In welcher Intensität eine einschlägige Gefahr vorhanden sein muss, um einen Unterlassungsanspruch bejahen zu können, ist eine Rechtsfrage. Die tatsächlichen Gegebenheiten, aus denen sich eine Gefahr der dargelegten Art ergeben soll, sind von der Gesuchstellerin nachzuweisen.<sup>7</sup>

### **E. 2.1.2**

Bestimmtheitsgebot Sodann muss ein Rechtsbegehren so bestimmt sein, dass es bei Guttheissung der Klage ohne Weiteres zum Urteil erhoben werden kann.<sup>8</sup> Bei Unterlassungsbegehren besteht oft die Schwierigkeit, dass etwas verboten werden soll, das

noch nicht erfolgt ist oder noch nicht wiederholt wurde.<sup>9</sup> Das Bestimmtheitsgebot für Rechtsbegehren gilt aber auch hier: Unterlassungsbegehren müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht (mehr) tun darf, und die Vollstreckungs- und Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.<sup>10</sup> Die Verletzungsform ist mithin so genau zu beschreiben, dass sich eine erneute materielle Beurteilung des fraglichen Verhaltens im Vollstreckungsverfahren erübrigt.<sup>11</sup> Bei markenrechtlichen Unterlassungsklagen ist nebst den zu unterlassenden Handlungen das Zeichen, dessen Gebrauch verboten werden soll, genau zu definieren. Dabei ist das Verletzungszeichen, nicht das verletzte Zeichen zu bezeichnen. Hierfür kann es angezeigt sein, eine Abbildung in das Begehren zu integrieren.<sup>12</sup> Es kann nur der Gebrauch eines tatsächlich verwendeten Zeichens untersagt werden. Ein Verbot der Verwendung eines Zeichenbestandteils in jeglichem Zusammenhang ist abzulehnen, da eine solche insbesondere bei schwachen Zeichen 5 BGE 128 III 96 E. 2e. 124 III 72 E. 2a, 116 II 357 E. 2a S. 359; BGer 4A\_570/2022 vom 16. Mai 2023 E. 2.1; BSK MSchG-FRICK (Fn. 4), Art. 55 N. 30 f.; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 2), N. 273; OFK URG-REHBINDER/HAAS/UHLIG, 4. Aufl. 2022, Art. 62 N. 14 f. 6 BGer 4A\_570/2022 vom 16. Mai 2023 E. 2.1. 7 BGer 4A\_250/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.2. 8 BGE 142 III 102 E. 5.3.1; 137 III 617 E. 4.3; BGer 4A\_686/2014 vom 3. Juni 2015 E. 4.3.1; LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 3), Art. 221 N. 28. 9 LEUENBERGER (Fn. 8), Art. 221 N. 30.

## **E. 2.2**

Würdigung Die Gesuchstellerin stellt mit dem am 10. Juli 2024 eingereichten Massnahmegesuch fünf Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 1 - 5). Die Gesuchsgegnerin ist der Auffassung, diese seien überschüssend und nicht genügend bestimmt (Antwort Rz. 9 ff.).

### **E. 2.2.1**

Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 Mit Rechtsbegehren Ziff. 1 möchte die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin verbieten lassen, das Zeichen LATTY in irgendeiner Weise und in irgendeiner Form zu verwenden, insbesondere um sich bei Dritten bekannt zu machen sowie für ihre Aktivitäten, insbesondere in Domainnamen, in Werbe- oder Verkaufsförderungsdokumenten und auf Internetseiten. Mit Rechtsbegehren Ziff. 2 zielt die Gesuchstellerin darauf ab, der Gesuchsgegnerin die Werbung für LATTY-Produkte zu untersagen. Unbestimmt ist das Rechtsbegehren Ziff. 1, soweit damit die Verwendung des Zeichens LATTY "in irgendeiner Weise und in irgendeiner Form" verlangt wird (vgl. E. 1.3.1.2.). Die Gesuchsgegnerin weist zu Recht darauf hin, dass damit die materielle Prüfung der Frage, ob ein bestimmter Gebrauch von LATTY durch die Gesuchsgegnerin inner- oder ausserhalb der kennzeichenrechtlichen Schranken erfolge, an die Vollstreckungsbehörde delegiert würde. In diesem Sinne überschüssend ist auch der Zusatz "für ihre Aktivitäten". In Bezug auf die Zeichenverwendung "in Domainnamen" ergibt sich aus der Begründung des Gesuchs, dass die Gesuchstellerin auf die Untersagung der Nutzung der Domain [www.latty.ch](http://www.latty.ch) abzielt. Diesbezüglich ist auch das Rechtsschutzinteresse der Gesuchstellerin zu bejahen. Zwar ist die Weiterleitung auf die Website der Gesuchsgegnerin derzeit nicht mehr aktiv. Bei Eingabe der Domain erscheint die Fehlermeldung "404 Not Found". Die Domain ist indessen nach wie vor auf die Gesuchsgegnerin registriert (Gesuch Rz. 56), weshalb diese jederzeit die

### **E. 2.2.2**

Rechtsbegehren Ziff. 3 Weiter möchte die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mit Rechtsbegehren Ziff. 3 verbieten, "die grafischen Elemente der Wort-/Bildmarken LATTY Nr. 1035550 und Nr. 1044759, insbesondere die Buchstaben, die Schriftart und die Farben dieser Wort-/Bildmarken in irgendeiner Weise und in irgendeiner Form" zu verwenden. Während die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin zwar verbieten lassen kann, die beiden Marken als solche unverändert zu gebrauchen, kann der Gebrauch eines bestimmten Markenbestandes nicht schlechthin untersagt werden, da nicht jede Übernahme der Elemente schlechthin gegen das Markenschutzrecht verstößt oder unlauteren Wettbewerb darstellt. Damit müsste der Vollstreckungsrichter die kennzeichenrechtliche Prüfung übernehmen, wofür er nicht zuständig ist. Zum Gebrauch der genannten Wort-/Bildmarken in ihrer Gesamtheit äußert sich die Gesuchstellerin jedoch nicht. Damit ist auch kein Rechtschutzinteresse am Begehren ersichtlich. Auf Rechtsbegehren Ziff. 3 ist demnach nicht einzutreten

### **E. 2.2.3**

Rechtsbegehren Ziff. 4 Rechtsbegehren Ziff. 4 bezieht sich auf das folgende Zeichen der Gesuchsgegnerin und scheidet am Bestimmtheitsgebot. Die Formulierung "das Logo und die grafischen Elemente der Bezeichnung "LATTY DICHTUNGSTECHNIK AG", insbesondere deren Buchstaben, Schriftart und Farben" lässt viel Spielraum zu und überlässt es dem Vollstreckungsrichter zu beurteilen, ob geschützte Elemente verwendet werden. Auch ist das Begehren ausufernd, könnte aufgrund der Formulierung bereits die Verwendung eines der

- 11 - genannten Buchstaben oder der Farbe Gelb genügen, um gegen das Unterlassungsgebot zu verstossen. Im Lichte der Begründung wird ersichtlich, dass die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin untersagen möchte, das Zeichen zu verwenden (vgl. Gesuch Rz. 81). Diesbezüglich ist auf das Rechtsbegehren einzutreten. Das Rechtsschutzinteresse ist gegeben, nutzt die Gesuchsgegnerin dieses auch im Logo ihrer neuen Firma. Sollte die Gesuchstellerin überdies hinaus darauf abzielen, der Gesuchsgegnerin die Nutzung des Logo inkl. des Schriftzugs "Latty Dichtungstechnik AG" zu verbieten, ist eine Wiederholungsgefahr nach der Umfirmierung der Gesuchstellerin nicht dargetan (vgl. sogleich E. 2.2.4.). Damit könnte auf das Begehren nicht eingetreten werden.

### **E. 2.2.4**

Rechtsbegehren Ziff. 5 Auch das Rechtsbegehren Ziff. 5 ist zu unbestimmt, insofern der Gesuchsgegnerin untersagt werden sollte, "LATTY DICHTUNGSTECHNIK AG" in irgendeiner Weise und Form zu verwenden. Soweit das Begehren darauf abzielen sollte, der Gesuchsgegnerin die Führung der Firma zu verbieten, ist anzumerken, dass die Gesuchsgegnerin zwar ausführt, sie wäre nach wie vor zur Führung der Firma "LATTY DICHTUNGSTECHNIK AG" berechtigt (vgl. Antwort Rz. 39). Doch auch die Gesuchstellerin scheint nicht der Ansicht zu sein, dass eine Umfirmierung der Gesuchsgegnerin droht. Vielmehr hat sich diese bereits im Juni 2022 und damit über zwei Jahre vor Einleitung des vorliegenden Verfahrens umfirmieren lassen. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die befürchten liessen, dass die Gesuchsgegnerin wieder zu ihrer alten Firma zurückkehren würde, zumal eine Umfirmierung in der Regel mit nicht unerheblichen Kosten, Aufwand und einer Verwirrung von Kunden und Geschäftspartnern verbunden ist. Die Gesuchstellerin hätte vor diesem Hintergrund darlegen müssen, weshalb zu befürchten

ist, dass die Gesuchsgegnerin wieder zum Zeichen "LATTY Dichtungstechnik AG" als Firma zurückkehren oder dieses anderweitig nutzen würde. Die ausgedehnte Schilderung der Verwendung des Zeichens im Rahmen der Fachmesse PUMPS & VALVES im Oktober 2023 vermögen eine Wiederholungsgefahr zumindest nicht zu begründen. Die Gesuchsgegnerin meldete sich vor ihrer Umfirmierung am 7. Dezember 2021 zwangsläufig unter ihrer alten Firma für die Messe an (AB 13), trat an dieser im Oktober 2023 aber unter ihrer neuen Firma auf (Antwort Rz. 68 f.). Eine aktuellere Verwendung von "LATTY Dichtungstechnik AG" macht die Gesuchsgegnerin nicht geltend. Mangels drohender Wiederholungsgefahr ist auf das Begehren nicht einzutreten.

- 12 - 3. Anwendbares Recht Während bei der Beurteilung eines internationalen Sachverhalts durch das zuständige Schweizer Gericht immer Schweizer Prozessrecht inkl. Kollisionsrecht (lex fori) zur Anwendung gelangt,<sup>17</sup> ist das in der Sache anwendbare materielle Recht (lex causae) nach dem IPRG bzw. allenfalls anwendbaren Staatsverträgen zu bestimmen. Art. 110 Abs. 1 IPRG sieht vor, dass Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates unterstehen, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird. Vorliegend liegt die Verletzung einer Marke mit Schutzbereich für die Schweiz im Streit, weshalb das Schweizer Recht zur Anwendung gelangt.<sup>18</sup> Für den geltend gemachten Anspruch aus unlauterem Wettbewerb ist das anwendbare Recht separat zu bestimmen. Nach Art. 136 Abs. 1 IPRG unterstehen Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet. Da die Gesuchstellerin Auswirkungen auf den schweizerischen Markt geltend macht, ist Schweizer Recht anwendbar. 4. Voraussetzungen vorsorglicher Massnahmen

### **E. 3.1**

Ab dem 9. März 1981 vertrieb die Einzelfirma C.\_\_\_\_\_ die Produkte der Gesuchstellerin als exklusive Distributorin in der Schweiz (Gesuch Rz. 36; Antwort Rz. 19, 37; GB 10).

### **E. 3.2**

Am 17. Dezember 1998 wurde die Gesuchsgegnerin unter der Firma Latty Dichtungstechnik AG gegründet, wobei sie die Aktiven und Passiven des Einzelunternehmens C.\_\_\_\_\_ übernahm (GB 3).

### **E. 3.3**

Am 28. April 1999 schloss die Gesuchstellerin mit der C.\_\_\_\_\_ den "Accord d'Usage de MARQUE", mit welchem der C.\_\_\_\_\_ das Recht eingeräumt wurde, den Namen LATTY in ihrem Firmennamen bzw. ihrem geschäftlichen Auftritt für einen auf das Gebiet der Schweiz beschränkten Gebrauch zu verwenden (Gesuch Rz. 37; Antwort Rz. 38 f.; GB 11).

### **E. 3.4**

Die Gesuchsgegnerin trat am Markt seit 2016 mit folgendem Logo und Schriftzug auf (Gesuch Rz. 44; Antwort Rz. 46):

### **E. 3.5**

Am 2. November 2010 übertrug E.\_\_\_\_\_ seine 95 Aktien der Gesuchsgegnerin an die (ihm gehörende) F.\_\_\_\_\_ AG. Diese wiederum veräusserte die Aktien am 15. März 2018 an die G.\_\_\_\_\_ AG. E.\_\_\_\_\_ schied am 5. April 2018 aus dem Verwaltungsrat aus (vgl. Gesuch Rz. 41 ff.; GB 3 sowie Ziff. 2.3. des Urteils vom 1. Mai 2023 im Verfahren HOR.2022.16). In der Folge verschlechterte sich die Beziehung zwischen der

Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin (Gesuch Rz. 43).

### **E. 3.6**

Mit Schreiben vom 31. Januar 2020 mahnte die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin, den Gebrauch des Zeichens LATTY bzw. des Logos der Gesuchstellerin einzustellen (GB 13).

### **E. 3.7**

Am 21. Dezember 2020 kündigte die Gesuchstellerin den Vertriebsvertrag mit der Gesuchsgegnerin per 30. April 2021 (Gesuch Rz. 52).

- 4 -

### **E. 3.8**

Seit dem 2. Juni 2022 (Eintrag ins Tagesregister) firmiert die Gesuchsgegnerin unter Cortech AG (GB 3) und tritt unter folgendem Logo auf:

### **E. 4**

Die Gesuchsgegnerin führt nach wie vor Produkte der Gesuchstellerin in ihrem Sortiment, welche sie direkt von der Gesuchstellerin bezieht (Gesuch Rz. 54, 95).

### **E. 4.1**

Allgemeine Voraussetzungen Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutmachender Nachteil droht (lit. b). Ebenfalls vorausgesetzt sind – obwohl im Gesetzestext nicht explizit erwähnt – eine zeitliche Dringlichkeit sowie die Verhältnismässigkeit der anzuordnenden Massnahmen.<sup>19</sup>

### **E. 4.2**

Glaubhaftmachung Die gesuchstellende Partei muss die für den Erlass vorsorglicher Massnahmen vorausgesetzten Tatsachen glaubhaft machen.<sup>20</sup> Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen müssen folglich gewisse Elemente sprechen, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass diese sich nicht verwirklicht haben könnten.<sup>21</sup>

### **E. 5**

Mit anwaltlichen Schreiben vom 12. und 20. Juni 2024 forderte die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin auf, alle Verweise, Bilder oder andere Zeichnungen des Namens LATTY von ihrer Internetseite zu entfernen und dafür zu sorgen, dass deren Arbeitnehmer den Namen LATTY nicht missbräuchlich verwendeten (GB 35 und 51).

### **E. 5.1**

Übersicht Für die Hauptsachenprognose ist bei der rechtlichen Vorprüfung mit Bezug auf vorsorgliche Vollstreckungsmassnahmen (Leistungsmassnahmen) – wie vorliegend – wegen der damit für die gesuchsgegnerische Partei in der Regel verbundenen einschneidenden Konsequenzen erforderlich, dass der geltend gemachte Anspruch nicht nur nicht aussichtslos, sondern unter den behaupteten tatsächlichen Voraussetzungen und bei summarischer Prüfung als rechtlich begründet erscheint.<sup>22</sup> Die Gesuchstellerin macht

zusammengefasst geltend, die Gesuchsgegnerin verletze ihre Marke(n) LATTY. Die Gesuchsgegnerin biete derzeit über ihre Internetseite Waren an, für welche die Marken Schutz beanspruchten und benutze für diese ein mit den Marken der Gesuchstellerin identisches Zeichen. Diese Benutzung sei geeignet, eine Verwechslungsgefahr zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin zu schaffen, die ein Logo mit einem "L" im Inneren beibehalten habe (Gesuch Rz. 130 ff.). Die Gesuchsgegnerin verhalte sich dadurch auch unlauter (Gesuch Rz. 148 ff.). Die behaupteten Anspruchsgrundlagen sind nachfolgend zu prüfen. Dabei können nur konkrete als unlautere oder gegen Markenschutzrecht verstossende Verhaltensweisen geprüft werden. Unzulässig ist es, der Gesuchsgegnerin die Verwendung des Wortes "LATTY" schlechthin zu verbieten (E. 2.1.2).

## **E. 5.2**

### Markenrechtliche Beurteilung

#### **E. 5.2.1**

##### Rechtslage

##### **E. 5.2.1.1**

Schutzwirkungen des Markenrechts Gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter insbesondere verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b). 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 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) oder auf Zeichen, die eine Verwechslungsgefahr schaffen, indem sie mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG) oder indem sie

##### **E. 5.2.1.2**

Erschöpfungsgrundsatz als Schranke des Ausschliesslichkeitsanspruchs Die Marke ist als Unterscheidungs- und Herkunftshinweis geschützt und nicht als Mittel für den Inhaber, die gesamte Vertriebskette seiner Produkte zu kontrollieren.<sup>31</sup> Daher gilt das ausschliessliche Verbreitungsrecht des Markeninhabers nach dem erstmaligen (rechtmässigen) Inverkehrbringen einer Ware durch ihn oder mit seiner Zustimmung mit Bezug auf dieses konkrete Warenexemplar als erschöpft.<sup>32</sup> Die Erschöpfung bewirkt, dass die fraglichen Warenexemplare gebraucht und weiterverkauft werden dürfen, ohne dass der Markeninhaber die Entfernung seiner Marke oder gar die Bezahlung einer Lizenzgebühr verlangen könnte.<sup>33</sup> Dieser Grundsatz der Erschöpfung der Marke ist im Markenrecht zwar nicht ausdrücklich verankert, seine Geltung ist aber unbestritten.<sup>34</sup> In der Schweizer Rechtsprechung gilt im Zeichenrecht das Prinzip der internationalen Erschöpfung. Demnach führt das erste Inverkehrbringen des Markenprodukts in einem beliebigen Staat dazu, dass der Inhaber der nationalen Marke die Rechte an diesem Produkt verliert.<sup>35</sup> Der Markeninhaber kann also gestützt auf sein schweizerisches Zeichen nicht verhindern, dass die unmittelbar von ihm selbst oder einem anderen Abnehmer im Ausland in Verkehr

gebrachte Originalware von Dritten aufgekauft, importiert und im Inland unter Umgehung seines eigenen Vertriebssystems vermarktet wird. Der Wiederverkäufer hat sodann das Recht, die Marke in einem für den Vertrieb der Ware erforderlichen Umfang in der Werbung, d.h. in Inseraten, Katalogen oder Webshops, zu verwenden.<sup>36</sup> Ferner darf die Marke auch zur Werbung für Reparatur- und Servicearbeiten, die Originalmarkenartikel zum Gegenstand haben, verwendet werden. Voraussetzung ist immer, dass sich die Werbung deutlich auf die eigenen Angebote bezieht.<sup>37</sup> Die Werbung mit einer Drittmarke findet ihre Grenze dort, wo beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke

### **E. 5.2.2**

Massgebliche Verkehrskreise Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und der Verwechselbarkeit ist der Eindruck im Erinnerungsvermögen des massgebenden aktuellen und potentiellen Abnehmers entscheidend.<sup>40</sup> Hierfür ist der massgebende Verkehrskreis sowie dessen Aufmerksamkeitsgrad zu ermitteln.<sup>41</sup> Weil der Schutzbereich der älteren Marke zu beurteilen ist, bestimmt deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis normativ die massgebenden Verkehrskreise.<sup>42</sup> Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt.<sup>43</sup> Die Marke Nr. 1044759 der Gesuchstellerin beansprucht Schutz für die Nizza-Klassen 6 und 17 (GB 8). Bei Waren der Klasse 6, die unedle Metalle und daraus gefertigte Erzeugnisse wie Baumaterialien, Metallkonstruktionen und Schlosserwaren umfasst (GB 6), richtet sich die Marke primär an Fachkreise im Bauwesen und der Industrie. Für die Nizza-Klasse 17, die Material zur Isolierung von Elektrizität, Wärme oder Schall und Kunststoffe zur Verwendung im Herstellungsverfahren in Form von Folien, Platten oder Stangen sowie bestimmte Waren aus Kautschuk, Gutta-percha, Gummi, Asbest, Glimmer und deren Ersatzstoffe umfasst (GB 7), erstrecken sich die Abnehmer ebenfalls auf Fachleute im industriellen und gewerblichen Bereich. Es von einem höheren Grad an Aufmerksamkeit auszugehen.<sup>44</sup> Soweit die Nizza-Klasse 17 Waren wie Isoliermaterialien, Klebebänder oder Blendschutzfolien enthält, ist auch der Durchschnittsverbraucher Abnehmer der entsprechenden Produkte. Verglichen mit Massenartikeln des täglichen Bedarfs werden diese mit einem leicht höheren Aufmerksamkeitsgrad gekauft. Es ist insgesamt von einem durchschnittlichen bis erhöhten Aufmerksamkeitsgrad und Unterscheidungsvermögen

### **E. 5.2.3**

Prüfung des Logos der Gesuchsgegnerin

#### **E. 5.2.3.1**

Parteibehauptungen 5.2.3.1.1. Gesuchstellerin Die Gesuchstellerin behauptet, die Gesuchsgegnerin habe das im Jahre 2020 als "LATTY DICHTUNGSTECHNIK AG" entworfene Logo beibehalten. Dieses sei in den Farben Gelb und Grau der Marke LATTY gehalten. Der Buchstabe L erscheine immer noch in weisser Schrift (Gesuch Rz. 61): Die im Logo verwendeten Farben seien mit denen der Marke LATTY identisch. Sodann lasse das Logo den Buchstaben "L" in weisser Farbe als Kontrast zwischen den Farben Gelb und Grau erscheinen. Dadurch werde eine Verwechslungsgefahr bei den Kunden bzw. im Markt geschaffen (Gesuch Rz. 133, 150). 5.2.3.1.2. Gesuchsgegnerin Die Gesuchsgegnerin führt aus, sie verwende die grafischen Elemente ihres Logos bereits seit 2016. Es handle sich

dabei um einen Kreis mit den Farben Gelb, Weiss und Grau, wobei der weisse Teil ein "C" für "Cortesi" andeute (Antwort Rz. 29, 65). Durch die Beibehaltung des Logos sei es der Gesuchsgegnerin gelungen, trotz Umfirmierung in ihrem Auftritt eine gewisse Widererkennbarkeit zu wahren. Für die Verwendung des Logos habe die Gesuchsgegnerin nie eine gesonderte Zustimmung der Gesuchstellerin gehabt oder benötigt (Antwort Rz. 30). Bei einer Gegenüberstellung des Zeichens der Gesuchstellerin mit dem Logo der Gesuchsgegnerin stelle sich heraus, dass die Zeichen in ihrem Gesamteindruck massgeblich von den Wortelelementen LATTY bzw. Cortech AG geprägt würden, sodass sie für die relevanten Verkehrskreise - dabei handle es sich um einen kleinen Kreis industrieller Abnehmer von industrieller Dichtungstechnik - ohne weiteres deutlich unterscheidbar seien (Antwort Rz. 31). Das Logo der Gesuchsgegnerin setze sich aus einem Bild-Element und einem Wortelement zusammen. Das Bildelement bestehe einerseits aus einem Kreis mit drei Sektoren in den Farben Gelb, Weiss und Anthrazit. Der weisse Sektor symbolisiere ein leicht nach oben geöffnetes "C", das von der Initiale von "Cortesi" abgeleitet werde und heute eine Alliteration zum Wortteil der Marke "CORTEch AG" bilde. Zum grafischen Bestandteil sei zu erwähnen, dass ihn die Gesuchsgegnerin bereits seit 2016 benutzt habe, damals in Kombination mit der Firma Latty Dichtungstechnik AG (Antwort Rz. 73). Das Logo habe mit der Bildmarke der Gesuchstellerin die Farben Gelb und Grau und die runde Form des grafischen Elements

- 18 - gemeinsam. Die Gesuchstellerin könne diese banalen Elemente nicht ausschliesslich für sich beanspruchen, zumal sie für den Gesamteindruck des Logos auch nicht prägend seien (Antwort Rz. 74). Der Gesamteindruck des Logos der Gesuchsgegnerin werde neben den gemeinsamen Elementen vor allem durch das weisse "C" im grafischen Element und das Wortelement CORTEch geprägt. Das relevante Markenzeichen der Gesuchstellerin werde neben den Farben Gelb (in einem vom Gelb im Logo der Gesuchsgegnerin unterschiedlichen Ton) und Grau (dito) und der runden Form durch das Wort LATTY in seiner prägnanten Schrift in der Kreismitte geprägt (Gesuch Rz. 75). Für die massgeblichen Verkehrskreise bestehe angesichts des Gesamteindrucks keinerlei Verwechslungsgefahr zwischen einem Zeichen, das massgeblich durch das Wort "LATTY" geprägt ist mit einem Zeichen, welches massgebend durch das Wort CORTEch geprägt ist (Antwort Rz. 76).

### **E. 5.2.3.2**

**Zeichenähnlichkeit 5.2.3.2.1. Würdigung** Zu vergleichen ist das Erinnerungsbild der gesuchstellerischen Bildmarke Nr. 1044759 und des von der Gesuchsgegnerin verwendete Logos. Die Gesuchsgegnerin gebraucht dieses teils alleinstehend (vgl. GB 14), zum grössten Teil aber in Verbindung mit dem Zusatz . Es stehen sich folgende Zeichen gegenüber: bzw. Marke Nr. 1044759 Zeichen der Gesuchsgegnerin der Gesuchstellerin Das gesuchstellerische Zeichen besteht aus einem gelb ausgefüllten Kreis, der den schräg verlaufenden Schriftzug "LATTY" hinterlegt. Der Kreis ist ein geometrisches Grundelement und gehört als solches dem Gemeingut an.<sup>45</sup> Die Marke wird wesentlich geprägt durch die Farbe Gelb und das in grauer, kantiger Schrift geschriebene Wort "LATTY", welches aufgrund des Kontrastes zum gelben Hintergrund hervorsteht. Das Zeichen der Gesuchsgegnerin wird ebenfalls als Kreis wahrgenommen, obgleich keine durchgehende Aussenlinie vorhanden ist. Der gelbe Bereich auf der linken Seite und der dunkelgraue Bereich auf der rechten Seite schaffen zusammen eine harmonische Komposition. Zwischen den zwei Farbbereichen entsteht ein negativer Raum in Weiss,

welcher an ein

#### **E. 5.2.4**

Erschöpfung in Bezug auf Produkte im Sortiment der Gesuchstellerin Im Kern stört sich die Gesuchstellerin daran, dass die Gesuchsgegnerin LATTY-Produkte auf ihrer Homepage ausstellt. Ihrer Auffassung nach verletzt die Gesuchsgegnerin dadurch ihre Markenrechte. Die Gesuchsgegnerin bietet auf ihrer Website Dienstleistungen im Bereich der industriellen Dichtungstechnik (vgl. GB 3) an. In diesem Zusammenhang vertreibt sie in ihrem Sortiment von Gleitdichtungen und Packungen auch Originalprodukte der Gesuchstellerin (vgl. Antwort Rz. 19, 28). Diese stellt sie auf ihrer Website [www.bbb.ch](http://www.bbb.ch) mit einem Bild und der jeweils mit dem Zeichen "LATTY" beginnenden Produktebezeichnung wie folgt aus (vgl. GB 49):

- 20 - Durch das Anklicken der Bilder wird der Besucher der Website zu einer Detailansicht weitergeleitet, die technische Spezifikationen sowie eine vergrößerte Ansicht des Produkts enthält (vgl. GB 37 ff.). Wie dargelegt handelt es sich bei den zum Verkauf angebotenen Produkten weder um Nachahmungen noch um Kopien, sondern um Originalprodukte der Gesuchstellerin. Die Gesuchstellerin als Inhaberin der Marke hat diese Produkte selbst an die Gesuchsgegnerin verkauft (Gesuch Ziff. 54, 95; Antwort Rz. 53). Markenrechtlich ist es daher nicht zu beanstanden, dass die Gesuchsgegnerin für diese die Marke LATTY verwendet. Denn soweit die Marke Originalprodukte individualisieren, besteht von vornherein keine Gefahr von Fehlzurechnungen.<sup>46</sup> Das Markenrecht gewährt der Gesuchstellerin keinen Anspruch, der Gesuchsgegnerin den Weiterverkauf ihrer Produkte unter Verwendung der Marke ohne ihre Zustimmung zu untersagen. Vielmehr ist das Markenrecht der Gesuchstellerin durch das rechtmässige Inverkehrbringen der Waren erschöpft und kann der Gesuchsgegnerin nicht entgegengehalten werden. In diesem Zusammenhang ist es der Gesuchsgegnerin auch erlaubt, diese Produkte auf ihrer Website zu bewerben, ansonsten das Weiterverkaufsrecht untergraben würde. Dies tut die Gesuchsgegnerin auf rein sachliche

#### **E. 5.2.5**

[www.latty.ch](http://www.latty.ch) Die Gesuchsgegnerin ist Inhaberin der Domain [www.latty.ch](http://www.latty.ch) (Gesuch Rz. 56 ff, Antwort Rz. 60). Auf dieser bot sie unter anderem Produkte an, für welche die gesuchsgegnerischen Marken Schutz beanspruchen, sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Produkten, womit eine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit gegeben ist.<sup>47</sup> Aufgrund der Identifikationsfunktion des Domainnamens hat dieser gegenüber dem älteren Kennzeichen LATTY der Gesuchstellerin den gebotenen Abstand einzuhalten.<sup>48</sup> Eine Doppelidentität i.S.v. Art.3 Abs. 1 lit. a MSchG mag vorliegend zwar zu verneinen sein, da zum Zeichen LATTY der Bestandteil "www" sowie die nationale Top Level Domain ".ch" hinzutritt.<sup>49</sup> Für den Zeichenvergleich sind diese Elemente jedoch nicht entscheidend, da eine Vielzahl von Domain-Namen in diesen Bestandteilen übereinstimmen, was den Internetbenutzern bewusst ist.<sup>50</sup> Durch die Nutzung einer mit dem gesuchstellerischen Zeichen LATTY im Wortlaut übereinstimmenden Second Level Domain schafft die Gesuchsgegnerin die Gefahr, dass der Internetnutzer irrtümlich davon ausgeht, es handle sich um die Domain der Gesuchstellerin. Damit ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Diese wird auch nicht durch eine Umleitung auf die Website [www.cortechag.ch](http://www.cortechag.ch) gebannt, da bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf den Inhalt der Website, sondern einzig auf den

Wortlaut der Domain selbst abzustellen ist.51

### **E. 5.2.6**

Zwischenergebnis Nach dem Ausgeführten ist glaubhaft gemacht, dass die Gesuchstellerin einen markenrechtlichen Anspruch hat, der Gesuchsgegnerin die Nutzung der Domain www.latty.ch zu untersagen. Im Übrigen ist die Nutzung des Zeichens LATTY markenrechtlich zulässig. Zu prüfen bleibt, ob besondere

### **E. 5.3**

Lauterkeitsrechtliche Beurteilung

#### **E. 5.3.1**

Parteibehauptungen

##### **E. 5.3.1.1**

Gesuchstellerin Gemäss der Gesuchstellerin benutze die Gesuchsgegnerin das Image und den Ruf der Gesuchstellerin und schaffe dadurch eine erhebliche Verwechslungsgefahr mit ihren Produkten und/oder Dienstleistungen bzw. denjenigen der I.\_\_\_\_\_, der offiziellen Vertriebspartnerin der Gesuchstellerin in der Schweiz (Gesuch Rz. 95, 101 ff.). Die Gesuchsgegnerin führe die Verbraucher durch die zahlreichen Elemente auf ihrer Internetseite in die Irre und erzeuge eine erhebliche Verwechslungsgefahr im Markt, was sich für die Gesuchstellerin nachteilig auswirke, da Kunden Produkte bei der Gesuchsgegnerin anstatt bei der offiziellen Vertriebspartnerin der Gesuchstellerin kauften (Gesuch Rz. 88). Die Verwechslungsgefahr werde durch mehrere erdrückende Beweise verstärkt, die belegten, dass die Gesuchstellerin enge Verbindungen zur Gesuchsgegnerin unterhalten würde. Es seien dies insbesondere die Farbe des Logos, die suggerierte Zusammenarbeit mit der Produktionsstätte der LATTY-Produkte, die Verwendung von Bildern von LATTY-Produkten auf der Internetseite der Gesuchsgegnerin, die deutlich erkennbare gelbe Blöcke aufweisen würden, welche spezifisch für das von der LATTY-Gruppe hergestellte Material seien etc. (Gesuch Rz. 107). Mehrere Hinweise der Gesuchsgegnerin suggerierten, dass die Produkte, welche sie zum Verkauf anbiete, ihre eigenen seien und/oder dass sie an der Herstellung dieser Produkte beteiligt sei, was aber nicht zutrefte. Sodann suggerierten mehrere Hinweise, dass die Gesuchsgegnerin Dienstleistungen im Zusammenhang mit den LATTY-Produkten anbiete und/oder dass sie an deren Ausführung bzw. Angebot irgendwie beteiligt sei. Mehrere Hinweise suggerierten schliesslich, dass die Gesuchsgegnerin Experte für technische Dienstleistungen zur Modifizierung oder Entwicklung von Materialien sei und im industriellen Herstellungsprozess beteiligt sei (Gesuch Rz. 148). Dies zeigten die folgenden Aussagen auf der Website der Gesuchsgegnerin (Gesuch Rz. 89): - "Das langjährige technische Know-How geben wir mit unserem Produktsortiment und Dienstleistungen gerne an Sie weiter" (GB 36); - "LATTYseal B22812 - die kleine, kompakte [recte: kompakte] Kartusche in unserem Sortiment befinden sich eine Reihe von Gleitringdichtungen mit [...]" (GB 37); - "Packungen Unser Sortiment an Stopfbuchspackungen stehen für höchste Qualität und Zufriedenheit bei unseren Kunden." (GB 38); - "Unsere Produkte werden von einem mittelständigem, französischen KMU entwickelt und hergestellt. Der Familienbetrieb in der zweiten

- 23 - Generation steht für Zuverlässigkeit und ein höchstes Mass an Sicherheit" (GB 39); - "Mit einer riesigen Auswahl von Materialien stellen wir die geeignetste Dichtung nach

ihren Bedürfnissen zusammen. Dabei produzieren wir für Sie Einzelteile sowie auch Serienfertigungen auf einen vereinbarten Lieferzeitpunkt (GB 40); - "LATTYseal B24810 - Eifachwirkende Kartusche Bei unseren B24810 [...]" (GB 41); - "LATTYflon 95 - Expandiertes PTFE [...] Bei Bedarf schneiden wir Ihnen Ihre Flachdichtung auf die gewünschte Form und Grösse zu" (GB 42). Auf die gleiche Weise suggeriere die Gesuchsgegnerin auf ihrer Internet- seite, dass sie Dienstleistungen im Zusammenhang mit den zum Verkauf angebotenen LATTY-Produkten anbiete und/oder in irgendeiner Form am Herstellungsprozess beteiligt sei. Dies zeigten die folgenden Auszüge aus der Internetseite www.cortechag.ch (Gesuch Rz. 90): - "LATTYflon 94 – Universaldichtung [...] Bei Bedarf schneiden wir Ihnen Ihre Flachdichtung auf die gewünschte Form und Grösse zu." (GB 43); - "LATTYgraf EFI – Universal Graphitplatte [...] Bei Bedarf schneiden wir Ihnen Ihre Flachdichtung auf die gewünschte Form und Grösse zu." (GB 44); - "LATTYgraf EFA – Hochleistung Graphitplatte [...] Bei Bedarf schnei- den wir Ihnen Ihre Flachdichtung auf die gewünschte Form und Grösse zu." (GB 45); - LATTYgold92 – Universaldichtung [...] Bei Bedarf schneiden wir Ihnen Ihre Flachdichtung auf die gewünschte Form und Grösse zu." (GB 46); - "LATTYcarb 96 – Aramid / Kohlenstoff [...] Bei Bedarf schneiden wir Ihnen Ihre Flachdichtung auf die gewünschte Form und Grösse zu." (GB 47). Indem die Gesuchsgegnerin behauptete, dass sie Expertin für Ingenieur- dienstleistungen sei, um Änderungen an den Produkten oder die Entwick- lung von Materialien vorzunehmen, suggeriere sie gegenüber Benützern und Kunden zu Unrecht, dass sie im industriellen Herstellungsprozess der LATTY-Produkte beteiligt sei, was nicht zutrefte (GB 48; Gesuch Rz. 91). Weiter stammten alle Bilder auf der Internetseite der Gesuchsgegnerin, welche die LATTY-Produkte illustrierten, aus dem LATTY-Katalog der Ge- suchstellerin, deren Verwendung der Gesuchsgegnerin untersagt sei (Ge- such Rz. 92). Diese Bilder seien umso erkennbarer, als die LATTY-Gruppe bei ihren Produkten gelbe Materialteile verwende, die ihre Produkte von anderen Produkten auf dem Markt unterschieden (Gesuch Rz. 93). Die Be- hauptung der Gesuchsgegnerin, wonach sie die Marke LATTY lediglich zu Informationszwecken verwende, erweise sich daher als unzutreffend (Ge- such Rz. 94).

- 24 - Die Behauptung der Gesuchsgegnerin sei umso unzutreffender, als der Umsatz, den die Gesuchsgegnerin mit Produkten der Gesuchstellerin ma- che, seit der Kündigung des Vertriebsvertrags nur noch sehr marginal sei und von Jahr zu Jahr abnehme (Gesuch Rz. 95). Die Gesuchstellerin müsse nicht tolerieren, dass die Gesuchsgegnerin für LATTY-Produkte werbe und suggeriere, die Gesuchstellerin in der Schweiz zu vertreten, ob- wohl sie nicht offizielle Vertriebshändlerin der Gesuchstellerin in der Schweiz sei. Dies gelte umso mehr, als die Gesuchstellerin einen offiziellen Vertriebshändler in der Schweiz habe (Gesuch Rz. 96 f., 102).

### **E. 5.3.1.2**

Gesuchsgegnerin Die Gesuchsgegnerin führt aus, die Behauptungen, wonach sie durch zahl- reiche Elemente auf ihrer Internetseite Kunden in die Irre führe und dadurch eine erhebliche Verwechslungsgefahr erzeuge, weshalb Kunden Produkte bei der Gesuchsgegnerin anstatt beim offiziellen Vertriebspartner kaufen würden, seien unsubstantiiert und unbelegt. Auch bestreitet sie, dass sie suggeriere, die Produkte seien von ihr hergestellt oder sie sei am Herstel- lungsprozess beteiligt (Antwort Rz. 79 ff.). Weiter bestreitet die Gesuchsgegnerin, dass die Bilder auf ihrer Website aus dem Latty-Katalog stammten. Die Gesuchstellerin verlange auch nicht die Unterlassung der Nutzung von proprietären Bildern (Antwort Rz. 83). Die Gesuchsgegnerin bestreitet auch, dass ihr

Umsatz mit LATTY-Produkten zurückgegangen sei (Gesuch Rz. 85). Die Behauptung, die Gesuchsgegnerin müsse sich der Marke der Gesuchstellerin bedienen, um ihren Ruf zu verbessern, sei an den Haaren herbeigezogen. Vielmehr habe die Gesuchstellerin jahrzehntelang von der guten Vertriebsleistung der Gesuchsgegnerin profitiert (Antwort Rz. 86).

### **E. 5.3.2**

Rechtslage

#### **E. 5.3.2.1**

Allgemein Das UWG hat den Zweck, den lautereren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten (Art. 1 UWG). In erster Linie geht es dabei um den Schutz einer bestimmten Qualität des Wettbewerbs im Sinne der Fairness auf dem Markt.<sup>52</sup> Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder seinem beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG dem Richter beantragen, die drohende Verletzung zu verbieten. <sup>52</sup> SHK UWG-JUNG, 3. Aufl. 2023, Art. 2 N. 1 ff.

- 25 - Gemäss Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Diese Generalklausel von Art. 2 UWG wird in den Art. 3-8 UWG durch Spezialtatbestände konkretisiert. Erfüllt die Handlung einen der Spezialtatbestände, bedarf es des Rückgriffs auf die Generalklausel nicht. Die Anwendbarkeit der Sondernormen ist daher zuerst zu prüfen. Die Konkretisierungen in den Spezialtatbeständen sind allerdings nicht abschliessend zu verstehen, so dass als unlauter auch ein Verhalten in Betracht fällt, das keinen der Tatbestände nach Art. 3 bis 8 UWG erfüllt.<sup>53</sup>

#### **E. 5.3.2.2**

Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht. Als "Angabe" ist jedes wettbewerbsbezogene Kommunikationsverhalten, d.h. jede mündliche, schriftliche oder bildliche Äusserung, zu verstehen, das wahrnehmbar ist und nachprüfbar Tatsachen betrifft. Inhaltlich muss diese Angabe eine nachprüfbar tatsächliche Aussage enthalten, die dem Beweis zugänglich ist, oder beim Durchschnittsadressaten eine konkrete, rationale Vorstellung auslösen, die auf ihre Übereinstimmung mit der Realität hin überprüfbar ist.<sup>54</sup> Unrichtig sind Angaben im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG, wenn ihr Gehalt nicht mit der Wahrheit übereinstimmt, irreführend, wenn sich der Durchschnittsadressat deshalb eine falsche Vorstellung von den tatsächlichen Gegebenheiten macht oder er sich gar keine klare Vorstellung davon machen kann, weil er aufgrund der Angabe nicht weiss, was Sache ist. Das Vorliegen einer diesbezüglichen Gefahr genügt bereits zur Erfüllung des Tatbestands.<sup>55</sup> Die Irreführung über Geschäftsverhältnisse beschließt etwa Angaben über die Einbindung in ein (selektives) Vertriebssystem als Vertragshändler oder der Vortäuschung einer anderweitigen Geschäftsbeziehung zu einem Dritten.<sup>56</sup> Dabei braucht es für die Bejahung der Irreführung mehr als den blossen Verkauf von Waren, die üblicherweise über ein

selektives Vertriebssystem verkauft werden und für den die Verwendung von Marken des 53 BGE 131 III 384 E. 3 m.w.N. 54 BSK UWG-BERGER, 1. Aufl. 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 15 ff; SHK UWG-JUNG (Fn. 52), Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG N. 17 ff. 55 BSK UWG-BERGER (Fn. 54), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 50 ff. 56 BLATTMANN, in: Heizmann/Loacker (Hrsg.), UWG Kommentar, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 204 und 206; SHK UWG-JUNG (Fn. 52), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 57; SABBADINI, Werbung für Waren und Dienstleistungen durch nicht autorisierte Händler Rechtliche Überprüfung der Verwendung von fremden Immaterialgütern in der Werbung, in: sic! 2000 S. 773; hingegen BGer 4A\_689/2012 vom 24. April 2013 E. 2.4, wonach das Erwecken des falschen Eindrucks einer Verbindung zwischen zwei Unternehmen unter die Generalklausel von Art. 2 UWG falle.

- 26 - Herstellers im Grundsatz zulässig ist.<sup>57</sup> Sie kann aber vorliegen, wenn weitere Umstände, wie etwa der Hinweis "Offizieller Händler" oder der Einsatz unzulässiger Werbemaßnahmen, hinzutreten, die in ihrer Gesamtheit geeignet sind, eine solche zu bewirken.<sup>58</sup> Massgebend zur Beurteilung des Aussagegehalts der Angabe (und damit Irreführungsgefahr) ist das Verständnis des Durchschnittsadressaten. Dieses Verständnis ist aufgrund einer Gesamtbetrachtung der Angabe und ihres Kontextes zu beurteilen.<sup>59</sup>

### **E. 5.3.2.3**

Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG Nicht unter Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG, sondern unter Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fallen Irreführungen über die betriebliche Herkunft von Angeboten oder über die Unterscheidung von Anbieteridentitäten.<sup>60</sup> Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irreführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten.<sup>61</sup> Tatbestandsvoraussetzung ist somit, dass erstens ein Kennzeichen verwendet und dieses zweitens von den angesprochenen Kreisen als Herkunftshinweis verstanden wird. Letzteres kann nur dann der Fall sein, wenn es Kennzeichnungskraft besitzt.<sup>62</sup> Ob eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist dabei hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen.<sup>63</sup> Wie ausgeführt ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu bestimmen, sodass die markenrechtlichen Grundsätze auch im Lauterkeitsrecht Anwendung finden. Während es im Markenrecht aber um eine streng kennzeichenbezogene Perspektive geht, ist für das Lauterkeitsrecht der Gesamtauftritt entscheidend. Die Verwechslungsgefahr i.S. des Lauterkeitsrechts geht deshalb über die markenrechtliche Verwechslungsgefahr hinaus, da auch ausserhalb des Kennzeichens

57 DIKE UWG-BLATTMANN (Fn. 56), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 205; BSK UWG-BERGER (Fn. 54), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 131. 58 DIKE UWG-BLATTMANN (Fn. 56), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 205; BSK UWG-BERGER (Fn. 54), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 131; SABBADINI (Fn. 56) S. 773. 59 BSK UWG-BERGER (Fn. 54), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 36; SHK UWG-JUNG (Fn. 52), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 59. 60 BSK UWG-BERGER (Fn. 54), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 143. 61 BGE 140 III 297 E. 7.2.1, 135 III 446 E. 6.1, 128 III 353 E. 4. 62 HEINEMANN, in: Heizmann/Loacker (Hrsg.), UWG Kommentar, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d N.16; SHK UWG-BRAUCHBAR BIRKHÄUSER/SPITZ, 3. Aufl. 2023, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 12 ff. 63 BGE 129 III 353 E. 3.3.

- 27 - liegende Begleitumstände von Bedeutung sind, wie z.B. die Art der Präsentation der Ware.<sup>64</sup>

#### **E. 5.3.2.4**

Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG handelt unlauter, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gelten als unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG unter anderem Verhaltensweisen, mit denen sich ein Konkurrent unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder dessen Ruf ausbeutet, unabhängig von der Gefahr einer allfälligen Verwechslung. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image der fremden Ware auf die eigenen Angebote transferiert wird. Dies erfolgt insbesondere durch das Erwecken von Gedankenassoziationen zur fremden Ware.<sup>65</sup>

#### **E. 5.3.3**

Vorbemerkung Die Gesuchstellerin hat nicht beantragt, der Gesuchsgegnerin die Führung der zitierten Claims auf ihrer Website zu verbieten. Diese sind daher nur insofern zu berücksichtigen, als sie unrichtig oder irreführend sind oder im Gesamtbild mit der Verwendung der Zeichen LATTY und des Logos der Gesuchsgegnerin eine Verwechslungsgefahr begründen. Des Weiteren können Elemente, die im zulässigen Weiterverkauf der Markenprodukte selbst begründet sind, von vornherein keine Unlauterkeit begründen. Dazu gehören einerseits der Umstand, dass die Gesuchsgegnerin die Produkte verkauft, an sich, andererseits aber auch die sachliche Beschreibung und Darstellung des Produktes mit seinen Merkmalen. Würde die Gesuchsgegnerin beispielsweise die gelben Bestandteile der Kartuschen-Gleitringdichtungen entfernen oder diese ohne die gelben Blöcke abbilden, würde sie die Originalware verfälschen. Dass die Gesuchsgegnerin für die Darstellung Bilder aus dem Produktkatalog der Gesuchstellerin verwendet, was vorliegend unbewiesen blieb, mag allenfalls urheberrechtliche Relevanz haben, aber keine lauterkeitsrechtliche.

#### **E. 5.3.4**

Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG

##### **E. 5.3.4.1**

Keine irreführenden Angaben über eigene Dienstleistung Die Gesuchstellerin ist der Ansicht, die Gesuchsgegnerin suggeriere, dass sie Dienstleistungen im Zusammenhang mit den zum Verkauf angebotenen 64 HEINEMANN (Fn. 62), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 39 m.w.N. 65 BGE 135 III 446 E. 7.1; BGer 4A\_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6, 4A\_467/2007 und 4A\_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3 je m.w.N.

- 28 - LATTY-Produkte anbiete und am Herstellungsprozess dieser Produkte beteiligt sei (Gesuch Rz. 90). Die Gesuchstellerin bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit industriellen Dichtungselementen und Dichtungssystemen an und verkauft in diesem Zusammenhang auch die Produkte der Gesuchstellerin. In diesem Zusammenhang weist sie bei den Dichtungen LATTYflong 94 L, LATTYgraf EFI, LATTYgraf EFA, LATTYgold 92 und LATTYcarb 96 der Gesuchstellerin daraufhin, dass sie diese auf die

gewünschte Form und Grösse zu- schneiden könne (GB 43 - 47). Darin liegt eine rein sachbezogene Aussage über die eigene Leistung. Da sie diese im Zusammenhang mit dem Produkt anbieten und hierauf auch hinweisen darf (vgl. E. 5.2.1.2), kann in den entsprechenden Aussagen kein unlauteres Verhalten vorliegen. Inwiefern die Information, dass die Gesuchsgegnerin die Produkte weiter- verarbeiten und verbauen könne so verstanden werden könnte, dass die Gesuchstellerin am Herstellungsprozess beteiligt wäre, erschliesst sich nicht. Dies entnimmt sich auch nicht aus dem Screenshot im GB 48. Darin beschreibt die Gesuchsgegnerin ihre Dienstleistungen im Bereich der Dich- tungstechnik und positioniert sich als Partnerin für die Kunden für Engine- ering-Lösungen im Zusammenhang mit "Umbauten (Packungen / Gleitring- dichtungen), Optimierung von Standzeiten, Berechnung theoretischen Grundlagen, Materialentwicklungen (mit Herstellern)" (Auszug aus der deutschen Seite, welche in GB 48 in m der französischen Fassung einge- reichten wurde). Die Formulierung "mit Herstellern" beinhaltet allenfalls die Aussage einer Kooperation mit Produktherstellern, impliziert aber keine eine eigene Teilhabe am Prozess und schliesst gerade aus, dass die Ge- suchsgegnerin die Entwicklung selbst vornimmt.

#### **E. 5.3.4.2**

Keine irreführenden Angaben über die Herkunft der Produkte Die Gesuchstellerin führt aus, die Gesuchsgegnerin suggeriere, dass die Produkte der Gesuchstellerin von der Gesuchsgegnerin hergestellt seien (Gesuch Rz. 89). Hierfür verweist sie beispielsweise auf die Aussage "un- sere Produkte werden von einem mittelständigem, französischen KMU ent- wickelt und hergestellt. Der Familienbetrieb in der zweiten Generation steht für Zuverlässigkeit uns [recte: und] ein höchstes Mass an Sicherheit" (Ge- such Rz. 89d). Unbesehen des Umstands, dass die Behauptung der Gesuchstellerin im Widerspruch zu ihren Ausführungen steht, wonach die Gesuchsgegnerin durch ihren Auftritt als ihre offizielle Vertriebspartnerin erscheine, lassen die Textauszüge der Website einen solchen Schluss nicht zu. Zwar schreibt die Gesuchsgegnerin im Zusammenhang mit den gesuchsgegnerischen Produkten durchaus von "unserem Produktsortiment und Dienstleistungen" bzw. Produkte "in unserem Sortiment" oder "Unser Sortiment [...] steht für höchste Qualität und Zufriedenheit". Der Abnehmer versteht diese

- 29 - Aussagen nicht dahingehend, dass die Gesuchsgegnerin Herstellerin der Produkte ist, mit denen sie arbeitet und die sie verkauft. Vielmehr ist klar ersichtlich, dass sie Produkte einer Drittanbieterin im Sortiment führt. Hier- für dient insbesondere auch das Unterscheidungszeichen LATTY.

#### **E. 5.3.4.3**

Keine irreführenden Angaben über das Vertragsverhältnis Weiter rügt die Gesuchstellerin, dass die Gesuchsgegnerin den Eindruck erwecke, sie in der Schweiz zu vertreten (Gesuch Rz. 96) und ihre autori- sierte Wiederverkäuferin oder Distributorin zu sein (Gesuch Rz. 102). Wie bereits festgestellt, kann im Umstand dass die Gesuchsgegnerin die Produkte der Gesuchstellerin verkauft, keine irreführende Aussage in Be- zug auf das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien liegen. Auch über den erlaubten Gebrauch der Produktebezeichnungen LATTY hinaus macht die Gesuchsgegnerin keine Angaben, welche eine Irreführung begründen würden. Insbesondere sind es sich Abnehmer gewohnt, dass Drittanbieter auf einen Produktkatalog der Produzentin verweisen. In Bezug auf das Logo der Gesuchsgegnerin hat die Gesuchstellerin nicht dargelegt und ist es auch

auszuschliessen, dass die massgebenden Verkehrskreise dahinter durch den früheren sechsjährigen Gebrauch im Zusammenhang mit der Firma Latty Dichtungstechnik AG die Gesuchstellerin erwarten oder das Logo mit ihr assoziieren. Vielmehr wird es im aktuellen Gebrauch im Zusammenhang mit dem Zeichen CorTech AG gelesen und als Hinweis auf die Gesuchsgegnerin selbst verstanden. Schliesslich hat die Gesuchstellerin hat auch nicht behauptet, dass die Gesuchsgegnerin die geschützte Marke als Meta-Tag auf ihrer Website hinterlegt oder als Keyword bei Google verwendet hätte. Selbst wenn dies der Fall wäre, dürfte darin kein raffiniertes oder systematisches Vorgehen erblickt werden, solange es im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Werbung der unter den Kennzeichen angebotenen Produkten steht. Dass ein solcher Zusammenhang vorliegend fehlt, hat die Gesuchstellerin nicht aufgezeigt. Weitere Elemente, die den Eindruck erwecken, die Gesuchsgegnerin sei in das Vertriebssystem der Gesuchstellerin eingebunden, sind nicht ersichtlich. Wenn der Eindruck entsteht, die Gesuchsgegnerin vertreibe Originalwaren der Gesuchstellerin, liegt das daran, dass dies den Tatsachen entspricht. Die Gesuchstellerin hat ihr diese selbst verkauft. Darüber hinaus ist die Gesuchstellerin zu 5 % am Aktienkapital der Gesuchsgegnerin beteiligt. Es besteht daher tatsächlich eine geschäftliche Verbindung zwischen den Parteien. Wenn sich die Gesuchstellerin daran stört, dass die Gesuchsgegnerin ihre Originalware im Sortiment führt, stünden ihr vertragliche Möglichkeiten zur Verfügung. Auch könnte sie den Verkauf an die Gesuchsgegnerin unterbinden oder die Produkte ausschließlich über ihre offizielle

- 30 - Vertriebspartnerin abwickeln. Wenn sie dies nicht tut, ist es nicht Aufgabe des Gerichts, den zulässigen Weiterverkauf zu unterbinden.

### **E. 5.3.5**

Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG

#### **E. 5.3.5.1**

Benutzung des Zeichens LATTY Wie dargelegt benutzt die Gesuchsgegnerin das Zeichen LATTY allein zur Bezeichnung der Produkte, die sie im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Sortiment führt. Eine betriebliche Fehlzurechnung kann dadurch gerade nicht begründet werden, dient die Marke ja gerade als Herkunftshinweis auf die Gesuchstellerin. Ohnehin kann, was markenrechtlich erlaubt ist, grundsätzlich nicht wettbewerbsrechtlich verpönt sein.

#### **E. 5.3.5.2**

Gesuchsgegnerisches Logo In Bezug auf das gesuchsgegnerische Logo wurde dessen Ähnlichkeit mit den geschützten Zeichen der Gesuchstellerin bereits verneint (E. 5.2.3.). Es sind keine Umstände ersichtlich, die eine wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr begründeten. Im Rahmen der lauterkeitsrechtlichen Prüfung liesse sich zwar fragen, ob die massgebenden Verkehrskreise hinter dem Logo der Gesuchsgegnerin die Gesuchstellerin erwarteten. Dies wurde indessen bereits verneint (E. 5.3.4.3.).

### **E. 5.3.6**

Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG Aufgrund des Ausgeführten ist auch eine unlautere Anlehnung oder Rufausbeutung auszuschliessen.

### **E. 5.3.7**

Zwischenergebnis Im Ergebnis ist ein unlauteres Verhalten der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft gemacht.

#### **E. 5.4**

Vertragliche Ansprüche Ein vertraglicher Unterlassungsanspruch ergibt sich weder aus dem Accord d'Usage de Marque (GB 11) noch aus dem "Contrat de Distribution Exclusive" vom 9. März 1981 (GB 10). Nur der Vollständigkeit halber sei anzufügen, dass die Gesuchstellerin gegenüber der Gesuchsgegnerin auch nichts aus dem Vertrag mit der I.\_\_\_\_\_ ableiten kann (Vgl. GB 15).

#### **E. 5.5**

Ergebnis Im Ergebnis ist das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen allein in Bezug auf die Verwendung der Domain www.latty.ch gutzuheissen. Im Übrigen ist es mangels Glaubhaftmachung einer Zeichenähnlichkeit, einer Irreführung und einer Verwechslungsgefahr abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

- 31 - 6. Nachteilsprognose

### **E. 6**

Bei fortgesetzter Missachtung der Verbote gemäss Rechtsbegehren Ziffern 1 bis 5 vorstehend sei die Gesuchsgegnerin auf Antrag der Gesuchstellerin für jeden Tag der Nichterfüllung zu einer Ordnungsbusse von höchstens CHF 1'000.00 zu verurteilen.

#### **E. 6.1**

Rechtliches Neben der Hauptsachenprognose hat die Gesuchstellerin glaubhaft zu machen, dass ihr aus der Verletzung eines ihr zustehenden Anspruchs ein nicht leicht wiedergutmachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO). Gleich wie bei der Hauptsachenprognose sind bei der Nachteilsprognose an die nicht leichte Ersetzbarkeit des drohenden Nachteils strengere Anforderungen zu stellen, wenn die vorsorgliche Vollstreckung eines Anspruchs verlangt wird. Nach Lehre und Rechtsprechung liegt ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil vor, wenn dieser glaubhafterweise später nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann.<sup>66</sup> Dies ist beispielsweise der Fall bei einer sog. Marktverwirrung.<sup>67</sup> Mögliche Rufschädigungen, Kundenverluste oder entgangene Gewinne stellen nach der Rechtsprechung zwar mit Geld grundsätzlich ausgleichbare Nachteile dar. Jedoch gelten diese künftigen Einbussen ebenfalls als kaum berechen- und nachweisbar, so dass regelmässig auch in einer solchen Konstellation ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil angenommen wird.<sup>68</sup>

#### **E. 6.2**

Würdigung Es erscheint glaubhaft, dass der Gesuchstellerin durch die drohende Verwendung des Domainnamens www.latty.ch infolge der Fehlzurechnungen ein materieller Schaden droht, der nicht mehr ermittelt, bemessen und ersetzt werden können. Somit liegt ein nicht leicht wiedergutmachender Nachteil vor. In Bezug auf die weiteren Begehren fiel die Hauptsachenprognose negativ aus, soweit auf diese einzutreten ist, weshalb sich die Nachteilsprognose erübrigt. 7. Dringlichkeit Obwohl im Gesetz nicht vorgesehen, setzt die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme Dringlichkeit voraus.<sup>69</sup> An die Glaubhaftmachung der zeitlichen Dringlichkeit sind keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Diese liegt grundsätzlich immer dann vor, wenn das ordentliche Verfahren klar länger dauert als das Massnahmenverfahren. Die voraussichtliche Dauer des

Hauptverfahrens bis zu seiner rechtskräftigen Erledigung ist nicht abstrakt, sondern konkret anhand der Besonderheiten des Einzelfalles zu bestimmen.<sup>70</sup> Wartet die gesuchstellende Partei mit dem vorsorglichen Massnahmenbegehren zu lange zu, kann sie ihren Anspruch darauf verwirken.<sup>71</sup> Grundsätzlich geht der Anspruch auf Anordnung einer 66 Vgl. BGE 108 II 228 E. 2b und 2c; BAUDENBACHER/GLÖCKNER, in: Baudenbacher (Hrsg.), Lauterkeitsrecht, 2001, Art. 14 N. 22; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 19), Art. 261 N. 28b und 34. 67 BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 19), Art. 261 N. 28b und 34. 68 HUBER (Fn. 3), Art. 261 N. 20 ff.; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 19), Art. 261 N. 28b und 34. 69 HUBER (Fn. 3), Art. 261 N. 22; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 19), Art. 261 N. 39; ZÜRCHER (Fn. 19), Art. 261 N. 12; SHK ZPO-TREIS, 2010, Art. 261 N. 10 je m.w.N. 70 SHK MSchG-STAU, 2. Aufl. 2017, Art. 59 N. 23; SHK UWG-STAEHELIN, 2. Aufl. 2016, Vor Art. 9-13a UWG N. 27. 71 SHK ZPO-TREIS, 2010, Art. 261 N. 12.

- 32 - vorsorglichen Massnahme aber nicht durch Zeitablauf unter.<sup>72</sup> Eine Verwirkung des Anspruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen infolge Zeitablaufs bemisst sich folglich nicht an einer abstrakten Zeitspanne, sondern ausschliesslich an der voraussichtlichen Dauer des Hauptprozesses.<sup>73</sup> Die Verwirkung infolge Zeitablaufs setzt ein ungebührlich langes und damit rechtsmissbräuchliches Zuwarten voraus.<sup>74</sup> Es bedürfte schon jahrelanger Untätigkeit, bis einer gesuchstellenden Partei Rechtsmissbrauch infolge Zeitablaufs vorgeworfen werden kann, so dass auf ihr Massnahmesuch nicht einzutreten wäre.<sup>75</sup> Mit dem vorliegenden Verfahren könnte die Gesuchstellerin wesentlich früher ein Verbot erwirken, als ein Urteil in einem ordentlichen Verfahren zu erwarten wäre. Wegen des üblicherweise doppelten Schriftenwechsels sowie mindestens einer Verhandlung dauern lauterkeitsrechtliche Verfahren erfahrungsgemäss deutlich länger als ein Jahr. Die zeitliche Dringlichkeit ist damit zu bejahen. 8. Verhältnismässigkeit Da vorsorgliche Massnahmen in die Rechtslage der Gegenpartei eingreifen, bevor ein definitiver Entscheid über den behaupteten Anspruch vorliegt, müssen sie verhältnismässig sein.<sup>76</sup> Die Verhältnismässigkeit ist aufgrund einer Interessenabwägung zu beurteilen, wobei die angeordnete Massnahme sachlich und zeitlich nicht weitergehen darf, als zum vorläufigen Schutz des glaubhaft gemachten Anspruchs nötig ist. Sie muss in einem vernünftigen Verhältnis zur Verhinderung des drohenden Nachteils stehen.<sup>77</sup> Höhere Anforderungen sind an vorsorgliche Massnahmen zu stellen, die auf vorläufige Vollstreckung lauten und einen besonders schweren Eingriff in die Rechte darstellen.<sup>78</sup> Da glaubhaft gemacht ist, dass die Gesuchsgegnerin mit der Verwendung der Domain www.latty.ch das Markenrecht der Gesuchstellerin verletzt, ist das Interesse der Gesuchstellerin, ihr dieses Verhalten zu verbieten ausgewiesen. Hierzu ist es erforderlich und verhältnismässig, der Gesuchsgegnerin zu verbieten, den Domainnamen zu verwenden. Dadurch wird die Gesuchsgegnerin auch nicht übermässig beschränkt, betreibt sie hauptsächlich die Website www.cortech.ch und hat sie die Weiterleitung auf diese bereits eingestellt. 72 BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 19), Art. 261 N. 41 m.w.N. 73 RÜETSCHI, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, S. 422. 74 ZÜRCHER (Fn. 19), Art. 261 N. 13; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 19), Art. 261 N. 42 ff. 75 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 2), N. 622 m.w.N. 76 HUBER (Fn. 3), Art. 261 N. 23; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 19), Art. 261 N. 10 und 112 f. 77 BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 19), Art. 262 N. 47; HUBER (Fn. 3), Art. 261 N. 23 m.w.N. 78 ZÜRCHER (Fn. 19), Art. 261 N. 28; SHK ZPO-TREIS (Fn. 69), Art. 261 N. 19.

- 33 - 9. Ergebnis Dem Gesagten zufolge sind sämtliche Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen in Bezug auf das Verbot der Verwendung der Domain www.latty.ch erfüllt. Im Übrigen ist das Gesuch abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. 10. Direkte Vollstreckung

#### **E. 7**

Es sei der Gesuchstellerin eine angemessene Frist zur Einreichung der Klage in der Hauptsache anzusetzen.

#### **E. 8**

Es seien die vorsorglichen Massnahmen bis zur Entscheidung in der Hauptsache oder bis zu einer Einigung zwischen den Parteien aufrecht zu lassen.

#### **E. 9**

Es sei die Gesuchstellerin von der Leistung einer Sicherheit zu befreien bzw. es sei auf die Leistung einer Sicherheit durch die Gesuchstellerin zu verzichten.

#### **E. 10**

BGE 131 III 70 E. 3.3; LEUENBERGER (Fn. 8), Art. 221 N. 30; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 2), N. 279.

#### **E. 10.1**

Antrag und Parteibehauptungen Die Gesuchstellerin beantragt, dass neben dem Verbot bereits Vollstreckungsmassnahmen angeordnet werden sollen, nämlich eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung. Die Gesuchsgegnerin äussert sich nicht zum Vollstreckungsmassnahmen.

#### **E. 10.2**

Rechtliches Das Gericht, das eine vorsorgliche Massnahme anordnet, trifft auch die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen (Art. 267 ZPO).<sup>79</sup> Art. 343 Abs. 1 ZPO enthält eine abschliessende Aufzählung der möglichen Vollstreckungsmassnahmen. Darunter fallen insbesondere die Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB (lit. a), 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.<sup>80</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>81</sup> Verschiedene Massnahmen können miteinander kombiniert werden.<sup>82</sup> Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Ordnungsbussen gemäss Bundesgericht anhand des "objektiven Ausmasses der Zuwiderhandlung" auszufällen sind.<sup>83</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>84</sup> <sup>79</sup> SCHNEUWLY/VETTER, Die Realvollstreckung handelsgerichtlicher Entscheide, in: Jusletter 5. September 2016, Rz. 17. <sup>80</sup> STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 343 N. 14. <sup>81</sup> SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 79),

Rz. 29. 82 Staehelin (Fn. 80), Art. 343 N. 15. 83 BGE 142 III 587 E. 6.2. 84 SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 79), Rz. 29.

- 34 -

### **E. 10.3**

Würdigung Die angebehrten Vollstreckungsmassnahme ist verhältnismässig. Zur Durchsetzung des vorsorglichen Unterlassungsverbots ist der Gesuchsgegnerin deshalb im Fall der Wiederhandlung eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) anzudrohen. 11. Prosequierung Ist die Klage in der Hauptsache noch nicht rechtshängig, ist der gesuchstellenden Partei nach Art. 263 ZPO eine Frist zur Einreichung der Klage anzusetzen mit der Androhung, die angeordnete Massnahme falle bei ungenutztem Ablauf der Frist ohne weiteres und ersatzlos dahin. Die Prosequierungsfrist beträgt nach handelsgerichtlicher Praxis bei Fällen der vorliegenden Grösse rund drei Monate, d.h. bis am 15. Januar 2024. 12. Kosten

### **E. 11**

BGE 131 III 70 E. 3.3; LEUENBERGER (Fn. 8), Art. 221 N. 30.

### **E. 12**

SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 38.

- 9 - nicht ausnahmslos in einer Verwechslungsgefahr resultiert und Gerichte nicht über hypothetische Störungen zu befinden haben. 13 Immerhin sind unklare Rechtsbegehren nach Treu und Glauben auszuliegen. 14 Abzustellen ist dabei neben dem Wortlaut insbesondere auf die zu den Rechtsbegehren abgegebene Begründung. 15 Sodann ist zu beachten, dass sich Unterlassungsgebote zwar am konkreten Einzelfall zu orientieren haben. Sie dürfen aber weiter gefasst sein, um künftige Umgehungen nicht allzu leicht zu machen. 16

### **E. 12.1**

Verlegung Abschliessend sind die Prozesskosten entsprechend dem Verfahrensausgang zu verlegen. Sie bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) und 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). Vorliegend unterliegt die Gesuchsgegnerin fast vollständig, weshalb es sich rechtfertigt, ihr die ganzen Prozesskosten aufzuerlegen.

### **E. 12.2**

Gerichtskosten Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO), welche sich gemäss Art. 96 ZPO nach den kantonalen Tarifen, vorliegend nach § 8 GebührD (SAR 662.110) bemisst. Sie wird in Berücksichtigung des verursachten gerichtlichen Aufwands und angesichts von Schwierigkeit und Umfang der Streitigkeit auf insgesamt Fr. 4'500.00 festgesetzt und mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Gerichtskostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

### **E. 12.3**

Parteientschädigung Die Gesuchstellerin hat den Gesuchsgegnerinnen zudem eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Parteientschädigung wird nach dem Streitwert bemessen (vgl. § 3 AnwT; SAR 291.150). Bei Unterlassungs- bzw. Beseitigungsbegehren ist der Streitwert naturgemäss schwer zu beziffern. 85 Für die

Bestimmung des Streitwerts ist der Vorteil entscheidend, der aus dem Verbot für die Gesuchstellerin 85 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, 1. Aufl. 2013, Vor Art. 9–13a N 82; SHK URG-MÜLLER, 2. Aufl. 2012, Vorbemerkungen zu Art. 61 - 66 N. 42.

- 35 - resultiert.<sup>86</sup> Vorliegend bezifferte die Gesuchstellerin den Streitwert mit Fr. 50'000.00, was die Gesuchsgegnerin nicht bestreitet. Bei diesem Streitwert ist von einer Grundentschädigung von Fr. 8'570.00 auszugehen (§ 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 5 AnwT). Nach Vornahme eines Summarabzugs von 35 % (§ 3 Abs. 2 AnwT) resultiert ein Betrag von rund Fr. 5'570.00. Damit sind insbesondere eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten (vgl. § 6 Abs. 1 AnwT). Nach einem weiteren Abzug von 20 % wegen der nicht durchgeführten Verhandlung (§ 6 Abs. 2 AnwT) und Hinzurechnung einer Auslagenpauschale (§ 13 Abs. 1 AnwT) von praxismässig 3 % resultiert ein Betrag in Höhe von gerundet Fr. 4'590.00, den die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin als Parteienterschädigung zu bezahlen hat. Der Vizepräsident erkennt:

#### **E. 13**

BGer 4A\_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 4.1; 4C.149/2003 vom 5. September 2003 E. 1.1.

#### **E. 14**

BGer 4A\_440/2014 vom 27. November 2014 E. 3.3; LEUENBERGER (Fn. 8), Art. 221 N. 38.

#### **E. 15**

BGer 4A\_440/2014 vom 27. November 2014 E. 3.3; BGE 137 II 313 E. 1.3; 137 III 617 E. 6.2; KGer St. Gallen, BO.2013.41 E. II.4.b; LEUENBERGER (Fn. 8), Art. 221 N. 38.

#### **E. 16**

BGer 4C.361/2005 vom 22. Februar 2006 E. 3.3;  
DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 2), N. 282.

- 10 - Möglichkeit hätte, sie wieder zu aktivieren. Da die Gesuchsgegnerin weder ausdrücklich von der Nutzung der Domain Abstand genommen noch explizit bestritten hat, dass die Weiterleitung im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung aktiv gewesen war, kann eine Wiederholungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Insofern ist auf das Rechtsbegehren einzutreten. In Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 2 wird aus dem Zusammenhang ersichtlich, dass es um die Bewerbung von Produkten geht, für welche die Gesuchstellerin markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann (Nizza-Klassen 6 und 17) und welche die Gesuchsgegnerin auf ihrer Website *cor-tech.ch* anbietet (vgl. GB 37; 41 - 47). Insofern liegt auch ein Rechtsschutzinteresse vor.

#### **E. 17**

Vgl. BSK IPRG-DROESE, 4. Aufl. 2021, Vor Art. 2 N. 8 ff; BSK ZPO-VOCK/NATER, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 4.

#### **E. 18**

Vgl. ZK IPRG II-VISCHER/MOSIMANN, 3. Aufl. 2018, Art. 110 N. 2 ff. m.w.N.

#### **E. 19**

HUBER (Fn. 3), Art. 261 N. 22 ff.; BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 261 N. 10 ff., 39; ZÜRCHER in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N. 5 ff., 33 ff.; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl.

2017, Art. 59 N. 4, 19 ff. und 22 ff. je m.w.N.

#### **E. 20**

HUBER (Fn. 3), Art. 261 N. 25.

#### **E. 21**

BGE 130 III 321 E. 3.3; HUBER (Fn. 3), Art. 261 N. 25.

- 13 - 5. Hauptsachenprognose

#### **E. 22**

BGE 131 III 473 E. 2.3, 104 Ia 408 E. 5; HUBER (Fn. 3), Art. 262 N. 15; ZPO KUKO-KOFMEL EHREN- ZELLER, 2. Aufl. 2013, Art. 261 N. 9; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 19), Art. 261 N. 65.

- 14 - einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist 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.<sup>23</sup> Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, wenn die konfligierenden Zeichen nicht unterschieden werden können und das eine Zeichen irrtümlicherweise für das andere gehalten wird, womit es zu einer direkten Täuschung über die Herkunft der Produkte kommt. Die Verwechslungsgefahr kann auch nur mittelbar sein, d.h. es genügt, wenn die Abnehmer die kollidierenden Zeichen zwar zu unterscheiden vermögen, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber vermuten, dass die entsprechend gekennzeichneten Waren vom gleichen Unternehmen stammen.<sup>24</sup> Ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, bestimmt sich im Rahmen einer Gesamtwertung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen.<sup>25</sup> Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt.<sup>26</sup> Art. 3 Abs. 1 MSchG setzt aber zumindest ähnliche Zeichen und gleichartige Waren oder Dienstleistungen voraus. Eine Verwechslungsgefahr ist demnach bereits zu verneinen, wenn nicht ein Minimum an Zeichen- oder Produktähnlichkeit vorliegt.<sup>27</sup> Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich dabei nach Massgabe des Gesamteindrucks der zu vergleichenden Zeichen im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise.<sup>28</sup> Diese Massgeblichkeit des Gesamteindrucks schliesst nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke dominierend wirken. Im Gegenteil wird der Gesamteindruck einer Marke gerade durch deren kennzeichnungskräftige Elemente geprägt, während schwache oder gemeinfreie Elemente ihn weniger zu beeinflussen vermögen.<sup>29</sup> Stimmen zwei Zeichen ausschliesslich in gemeinfreien

#### **E. 23**

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. 24**

BGer 4A\_467/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.2.; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 26 f.; SHK MSchG-JOLLER, 2. Aufl. 2017, Art. 3

N. 22 ff.

**E. 25**

SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 46.

**E. 26**

SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 47; BvGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 2.

**E. 27**

SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 48;

**E. 28**

BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 24), Art. 3 N. 40; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 127.

**E. 29**

BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 6.2 m.w.N.; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 128.

- 15 - Elementen überein, liegt keine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit vor.<sup>30</sup>

**E. 30**

BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 24), Art. 3 N. 72; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 131.

**E. 31**

BGE 150 III 188 E. 5.5.1; BGE 122 III 469 (= Pra 86 (1997) Nr. 91) E. 5f.

**E. 32**

BGE 150 III 188 E. 5.5.4; 122 III 469 E. 5e; BSK MSchG-ISLER, 3. Aufl. 2017, Art. 13 N. 66; SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO, 2. Aufl. 2017, Art. 13 N. 100 ff.

**E. 33**

BSK MSchG-ISLER (Fn. 32), Art. 13 N. 66; SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO (Fn. 32), Art. 13 N. 110, 112.

**E. 34**

BGE 150 III 188 E. 5.5; 122 III 469 E. 5e; BSK MSchG-ISLER (Fn. 32), Art. 13 N. 67; SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO (Fn. 32), Art. 13 N. 99.

**E. 35**

BGE 150 III 188 E. 5.5.4; 122 III 469 E. 5h; SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO (Fn. 32), Art. 13 N. 125.

**E. 36**

BSK MSchG-ISLER (Fn. 32), Art. 13 N. 76; SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO (Fn. 32), Art. 13 N. 112.

**E. 37**

BGE 128 III 146 E. 2b.

- 16 - werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird.<sup>38</sup> Ein derartiges Verhalten wird aber grundsätzlich nicht vom Markenrecht erfasst, sondern ist unter wettbewerbs- und lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu würdigen.<sup>39</sup>

**E. 38**

BGE 128 III 146 E. 2b.

**E. 39**

BGer 4C.354/1999 vom 12. Januar 2020 E. 2c; SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO (Fn. 32), Art. 13 N. 28, 38 und 115.

**E. 40**

BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 24), Art. 3 N. 40, 162 ff.; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 52.

**E. 41**

SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 50 ff.

**E. 42**

BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 24), Art. 3 N. 162 f; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 51

**E. 43**

BGE 122 III 382 E. 3a; BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.6; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 63.

**E. 44**

SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 63 m.w.N.

- 17 - auszugehen, mit welcher die massgebenden Verkehrskreise die in Frage stehenden Waren betrachten.

**E. 45**

Vgl. BGer 4A\_227/2022 vom 8. September 2022 E. 4.1; BGE 133 III 342 E. 3.1; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 24), Art. 2 N. 41.

- 19 - C oder rundes L denken lässt. Steht das Zeichen im Kontext des Logos "CorTech AG", wird der Betrachter darin eher ein C lesen. Diesfalls ist das Logo aber wesentlich mitgeprägt durch den Schriftzug "CorTech AG". Die Gemeinsamkeit der Zeichen liegt in der Verwendung der gemeinfreien Kreisform und den ebenfalls gemeinfreien Farben Gelb und Grau, die gar in unterschiedlichen Farbtönen gehalten sind. Im Übrigen ist die Ausgestaltung der Zeichen gänzlich unterschiedlich. In Erinnerung des gesuchstellerischen Zeichens bleibt das Wortelement "LATTY" auf gelbem Hintergrund, während das gesuchsgegnerische Zeichen als reines Formzeichen in Erinnerung bleibt, ohne dass die Farbe Gelb besonders prägnant wäre. Tritt beim Logo der Gesuchsgegnerin noch das Wort CORTEch AG hinzu, bestimmt dieses das Erinnerungsbild wesentlich mit. CORTEch ist von Wortlaut und der mutmasslichen Bedeutung so weit entfernt von LATTY, dass sich weitere Ausführungen erübrigen. Im Ergebnis fehlt es daher bereits an einer Ähnlichkeit der Bildzeichen.

**E. 46**

BGE 128 III 146 E. 2a.

- 21 - Weise, indem sie auf ihrer Website jeweils ein Bild der Ware zeigt und darüber in neutraler Schrift die entsprechende Produktbezeichnung platziert. An der Zulässigkeit des Verhaltens der Gesuchsgegnerin ändert auch der Umstand nichts, dass die Gesuchstellerin eine offizielle Vertriebspartnerin für den Verkauf ihrer Produkte in der Schweiz hat, der sie das exklusive Recht zur Nutzung des Zeichens LATTY eingeräumt hat (Gesuch Rz. 48). Zum einen hat der Vertrag mit einer Drittpartei keine Auswirkungen auf die Rechte der Gesuchsgegnerin. Zum anderen kann die Gesuchstellerin einer Dritten nicht mehr Rechte übertragen, als ihr selbst zustehen. Schliesslich sei daran erinnert, dass das Markenrecht nicht zur Absicherung des Vertriebssystems des Markeninhabers bestimmt ist (vgl. E. 5.2.1.2.).

**E. 47**

Vgl. SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 270; BURI, in: SIWR III/2, 2. Aufl. 2005, S. 360.

**E. 48**

BGE 128 III 353 E. 3; 126 III 239 E. 2c; BGer 4A\_168/2010 vom 19. Juli 2010, E. 4.1; JOLLER, in: Bettinger (Hrsg.), Handbuch des Domainrechts, 2. Aufl. 2017, CH 4 und 184.

**E. 49**

SHK MSchG-JOLLER (Fn. 24), Art. 3 N. 18.

**E. 50**

BURI (Fn. 47), S. 358. 51 BGE 128 III 353 E. 4.2.2.1; BGer 4C.377/2002 vom 19. Mai 2003 E. 2.2; BURI (Fn. 47), S. 358.

- 22 - wettbewerbsrechtlich relevante Umstände vorliegen, welche die Nutzung des Zeichens als unlauter erscheinen lassen.

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