

# **BGer 4A\_335/2019 vom 29. April 2020**

Bundesgericht, 2020-04-29, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_335\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_335_2019)

FR: TF 4A\_335/2019 du 29 avril 2020

IT: TF 4A\_335/2019 del 29 aprile 2020

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 141 III 395 E. 2.1).

#### **E. 1.1**

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache ( Art. 72 BGG ) und richtet sich gegen den Endentscheid ( Art. 90 BGG ) eines oberen kantonalen Gerichts, das in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO als einzige kantonale Instanz entschieden hat ( Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG ). Die Beschwerdeführerinnen sind mit ihren Anträgen unterlegen ( Art. 76 BGG ), ein Streitwert ist nicht verlangt ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ) und die Beschwerdefrist ist eingehalten ( Art. 100 Abs. 1 BGG ).

Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) einzutreten.

#### **E. 1.2**

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots ( Art. 9 BV ) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist ( BGE 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1 S. 18 f., 167 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten ( BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 368 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4 S. 44).

Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG , dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen

aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 140 III 86 E. 2 S. 89, 115 E. 2 S. 116). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosser Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus.

### **E. 1.3**

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

"Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" ( BGE 143 IV 241 E. 2.3.1; 140 III 115 E. 2 S. 117, 264 E. 2.3 S. 266). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können ( Art. 97 Abs. 1 BGG ).

Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG ( BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE 140 III 86 E. 2 S. 90).

### **E. 2**

Die Zuständigkeit zur Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit blieb im kantonalen Verfahren unbestritten, weshalb sich die Vorinstanz gestützt auf Art. 24 LugÜ (SR 0.275.12) als örtlich zuständig erachtete.

Ebenso unbestritten blieb die Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts, welche die Vorinstanz für das Marken- und Firmenrecht auf Art. 110 Abs. 1 und Art. 157 Abs. 1 IPRG sowie für das Namens- und Lauterkeitsrecht auf Art. 136 IPRG stützte.

### **E. 3**

Die Beschwerdeführerinnen stellen sich in erster Linie auf den Standpunkt, die blosser Abrufbarkeit einer Webseite oder Social Media-Präsenz in der Schweiz sei entgegen dem angefochtenen Entscheid ausreichend, um einen Kennzeichengebrauch in der Schweiz zu begründen.

#### **E. 3.1**

Die Vorinstanz erwog, sämtliche von den Beschwerdeführerinnen angerufenen Rechtsbehelfe (gestützt auf Marken-, Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht) setzten einen Kennzeichengebrauch in der Schweiz voraus. Es rechtfertigte sich folglich eine gesamtheitliche Betrachtungsweise. Da es sich beim Internet um ein weltweites Medium handle, auf das von der ganzen Welt zugegriffen werden könne, sei mit der herrschenden Lehre die blosser Abrufbarkeit einer Internetseite nicht als genügender Bezug zur Schweiz

anzuerkennen, sondern es seien weitere Anhaltspunkte zu fordern. Nach dem Kriterium der bestimmungsgemässen Abrufbarkeit sei massgebend, ob die Seite aufgrund objektiver Anhaltspunkte auf das betreffende Land ausgerichtet sei. Die subjektive Sichtweise sei dann zu beachten, wenn sie objektiv auf der Seite oder einem Pop-Up-Fenster festgehalten werde. Werde eine Internetseite unter einer schweizerischen Top-Level-Domain (TLD) betrieben, d.h. mit dem Bestandteil ".ch", sei grundsätzlich ohne Weiteres von einer bestimmungsgemässen Abrufbarkeit in der Schweiz auszugehen, indiziere doch bereits das Landeskürzel einen schweizerischen Bezug. Handle es sich demgegenüber um eine TLD mit der Endung ".com", so sei entscheidend, ob sich die Internetseite in objektiver Hinsicht an Nutzer in der Schweiz richte.

### **E. 3.2**

Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, in zwei im angefochtenen Entscheid aufgeführten Entscheiden zum Lauterkeits- und Namensrecht (Urteile 4A\_92/2011 vom 9. Juni 2011 E. 2; 4A\_741/2011 vom 11. April 2012 E. 2) gehe das Bundesgericht in Bezug auf Internetsachverhalte davon aus, dass ein Ereignis dann in der Schweiz stattfindet, wenn potenzielle Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz auf die beanstandete Website zugreifen könnten. Vorliegend sei unbestritten, dass potenzielle Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz auf sämtliche streitgegenständlichen Internet-Präsenzen zugreifen könnten. Im Lichte dieser Rechtsprechung sei die Verneinung einer namens- und lauterkeitsrechtlichen Handlung auf Grundlage des erstellten Sachverhalts klar bundesrechtswidrig.

In einem kürzlich ergangenen Entscheid (Urteil 4A\_590/2018 vom 25. März 2019 E. 4) habe das Bundesgericht zudem die Verletzung schweizerischer Firmenrechte durch die Verwendung einer ".com"-Adresse mit der Begründung bejaht, dass derartige Websites in der Schweiz abgerufen werden könnten und sich auch an das Schweizer Publikum richteten. Gleiches müsse auch unter markenrechtlichen Gesichtspunkten gelten, seien doch in diesem Punkt keine wesentlichen Unterschiede zwischen Firmenrecht und Markenrecht ersichtlich.

Es sei vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung heutzutage in jeder Hinsicht sachlich gerechtfertigt, bereits bei Abrufbarkeit einer Internetpräsenz von einer Kennzeichennutzung in der Schweiz auszugehen. Anders als noch zu Beginn des Internetzeitalters Ende des letzten Jahrtausends seien Geoblocking-Massnahmen heute alltäglich und zumindest Weltkonzernen wie den Beschwerdegegnerinnen ohne Weiteres zumutbar. Die früheren Diskussionen um die bestimmungsgemässe Abrufbarkeit seien vor dem Hintergrund des damals noch globalen Charakters des Internets zu sehen. Vor diesem Hintergrund verletze die Vorinstanz Bundesrecht, indem sie für die Annahme eines Kennzeichengebrauchs in der Schweiz eine bestimmungsgemässe Abrufbarkeit in der Schweiz verlange. Sie verneine damit zu Unrecht das Vorliegen eines Gebrauchs in der Schweiz bzw. eines sich in der Schweiz auswirkenden Gebrauchs, der Voraussetzung einer tatbestandsmässigen Handlung im Sinne von Art. 13 MSchG, Art. 956 Abs. 2 OR, Art. 29 Abs. 2 ZGB und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sei. Dies gelte für sämtliche Rechtsbegehren, welche die Vorinstanz mit der Begründung abweise, die jeweiligen Präsenzen seien in der Schweiz nicht bestimmungsgemäss abrufbar.

### **E. 3.3**

Zwischen den Parteien ist strittig, ob die Beschwerdegegnerinnen mit ihren Internetpräsenzen schweizerisches materielles Kennzeichenrecht verletzen. Die Behauptungen der Beschwerdeführerinnen beschränken sich auf Verletzungen in der

Schweiz, weshalb die Vorinstanz zutreffend prüfte, ob eine Kennzeichenverletzung in der Schweiz vorliegt.

### **E. 3.3.1**

Entgegen dem, was die Beschwerdeführerinnen anzunehmen scheinen, besteht zur konkret zu beurteilenden Frage keine gefestigte Rechtsprechung. Die von ihnen ins Feld geführten Urteile betreffen anders gelagerte Sachverhalte und Rechtsfragen, weshalb sie nicht unmittelbar einschlägig sind. Die Beschwerdeführerinnen anerkennen an anderer Stelle selber, dass die vorliegend relevante Rechtsfrage noch nicht höchstrichterlich geklärt ist. Das Bundesgericht hatte bisher nicht zu entscheiden, welche Voraussetzungen nach dem materiellen Recht bei der Verwendung von Kennzeichen im Internet in territorialer Hinsicht erfüllt sein müssen, damit eine Verletzung eines in der Schweiz geschützten Kennzeichens vorliegt. Während Informationen im Internet grundsätzlich weltweit verfügbar sind und grenzenlos fließen, sind Immaterialgüterrechte territorial begrenzt, indem sie sich auf das Gebiet des Staates beschränken, der den betreffenden Schutz gewährt (TORSTEN BETTINGER, in: Bettinger [Hrsg.], Handbuch des Domainrechts, 2. Aufl., Köln/München 2017, Teil 4 Rz. 10; vgl. zum Territorialitätsprinzip etwa EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 10 Rz. 31 ff.; LUCAS DAVID, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 2 Vor Art. 1-46a MSchG ; THOUVENIN/NOTH, in: Noth/ Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Einleitung N. 88; CONRADIN MENN, Internet und Markenschutz, 2003, S. 20). Aufgrund der territorialen Beschränkung der Schutzrechte wird für die Bejahung einer Rechtsverletzung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine "räumliche Beziehung" zur Schweiz vorausgesetzt ( BGE 113 II 73 E. 2a S. 75; 105 II 49 E. 1a S. 52).

Da Internetseiten grundsätzlich weltweit abruf- und wahrnehmbar sind, kann theoretisch überall eine Rechtsverletzung eintreten. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen liegt in der blossen Abrufbarkeit einer Internetseite jedoch noch kein rechtlich relevanter Gebrauch eines Kennzeichens in einem bestimmten Staat (GALLUS JOLLER, in: Bettinger [Hrsg.], Handbuch des Domainrechts, 2. Aufl. 2017, Köln/ München 2017, Teil 2 CH 254; MARBACH, a.a.O., S. 11 Rz. 36). Würde bereits die blosser Wahrnehmbarkeit der Zeichennutzung im Internet in anderen Schutzterritorien als kennzeichenverletzende Benutzungshandlung betrachtet, hätte dies ohne Weiteres zeichenrechtliche Verbotsansprüche in diesen Rechtsordnungen zur Folge, obwohl sich das beanstandete (ausländische) Verhalten in den entsprechenden Gebieten womöglich gar nicht auswirkt. Die Konsequenz, dass jeder Verwender von Zeichen im Internet zur Vermeidung von Kennzeichenkollisionen zur Beachtung der jeweiligen Kennzeichenrechte in sämtlichen Staaten der Welt gezwungen wäre, wird allgemein als unzumutbar erachtet (BETTINGER, a.a.O., Teil 4 Rz. 5 f.; ALEXANDER PEUKERT, The Coexistence of Trade Mark Laws and Rights on the Internet, and the Impact of Geolocation Technologies, in: International Review of Intellectual Property and Competition Law [IIC] 2016/47 S. 75). Werden Kennzeichen im Internet verwendet, droht die Kollision nationaler Rechte: Während der Zeicheninhaber im Inland verhindern möchte, dass der Inhaber eines ausländischen verwechslungsfähigen Zeichens auch Verkehrskreise im Inland anspricht, muss er gleichzeitig befürchten, dass der eigene Internetauftritt im anderen Land verboten wird (JOSEF DREXL, Internationales Immaterialgüterrecht, in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 12, Internationales Privatrecht II, 7. Aufl. 2018, IntImmGR N. 350).

Es ist daher zu Recht allgemein anerkannt, dass die blosser technische Möglichkeit, ein Zeichen im Internet abzurufen, nicht ausreicht, um als zeichenrechtlich relevante Benutzungshandlung im betreffenden Gebiet angesehen zu werden; vielmehr bedarf es zusätzlich einer qualifizierten Beziehung der Zeichennutzung zu einem bestimmten Gebiet, um eine virtuelle Nutzung einem Schutzland zuzuordnen und vom Geltungsbereich eines territorial beschränkten Schutzrechts erfasst zu werden (JOLLER, a.a.O., Teil 2 CH 254 ff.; MONDINI/ZOLLINGER-LÖW/BURI, Domain-Namen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR Bd. III/2, 3. Aufl. 2019, Rz. 717 S. 201; MARBACH, a.a.O., S. 11 f. Rz. 36 f.; BETTINGER, a.a.O., Teil 4 Rz. 6; FRANZ HACKER, in: Ströbele/Hacker/Thiering [Hrsg.], Markengesetz, Kommentar, 12. Aufl. 2018, § 14 Rz. 69; MENN, a.a.O., S. 49, 171). Es ist demnach erforderlich, die Reichweite der (territorial begrenzten) nationalen Schutzrechte im Internet genauer abzugrenzen (DREXL, a.a.O., IntImmGR N. 350).

### **E. 3.3.2**

Die Frage, wann ein hinreichender räumlicher Bezug vorliegt, stellt sich aufgrund der globalen Natur des Internets für jede Rechtsordnung. Aus diesem Grund haben die Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organisation, WIPO) und der Pariser Verband (Paris Union for the Protection of Industrial Property) im Jahre 2001 zum Schutz des geistigen Eigentums in einer gemeinsamen Empfehlung Kriterien für die Beurteilung des hinreichenden Inlandbezugs entwickelt (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet; nachfolgend: Joint Recommendation). Diese sind zwar nicht formell rechtsverbindlich, angesichts der grenzüberschreitenden Problematik ist jedoch ein international abgestimmter Lösungsansatz geboten, weshalb sie als Auslegungshilfe zu berücksichtigen sind (vgl. JOLLER, a.a.O., Teil 2 CH 258).

Artikel 2 der Joint Recommendation geht vom Grundsatz aus, dass die Benutzung eines Kennzeichens im Internet nur dann eine Benutzung im Schutzland darstellt, wenn sie in diesem Staat eine wirtschaftliche Auswirkung ("commercial effect") hat. Artikel 3 Abs. 1 enthält eine - nicht abschliessende - Auflistung von Umständen, die bei der Beurteilung eines hinreichenden wirtschaftlichen Bezugs zum betreffenden Gebiet zu berücksichtigen sind (vgl. etwa auch JOLLER, a.a.O., Teil 2 CH 257) :

- (a) Umstände, die auf eine bereits bestehende geschäftliche Tätigkeit oder zumindest entsprechende Vorbereitungshandlungen des Zeichenverwenders im betreffenden Land hinweisen;
- (b) Ausmass und Charakter der geschäftlichen Tätigkeit des Zeichenverwenders im betreffenden Schutzland, wobei unter anderem zu berücksichtigen ist, ob
  - (i) der Zeichenverwender tatsächlich Kunden im betreffenden Land beliefert oder ob andere Geschäftsbeziehungen bestehen;
  - (ii) im Zusammenhang mit der Verwendung des Zeichens im Internet darauf hingewiesen wird, dass der Zeichenverwender keine Lieferung der Produkte an Kunden im betreffenden Land liefert und dieser Absicht auch gefolgt wird;
  - (iii) Wartungs- und andere Nebenleistungen angeboten werden;
  - (iv) der Zeichenverwender weitere geschäftliche Tätigkeiten im Schutzland ausübt, die mit der Verwendung des Zeichens im Zusammenhang stehen, aber nicht über das Internet

ausgeübt werden;

- (c) Verbindung eines Produktangebots im Internet mit dem betreffenden Staat, namentlich ob die Produkte in diesem Staat angeboten werden dürfen (i) und ob die Preise in der offiziellen Währung des Staats angegeben werden (ii).

- (d) Verbindung zwischen der Art des Zeichengebrauchs und dem betreffenden Staat, wie etwa ob

(i) das Zeichen im Zusammenhang mit interaktiven Kontaktmöglichkeiten verwendet wird, die Internetnutzern im betreffenden Land zugänglich sind;

(ii) Adresse, Telefonnummer oder andere Kontaktdaten im betreffenden Staat angegeben werden;

(iii) das Zeichen im Zusammenhang mit einem länderspezifischen Domainnamen (Country Code Domain) verwendet wird;

(iv) der mit der Verwendung des Zeichens zusammenhängende Text in einer Sprache abgefasst ist, die im betreffenden Land vorwiegend verwendet wird;

(v) die betreffende Internetseite tatsächlich von Internetnutzern des betreffenden Landes besucht worden ist.

- (e) Verhältnis zwischen der Verwendung des Zeichens im Internet mit einem dafür bestehenden Kennzeichenrecht, namentlich ob der Gebrauch von diesem Recht erfasst wird

(i) oder ob in unzulässiger Weise vom Goodwill eines fremden Kennzeichens profitiert bzw. dessen Unterscheidungskraft oder Ruf beeinträchtigt wird (ii).

Die erwähnten Faktoren können für die zur Diskussion stehende grenzüberschreitende Problematik der Zeichenverwendung im Internet als Hilfsmittel dienen. Massgebend für die Beurteilung eines hinreichenden wirtschaftlichen Bezugs zur Schweiz bleibt stets eine Gesamtwürdigung der konkreten Umstände (vgl. auch Artikel 3 Abs. 2 der Joint Recommendation). Dabei sind die Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Rechtsinhabers zu berücksichtigen, wobei auch in Betracht fällt, ob und inwieweit der in Anspruch genommene einen Einfluss auf eine solche Beeinträchtigung hat (HACKER, a.a.O., § 14 Rz. 70 mit Hinweis auf die deutsche Rechtsprechung: Urteile des Bundesgerichtshofs [BGH] I ZR 134/16 vom 9. November 2017 Rz. 37 mit Hinweisen, I ZR 75/10 vom 8. März 2012 Rz. 36). Zur Beurteilung, ob die Verwendung eines Zeichens im Internet einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz aufweist, bedarf es in erster Linie einer Abwägung der Interessen des Nutzers des Kennzeichens und jener des Inhabers des inländischen Schutzrechts (MONDINI/ZOLLINGER-LÖW/BURI, a.a.O., Rz. 718 S. 202; BETTINGER, a.a.O., Teil 2 DE 1331; HACKER, a.a.O., § 14 Rz. 70).

### **E. 3.3.3**

Die Beschwerdeführerinnen weisen in diesem Zusammenhang auf die inzwischen bestehende Möglichkeit von sog. Geoblocking- bzw. Geotargeting-Massnahmen hin. Mit derartigen technischen Vorkehrungen wird anhand der IP-Adresse eines Internetnutzers und durch die Nutzung von Geo-IP-Datenbanken, die für eine Vielzahl von IP-Adressen Angaben über den geographischen Standort des Internetnutzers enthalten, der Standort eines Computers bestimmt und entschieden, ob der Inhalt freigegeben oder blockiert wird (BETTINGER, a.a.O., Teil 2 DE 1335). Inwiefern angesichts der Möglichkeit von

Geoblocking-Massnahmen, mit denen der Inhaber einer Website die Abrufbarkeit in bestimmten Ländern ausschliesst, nicht mehr von einem grundsätzlich globalen Charakter des Internets auszugehen wäre, vermögen die Beschwerdeführerinnen mit ihren Ausführungen nicht aufzuzeigen. Ohne besondere Vorkehrungen sind Internetseiten nach wie vor weltweit abrufbar und es besteht - wie die Beschwerdegegnerinnen zutreffend einwenden - ein erhebliches Interesse der Internetnutzer an einem umfassenden Zugang zu den angebotenen Informationen; dieser soll nicht unbesehen und ohne erkennbare Auswirkung im jeweiligen Territorium - gleichsam präventiv - unterbunden werden. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht führt die Machbarkeit derartiger technischer Beschränkungen, die aus Sicht der Internetnutzer unerwünscht sind, jedenfalls nicht dazu, dass bereits bei der blossen Abrufbarkeit einer Internetpräsenz ohne Weiteres von einer Kennzeichennutzung in der Schweiz auszugehen wäre. Die Beschwerdeführerinnen weisen jedoch zu Recht darauf hin, dass die Joint Recommendation 2001 - wie im Übrigen auch zahlreiche Publikationen und Entscheide zum Ort des Kennzeichengebrauchs im Internet - aus einer Zeit stammen, in der jede im Internet vorgenommene Kennzeichennutzung

notwendigerweise global war und territorial nicht aufgespalten werden konnte (vgl. BETTINGER, a.a.O., Teil 4 N. 5, 29). Entsprechend beruht die Joint Recommendation auf der Annahme einer notwendigerweise globalen Verfügbarkeit, ohne die Möglichkeit geographischer Beschränkungen im Internet mittels technischer Vorkehrungen in Betracht zu ziehen (vgl. etwa Absatz 3 der Präambel: "Recognizing that a sign used on the Internet is simultaneously and immediately accessible irrespective of territorial location" sowie Notes on Article 9 [Rz. 9.01]: "Because of the

necessarily global nature of the Internet such use might be considered as infringing a right under the law of a Member State in which the right of the user is not recognized [Hervorhebung hinzugefügt]."). Mit der notwendigerweise globalen Abrufbarkeit von Internetseiten ging einher, dass ein wegen der Verletzung eines inländischen Kennzeichenrechts ausgesprochenes Verbot ebenfalls zwangsläufig global wirkte, mithin auch ausserhalb des territorialen Schutzbereichs des Kennzeichens (BETTINGER, a.a.O., Teil 4 N. 11; vgl. auch Notes on Article 9 [Rz. 15.01]: "[...] An injunction to cease every use of a sign on the Internet would go far beyond the territory for which the infringed right in that sign has effect. It would have an effect which is as global as the Internet and could, therefore, also be called a 'global injunction'").

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass seither im Bereich des Internets ein technologischer Wandel stattgefunden hat und mittlerweile sog. Geoblocking- bzw. Geotargeting-Massnahmen, mit denen Internetnutzern in verschiedenen geographischen Gebieten unterschiedliche Inhalte zur Verfügung gestellt werden, weit verbreitet sind (PEUKERT, a.a.O., S. 72 f.; BETTINGER, a.a.O., Teil 2 DE 1335 FN 2177, wonach es sich bei der Geolokalisation mittlerweile um eine von einer Vielzahl von IT-Dienstleistern angebotene Standardtechnik handelt, die auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen eingesetzt werden kann; vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 a.E., nicht publ. in BGE 130 III 267 ff., wo bereits auf die Möglichkeit hingewiesen wurde, gezielt Internet-Nutzern aus einem bestimmten Land den Zugang zu einer Website zu verweigern). Solche Massnahmen sind mittlerweile derart gebräuchlich, dass etwa die Europäische Union gesetzliche Vorkehrungen getroffen hat, um gegen ungerechtfertigtes Geoblocking vorzugehen, das etwa im Bereich des

Online-Handels zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts führen kann (Verordnung [EU] 2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2018 über Massnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnungen [EG] Nr. 2006/2004 und [EU] 2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG).

Die Möglichkeit, den Abruf von Internetseiten territorial zu beschränken, kann auch bei der Beurteilung der Voraussetzung des hinreichenden wirtschaftlichen Inlandbezugs ("commercial effect") nicht unbeachtet bleiben. Insbesondere erscheint damit die - ursprünglich unausweichliche - Diskrepanz zwischen der globalen Verfügbarkeit von Internetseiten und territorial beschränkten Kennzeichenrechten in einem anderen Licht. Entgegen der in der Beschwerdeantwort vertretenen Ansicht geht es dabei nicht um die Tatfrage, ob die zu beurteilende Internetpräsenz im Schutzland überhaupt abgerufen werden kann, zumal ein Eingriff in nationale Schutzrechte durch Verwendung des Internets aufgrund des Territorialitätsprinzips selbstredend die Abrufbarkeit der beanstandeten Internetpräsenz in diesem Gebiet voraussetzt. Vielmehr geht es um die Rechtsfrage des hinreichenden wirtschaftlichen Inlandbezugs als Voraussetzung einer allfälligen Kennzeichenverletzung über das Internet im Hinblick auf einen wertenden Ausgleich zwischen global verfügbarem Internet und territorial beschränkten Schutzrechten. Die technische Möglichkeit einer geographischen Einschränkung der Abrufbarkeit von Inhalten erweitert nicht nur den Kreis denkbarer Sanktionen bei festgestellten Verletzungen, sondern es ist ihr bereits bei der gebotenen Interessenabwägung im Rahmen der Feststellung des "commercial effect" Rechnung zu tragen (dazu BETTINGER, a.a.O., Teil 2 DE 1334 ff.; vgl. auch JOLLER, a.a.O., Teil 2 CH 260; PEUKERT, a.a.O., S. 73, wonach die Verfügbarkeit entsprechender technischer Vorkehrungen normative Implikationen hat). Daran vermögen auch die von den Beschwerdegegnerinnen erhobenen verfassungsrechtlichen Einwände nichts zu ändern, die sich nicht auf die Voraussetzung des hinreichenden Bezugs zur Schweiz beziehen, sondern gegen allfällige konkrete Verbotsfolgen richten.

#### **E. 3.3.4**

Die Vorinstanz hat demnach die blosse Abrufbarkeit einer Internetpräsenz in der Schweiz zu Recht als nicht ausreichend erachtet, sondern hat unter Bezugnahme auf die Joint Recommendation geprüft, ob ein Kennzeichengebrauch in der Schweiz vorliegt. Mit den Beschwerdeführerinnen ist jedoch die zwischenzeitlich erfolgte technische Entwicklung im Bereich des Internets in die Interessenabwägung mit einzubeziehen und sind die Kriterien der Joint Recommendation für einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz ("commercial effect") entsprechend weit auszulegen.

#### **E. 4**

Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, die Vorinstanz habe die Voraussetzung des hinreichenden Bezugs zur Schweiz auf der Grundlage bundesrechtswidriger Kriterien beurteilt und habe wesentliche Indizien unberücksichtigt gelassen.

#### **E. 4.1**

Die Vorinstanz führte im Zusammenhang mit der beanstandeten Internetpräsenz "merck.com" der Beschwerdegegnerinnen (Rechtsbegehren Ziffer 1) aus, es sei vorderhand zu klären, ob die behaupteten Kennzeichenverletzungen einen genügenden Bezug zur

Schweiz aufweisen. Dabei sei auf eine wirtschaftliche Betrachtungsweise abzustellen. Massgebend sei, wie die entsprechende Internetpräsenz ausgestaltet sei. Die Abrufbarkeit allein sei nicht entscheidend, weshalb in der Weigerung der Beschwerdegegnerinnen, Geotargeting zu verwenden, d.h. die Abrufbarkeit der Internetpräsenz per se zu verunmöglichen, noch keine bestimmungsgemässe Abrufbarkeit gesehen werden könne. Denn nicht jede abrufbare Internetseite richte sich auf die Schweiz aus. Die von den Parteien thematisierten Zugriffsstatistiken seien insofern mit einer gewissen Vorsicht zu würdigen, als sie keine Unterscheidung von Zugriffen, die via Links erfolgten, und Direktzugriffen trafen.

Zur Prüfung der bestimmungsgemässen Abrufbarkeit in der Schweiz müsse auf den Inhalt der Internetseite eingegangen werden, insofern unterscheide sich dieser Fall von der Prüfung der Verwechslungsgefahr von Domainnamen, wo die bundesgerichtliche Rechtsprechung explizit nicht auf den Inhalt der Internetseite abstelle. Beim Besuch der Internetpräsenz "merck.com" finde sich zwar nicht sogleich ein Disclaimer; ein solcher sei aber auch nicht vorausgesetzt. Der Schweizer Nutzer sehe sich mit einer ".com"-, nicht mit einer ".ch"-Domain konfrontiert, und auch in der Second-Level-Domain "merck" fänden sich keine Elemente mit schweizerischem Bezug. Soweit die Beschwerdeführerinnen in der Ausschreibung von offenen Stellen ein schweizerisches Element sähen, sei ihnen entgegenzuhalten, dass es den Beschwerdegegnerinnen erlaubt sein müsse, als amerikanisches Unternehmen (auch) Stellen in der Schweiz auf ihrer Internetseite anzubieten, könne eine Stelle in der Schweiz doch auch für Amerikaner oder andere ausländische Arbeitskräfte in Frage kommen. Auch weltweit gültige Richtlinien bzw. ein Code of Conduct vermöge nicht einen schweizerischen Bezug herzustellen. Es möge zwar zutreffen, dass über mehrere Klicks (Merck.com → Clinical Trials → Find a Study [Keyword/Country] → Grazopravir Study) verschiedene Länder erschienen (was heute nicht mehr der Fall sei), darunter "Switzerland, Erik Mossdorf" und eine Schweizer Nummer mit internationaler Vorwahl. Unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei "merck.com" um eine äusserst umfangreiche Internetpräsenz handle, könne durch diese in Verästelungen und nur durch aktive Eingabe erhältlichen Daten, die überdies in Englisch gehalten seien und eine internationale Nummer betreffen, keine Ausrichtung auf Schweizer Nutzer für die gesamte Internetpräsenz der Beschwerdegegnerinnen abgeleitet werden.

Über "merck.com" könnten keine Produkte in die Schweiz bestellt werden, was gegen einen schweizerischen Bezug spreche. Die Beschwerdegegnerinnen stellten unter dem Zeichen "Merck" auch keine Waren in der Schweiz her; dies erfolge erlaubterweise unter dem Zeichen "MSD". Die Herstellung des Produkts "X.\_\_\_\_\_" zusammen mit dem Unternehmen A.\_\_\_\_\_ in der Schweiz sei für der US-Markt bestimmt. Auch wenn in diesem Zusammenhang "Merck" erwähnt sei, könnten die Beschwerdeführerinnen daraus nichts für sich ableiten. Ein direkter Bezug zur Internetseite liege zudem nicht vor. Zudem hätten die von ihnen vorgebrachten Offline-Nutzungen (E-Mail-Adresse, Visitenkarten, Empfangshalle) mit der Internetpräsenz "merck.com" direkt und deren Ausrichtung nichts zu tun.

Zudem seien sämtliche Links, die von "msd.ch" zu einer Weiterleitung auf "merck.com" geführt hätten (auch Investoren/Corporate Headquarters), entfernt worden. Es werde auf der Internetseite "merck.com" auch nicht explizit nach Schweizer Investoren gesucht. Die Internetpräsenz enthalte keine lokalisierenden Elemente. Die Beschwerdegegnerin 1 sei an der US-amerikanischen Börse NYSE kotiert und es sei nachvollziehbar, dass sich

Investoren über die Geschäfte in anderen Ländern wie den USA und Kanada, aber auch dem Rest der Welt, informieren möchten. "Merck" werde nicht zur Individualisierung des Unternehmens in der Schweiz, sondern zur Individualisierung des Unternehmens in den USA verwendet. Diese Überlegungen würden in verstärktem Mass gelten, wenn - wie hier - die Parteien jahrelang eine Koexistenz gelebt hätten und den Beschwerdegegnerinnen nachweislich in den USA und Kanada die Befugnis zustehe, unter der streitgegenständlichen Bezeichnung aufzutreten.

Es treffe zwar zu, dass es sich bei der englischen Sprache in der Schweiz um eine geläufigere Sprache als beispielsweise chinesisch handle. Gleichwohl finde sich auf der Internetseite weder eine französische noch eine deutsche oder italienische Fassung. Der Hinweis auf der Startseite, dass sich die Seite nur an nordamerikanische Benutzer richte, möge zwar nicht einfach aufzufinden sein. Es dürfe aber nicht vergessen werden, dass die Internetseite den Marktauftritt der Beschwerdegegnerinnen darstelle. Selbst wenn aus der Perspektive der Beschwerdeführerinnen das sofortige Erscheinen eines Disclaimers wünschenswert sein dürfte, könne dies aus Sicht der Beschwerdegegnerinnen mit Blick auf unternehmerische Gesichtspunkte nicht erwartet werden. Klicke ein Schweizer Besucher - wie auch immer er auf diese Seite gelangt sei - auf die Rubrik "worldwide", so werde er explizit darauf hingewiesen, dass "Merck" ausserhalb der USA und Kanada unter "MSD" bekannt sei. Nur wenn er anschliessend den Disclaimer mit "OK" anklicke, gelange er auf die "msd.com"-Präsenz. Damit komme aufgrund des Hinweises aus Sicht des Betreibers der Internetseite zum Ausdruck, dass die "merck.com"-Präsenz nicht an Schweizer Nutzer gerichtet sei. Der Disclaimer stelle eine zusätzliche Abgrenzung dar.

Hinzu trete, dass man es vorliegend nicht mit dem klassischen Fall zu tun habe, dass ein Unternehmen bloss

eine Internetpräsenz betreibe, vielmehr gebe es im konkreten Fall parallele Internetseiten für Benutzer aus den USA und Kanada ("merck.com") sowie den Rest der Welt ("msd.com"). Vor allem: Die Beschwerdegegnerinnen betrieben in zulässiger Weise auch eine Internetseite unter der Domain "msd.ch". Sie lebten also den Gedanken der Vereinbarung zwischen den Parteien auch für das Internet weiter. Vor diesem Hintergrund sei neben den objektiven Gesichtspunkten auch aus subjektiver Sicht der Beschwerdegegnerinnen eine Ausrichtung der "merck.com"-Präsenz auf die Schweiz zu verneinen. Jedenfalls handle es sich nicht um eine bloss Proforma-Präsenz, liessen sich der "msd.ch"-Präsenz doch diverse Informationen entnehmen. Wann genau die Seiten aufdatiert würden, sei nicht massgebend. Zudem legten die Beschwerdegegnerinnen nachvollziehbar dar, weshalb für Produktinformationen auf die Swissmedic-Seite verwiesen werde. Jedenfalls könne es nicht darauf ankommen, dass die Seiten "msd.ch" und "merck.com" vollkommen deckungsgleich sein müssten, denn mit dieser Argumentation würden Unternehmen, die eine eigene Schweizer Seite betrieben, schlechter gestellt, als wenn sie gar keine Internetseite unter der Top-Level-Domain ".ch" verwenden würden.

Zusammenfassend sei festzuhalten, dass sich die Internetpräsenz "merck.com" nicht bestimmungsgemäss an Schweizer Nutzer richte. Rechtsbegehren Ziffern 1a und 1b seien daher mangels genügenden Bezugs zur Schweiz abzuweisen.

#### **E. 4.2**

Die Beschwerdeführerinnen bringen zu Recht vor, dass die Vorinstanz verschiedene Elemente unzutreffend gewürdigt hat und angesichts der konkreten Umstände von einem

hinreichenden Bezug der Internet-Domain "merck.com" zur Schweiz auszugehen ist:

Die Beschwerdegegnerinnen gehören zu einem bedeutenden, global tätigen Pharmakonzern, der mit den Beschwerdegegnerinnen 3-5 auch in der Schweiz präsent ist, wo unter anderem Medikamente und andere pharmazeutische Produkte entwickelt und vertrieben werden. Sie üben über diese Gesellschaften in der Schweiz unbestreitbar eine operative Tätigkeit im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Pharma- und verwandten Produkten aus und räumen in der Beschwerdeantwort auch ein, in der Schweiz mehrere hundert Mitarbeiter zu beschäftigen. Sie verkaufen in der Schweiz nicht nur Produkte an Kunden, sondern verfügen auch über weitere Geschäftsbeziehungen, wie etwa mit dem Unternehmen A. \_\_\_\_\_ zur Herstellung eines Medikaments. Die auf der Internetseite "www.merck.com" beschriebenen Produkte werden von den Beschwerdegegnerinnen in der Schweiz - wenn auch unter dem Zeichen "MSD" - vertrieben. Die Beschwerdegegnerinnen wenden zwar ein, sie würden ihre Produkte in der Schweiz teilweise unter anderen Produktmarkennamen vertreiben, räumen damit jedoch gleichzeitig ein, dass es sich um dieselben Produkte handelt, die mindestens zum Teil auch mit übereinstimmenden Produktmarken versehen sind. Dass die auf der streitgegenständlichen Internetpräsenz präsentierten Produkte in der Schweiz gar nicht zugelassen wären, wie in der Beschwerdeantwort behauptet wird, lässt sich den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid nicht entnehmen. Ausserdem geht die Vorinstanz zwar nicht im Einzelnen auf die von den Beschwerdeführerinnen thematisierten Zugriffsstatistiken ein, dass Zugriffe aus der Schweiz auf die beanstandete Internetseite erfolgen, ist jedoch im Grundsatz unbestritten.

Entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid kann für die Frage des hinreichenden wirtschaftlichen Bezugs nicht entscheidend sein, dass die Produkte in der Schweiz unter einem anderen Zeichen vertrieben werden, kommt es doch auf die wirtschaftliche Auswirkung der Zeichenverwendung über das Internet an und wird nicht etwa vorausgesetzt, dass auf dem Gebiet der Schweiz bereits ein anderweitiger Gebrauch des Zeichens, geschweige denn eine Kennzeichenverletzung, erfolgt ist. Entsprechend sieht Artikel 3 Abs. 1 lit. a der Joint Recommendation auch nicht etwa vor, dass die Geschäftstätigkeit in der Schweiz mit entsprechenden Produkten ebenfalls unter dem im Internet verwendeten Kennzeichen erfolgen müsste. Entgegen dem angefochtenen Entscheid steht angesichts der von den Beschwerdegegnerinnen direkt in der Schweiz vertriebenen Waren einem hinreichenden Bezug zur Schweiz auch nicht entgegen, dass über "merck.com" keine Produkte in die Schweiz bestellt werden können, zumal generell nicht ersichtlich ist, dass über die Internetseite direkt Bestellungen aufgegeben werden können, also auch nicht von anderen Ländern aus. Ebenso wenig ist ausschlaggebend, dass die fragliche Internetseite auf Englisch gehalten ist, wird diese Sprache in der Schweiz doch von einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung verstanden und ist sie gerade in der Pharmabranche nicht unüblich, wofür im Übrigen auch der Umstand spricht, dass die lokale Internetpräsenz "msd.ch" der Beschwerdegegnerinnen auch auf Englisch verfügbar ist.

Wie die Beschwerdeführerinnen zu Recht einwenden, geht die Vorinstanz von einem zu engen Verständnis des erforderlichen Bezugs zum Gebiet der Schweiz aus, wenn sie bei den globalen Internetpräsenzen der Beschwerdegegnerinnen voraussetzen scheint, dass zu anderen Ländern ein weniger ausgeprägter Bezug bestehen müsste. Auch wenn zutreffen mag, dass eine auf der Internetseite ausgeschriebene Stelle in der Schweiz auch für US-Amerikaner oder andere ausländische Arbeitskräfte in Frage kommen kann, lässt sich

doch nicht von der Hand weisen, dass solche Stellenausschreibungen in stärkerem Masse Arbeitnehmer ansprechen, die sich bereits in der Schweiz aufhalten. Die Vorinstanz verlangt auch in diesem Zusammenhang zu Unrecht eine besondere Ausrichtung auf Schweizer Nutzer für die gesamte Internetpräsenz.

Sie hält zudem ausdrücklich fest, der Hinweis auf der Startseite von "merck.com", dass sich die Seite nur an nordamerikanische Benutzer richte, sei nicht einfach aufzufinden. Vielmehr muss dazu der Cursor unten im Bildschirm über einen schwarzen Balken bewegt werden, worauf ein Pop-Up-Fenster mit Links erscheint. Erst wenn dabei auf "Terms of Use" geklickt wird, was der angesprochene Internetnutzer kaum je tun wird, findet sich dort der entsprechende Hinweis. Ein Disclaimer erfolgt einzig, sofern der Internetnutzer auf "worldwide offices" klickt, woraufhin er auf die "msd.com"-Präsenz umgeleitet wird. Dies setzt jedoch voraus, dass die Hauptseite verlassen wird, weshalb davon die auf der Hauptseite "merck.com" verfügbaren Informationen - insbesondere zu den Produkten - von vornherein nicht erfasst sein können. Es leuchtet entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht ein, inwiefern in diesem indirekten Umstand aus Sicht von Schweizer Internetnutzern, auf die für den hinreichenden wirtschaftlichen Bezug abzustellen ist, ein relevanter Hinweis darauf erblickt werden soll, dass sich die "merck.com"-Präsenz nicht an Schweizer Nutzer richte. Die Vorinstanz hat demnach auch dieses Element zu Unrecht als Argument angeführt, das gegen einen hinreichenden Bezug zur Schweiz spreche.

Ebenso wenig überzeugt die vorinstanzliche Erwägung, wonach das Bestehen der weiteren Internetpräsenzen der Beschwerdegegnerinnen ("msd.com" und "msd.ch") gegen einen hinreichenden Bezug der "merck.com"-Präsenz zur Schweiz sprechen soll. Dabei ist nicht verständlich, inwiefern darin der "Gedanke der Vereinbarung auch für das Internet" zum Ausdruck kommen, geschweige denn gestützt auf die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung eine Kennzeichennutzung in der Schweiz ausscheiden soll, zumal sich die Beschwerdegegnerinnen mit der Vereinbarung zu einer klaren Abgrenzung im Sinne eines Verzichts des Auftritts unter dem Zeichen "Merck" ausserhalb der USA und Kanada verpflichtet hatten.

#### **E. 4.3**

Insgesamt hat die Vorinstanz daher einen hinreichenden Bezug der Internetpräsenz "merck.com" zum Gebiet der Schweiz zu Unrecht verneint und gestützt darauf Rechtsbegehren Ziffer 1 abgewiesen. Aufgrund der erwähnten Umstände des konkreten Falls ist vielmehr von einem hinreichenden wirtschaftlichen Inlandbezug ("commercial effect") und damit einer Kennzeichennutzung in der Schweiz auszugehen. Da die Vorinstanz die weiteren Anspruchsvoraussetzungen ungeprüft gelassen hat, wird sie über das Rechtsbegehren Ziffer 1b nach erfolgter Rückweisung erneut zu befinden haben. Am Rechtsbegehren Ziffer 1a halten die Beschwerdeführerinnen nicht fest.

#### **E. 5.1**

Die Vorinstanz hat auch für die weiteren Internetseiten mit dem Bestandteil "merck" (Rechtsbegehren Ziffer 2) einen hinreichenden Bezug zur Schweiz verneint. Dabei hat sie massgeblich auf ihre Erwägungen zur Verwendung von "merck.com" auf dem Gebiet der Schweiz verwiesen, die sich als rechtsfehlerhaft erwiesen haben.

Bezüglich "merckbooks.com" bringen die Beschwerdeführerinnen zu Recht vor, es könne hinsichtlich des Kennzeichengebrauchs in der Schweiz nicht darauf ankommen, dass die auf dieser Website erhältlichen Bücher nicht direkt von den Beschwerdegegnerinnen selbst

in die Schweiz geliefert werden, sondern indirekt über einen auf der Seite enthaltenen Link auf "amazon.com". Mit der Linksetzung auf diesen international tätigen Online-Händler ist eine Lieferung auch in die Schweiz möglich. Der Umstand, dass der Vertrieb digitaler Versionen über eine andere Website erfolgt, ändert nichts am hinreichenden Bezug von "merckbooks.com" zur Schweiz.

Auch in Bezug auf "merck-animal-health.com" ist nicht ausschlaggebend, dass neben "Switzerland" auch andere Länder erwähnt werden. Auch in diesem Zusammenhang verkennt die Vorinstanz, dass für den hinreichenden Bezug der weltweit abrufbaren Internetseite zur Schweiz nicht erforderlich ist, dass Schweizer Nutzer in höherem Masse als andere Internetnutzer angesprochen werden. Entsprechendes gilt auch für die Internetseite "mercknewsroom.com", die im Übrigen aufgrund zahlreicher Links auf "merck.com" über eine starke Verbindung zu dieser Seite verfügt.

Nichts anderes gilt für die Plattform "merckresponsibility.com", über welche die Beschwerdegegnerin 2 unter anderem umfassend über ihre pharmazeutischen Produkte informiert, wie auch für die Seite "merckconnect.com", die vornehmlich Informationen über Produkte und medizinische Dienstleistungen enthält. Der Umstand, dass auf dieser Seite neben dem Angebot für Private auch weitere Informationen mit Rabattangeboten für Produkte der Beschwerdegegnerinnen angeboten werden, die nur für registrierte medizinische Fachpersonen mit US-Postadresse zugänglich sind, ändert am Bezug zur Schweiz ebenso wenig etwas wie der kaum lesbare Hinweis darauf, dass sich die Seite nur an Personen in den USA richte ("Terms of Use"). Auch in Bezug auf "merckengage.com" hat die Vorinstanz den Terms of Use, die vom durchschnittlichen Internetnutzer kaum zur Kenntnis genommen werden und keine nennenswerte Zugriffsschranke darstellen, zu Unrecht eine massgebende Bedeutung zugemessen. Wie die Beschwerdeführerinnen ausserdem zutreffend einwenden, hält der Umstand, dass sich auf der Internetseite unter anderem eine US-Gratistelefonnummer bzw. imperiale Einheiten finden, Schweizer Internetnutzer nicht davon ab, die Seite zu verwenden. Entsprechendes gilt für die Seite "merckvaccines.com", die unter anderem Produktinformationen zu den von den Beschwerdegegnerinnen vertriebenen Impfstoffen enthält. Auch bei "merckformothers.com" misst die Vorinstanz den bloss in einer Fussnote enthaltenen Terms of Use und dem Kontaktformular, auf dem nur eine US-amerikanische oder kanadische Postadresse eingegeben werden kann, eine zu grosse Bedeutung zu. Entsprechendes gilt für "merckmanuals.com" und "merckvetmanual.com", in denen jeweils im Kleingedruckten ein Text erscheint mit dem Hinweis, dass ausserhalb der USA und Kanada der Begriff "MSD Manual" verwendet werde.

## **E. 5.2**

Hinsichtlich Facebook/Youtube (Rechtsbegehren Ziffer 3) und Twitter/LinkedIn (Rechtsbegehren Ziffer 4) sowie im Zusammenhang mit den Logos und Webseiten (Online-Bereich; Rechtsbegehren Ziffer 5) hat die Vorinstanz ebenfalls einen hinreichenden Bezug zur Schweiz verneint. Da sie sich massgeblich auf ihre Erwägungen zur Verwendung von "merck.com" auf dem Gebiet der Schweiz stützen, bleibt die Sachverhaltsfeststellung unvollständig, was eine abschliessende Beurteilung im Beschwerdeverfahren verunmöglicht. So fehlen etwa hinreichende Angaben zum Inhalt der Präsenzen sowie zur konkreten Verwendung der erwähnten Disclaimer. Auch in diesem Zusammenhang geht die Vorinstanz zudem zu Unrecht davon aus, die technische Möglichkeit von Geotargeting sei nicht entscheidend relevant. Ausserdem setzt sie sich etwa nicht mit dem Argument der

Beschwerdeführerinnen auseinander, wonach die Facebook-, Youtube-, Twitter- und LinkedIn-Präsenzen erkennbar Teil eines einheitlichen, globalen Werbeauftritts der Beschwerdegegnerinnen bilden, weshalb aufgrund des Bezugs von "merck.com" zur Schweiz auch bezüglich dieser Präsenzen von einer Zeichenverwendung auf dem Gebiet der Schweiz auszugehen sei.

Die Vorinstanz wird daher die Voraussetzung des hinreichenden Bezugs der erwähnten Präsenzen zur Schweiz nach erfolgter Rückweisung neu zu beurteilen haben.

## **E. 6**

Die Beschwerdeführerinnen rügen, die Erwägungen der Vorinstanz hinsichtlich des Offline-Bereichs (Rechtsbegehren Ziffer 6) sowie der E-Mail-Adressen (Rechtsbegehren Ziffer 8) seien in verschiedener Hinsicht unzutreffend.

### **E. 6.1**

Die Vorinstanz stellte in tatsächlicher Hinsicht fest, dass in der Eingangs- und Empfangshalle ihrer Büroräumlichkeiten in Luzern im Rahmen der Entstehungsgeschichte der Beschwerdegegnerinnen das Zeichen "Merck" in Alleinstellung abgebildet ist. Die Beschwerdegegnerinnen verwenden zudem in der Schweiz E-Mail-Adressen nach dem Muster "[Name.Vorname]@merck.com" auf ihren Visitenkarten. Diese haben das folgende Erscheinungsbild:

Auf einer im Vorfeld eines Kongresses zirkulierenden Teilnehmerliste von Interpharma befand sich zudem bei Mitarbeitern der Beschwerdegegnerinnen die Bezeichnung "Merck". Auf "msd.ch" verwendet die Beschwerdegegnerin 3 E-Mail-Adressen nach dem Muster "[Name.Vorname]@merck.com" sowie die Adressen "switzerland.complaints@merck.com", "dpoc\_switzerland@merck.com" und "media.switzerland@merck.com", die Beschwerdegegnerin 4 auf "msd.ch" die E-Mail-Adresse "wag.info@merck.com" und die Beschwerdegegnerin 5 auf ihrer Internetseite "msd-animal-health.ch" Adressen nach dem Vorbild "[Name.Vorname]@merck.com" und "fo.ch.ah@merck.com", Letztere auch auf der Seite "msd.ch".

### **E. 6.2.1**

Die Vorinstanz erwog zunächst, die Beschwerdeführerinnen behaupteten, B.\_\_\_\_\_, der von November 2009 bis Oktober 2014 Managing Director bei der Beschwerdegegnerin 3 gewesen sei, habe sich auf Verbandssitzungen der VISP (gemeint: VIPS [Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz]) wiederholt als Vertreter von "Merck" vorgestellt, was von den Beschwerdegegnerinnen bestritten werde. Die Beschwerdeführerinnen offerierten zwar die Zeugin C.\_\_\_\_\_ zum Beweis, ohne jedoch spezifisch anzugeben, ob sie diese in Bezug auf die Aussage von B.\_\_\_\_\_ oder die Teilnehmerliste anriefen. Schon aus diesem Grund könne keine Beweisaufnahme erfolgen. Aus der an gleicher Stelle offerierten Beilage act. 44/307 ergebe sich zudem, dass C.\_\_\_\_\_ in Bezug auf die Teilnehmerliste und nicht die Verbandssitzungen offeriert worden sei. Den Beschwerdeführerinnen misslinge folglich der Beweis, weshalb sich weitere Erörterungen zu den Verbandssitzungen erübrigten und das Begehren abzuweisen sei.

### **E. 6.2.2**

Art. 8 ZGB gibt der beweispflichtigen Partei in allen bundesrechtlichen Zivilstreitigkeiten einen Anspruch darauf, für rechtserhebliche Vorbringen zum Beweis zugelassen zu werden,

wenn ihr Beweisantrag nach Form und Inhalt den Vorschriften des anwendbaren Prozessrechts entspricht (vgl. Art. 152 ZPO ; BGE 133 III 295 E. 7.1 S. 299 mit Hinweisen). Gemäss den einschlägigen Bestimmungen in der Zivilprozessordnung (Art. 152 Abs. 1 i.V.m. Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO ) ist ein Beweismittel nur dann formgerecht angeboten, wenn sich die Beweisofferte eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lässt (Urteil 4A\_262/2016 vom 10. Oktober 2016 E. 4.1 mit Hinweisen). In der Regel sind die einzelnen Beweisofferten unmittelbar im Anschluss an die Tatsachenbehauptungen aufzuführen, die damit bewiesen werden sollen (Urteil 4A\_447/2018 vom 20. März 2019 E. 5.1.2.2 mit Hinweisen). Die Nichtabnahme von Beweisen, die nicht rechtzeitig beantragt und zu denen nicht substantiiert ausgeführt wird, welche Tatsachen damit bewiesen werden sollen, verstösst mithin nicht gegen Art. 8 ZGB .

### **E. 6.2.3**

Die Beschwerdeführerinnen hatten an der im angefochtenen Entscheid erwähnten Stelle ihrer Rechtsschrift (act. 43 Rz. 538) unter (iii) Folgendes ausgeführt:

"Mitarbeiter der Beklagten treten verschiedentlich auf Kongressen in der Schweiz unter 'Merck' auf. So hat sich beispielsweise B.\_\_\_\_\_, der von November 2009 bis Oktober 2014 als Managing Director bei der Beklagten 3 angestellt war und heute bei einer anderen Tochtergesellschaft der Beklagten 2 arbeitet, wiederholt auf Verbandssitzungen der VISP (www.visp.ch) als Vertreter von 'Merck' vorgestellt. Auch bei anderen Kongressen in der Schweiz treten Mitarbeitende der Beklagten unter 'Merck' auf, was sich aus einer im Vorfeld zirkulierenden Teilnehmerliste der Interpharma ergibt.

Zeugnis: C.\_\_\_\_\_, ehemals General Manager Merck (Schweiz)  
AG (Adresse wird nachgereicht)

Beilage 307: E-Mail von C.\_\_\_\_\_, ehemals General Manager  
Merck (Schweiz) an Interpharma vom 23. Februar 2016"

Wie die Beschwerdeführerinnen zu Recht vorbringen, haben sie die Tatsachenbehauptung, dass sich Mitarbeiter der Beschwerdegegnerinnen an Kongressen als "Merck" vorstellten, anhand zweier Beispiele vorgetragen und zum Beweis ein Zeugnis sowie eine Urkunde angeboten. Damit ergab sich bereits aus der Reihenfolge der Auflistung der Beweismittel, dass mit der Zeugenaussage zumindest auch die Tatsache bewiesen werden sollte, dass B.\_\_\_\_\_ sich mehrfach als Vertreter von "Merck" vorgestellt habe. Dies leuchtet auch ohne Weiteres ein, ist doch für eine mündliche Vorstellung der Beweis mittels Zeugenaussage naheliegend. Der Einwand der Vorinstanz, es wäre in der Rechtsschrift spezifisch anzugeben gewesen, ob die Zeugin in Bezug auf die Aussage von B.\_\_\_\_\_ oder die Teilnehmerliste angerufen werde, weshalb keine Beweisaufnahme erfolgen könne, beruht auf einer von Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO nicht gedeckten Formstrenge und verletzt das Recht auf Beweis ( Art. 152 Abs. 1 ZPO ); entgegen dem angefochtenen Entscheid ist von einem formgültigen Beweisantrag für die behauptete Verwendung der Bezeichnung "Merck" durch B.\_\_\_\_\_ auszugehen. Daran ändert auch die vorinstanzliche Eventualbegründung nichts, da in keiner Weise ersichtlich ist, inwiefern sich aus der eingereichten Beilage (act. 44/307) ergeben könnte, dass die offerierte Zeugin (nur) in Bezug auf die Teilnehmerliste und nicht die Verbandssitzungen offeriert worden wäre.

An der Verletzung des Rechts auf Beweis vermag auch die in der Beschwerdeantwort erhobene Behauptung nichts zu ändern, der Zeugenaussage wäre ohnehin kaum ein

Beweiswert zugekommen. Eine antizipierte Beweiswürdigung durch die Vorinstanz lässt sich dem angefochtenen Entscheid nicht entnehmen. Ob aufgrund weiterer Beweise gegebenenfalls auf eine Befragung der angebotenen Zeugin verzichtet werden kann, wird die Vorinstanz zu entscheiden haben.

#### **E. 6.2.4**

Demgegenüber kann der Vorinstanz weder eine Verletzung von Treu und Glauben noch überspitzter Formalismus ( Art. 52 ZPO und Art. 9 BV ) vorgeworfen werden, wenn sie hinsichtlich der Teilnehmerliste von Interpharma davon ausging, es sei nicht dargelegt und lasse sich auch nicht erkennen, dass und inwiefern die Beschwerdegegnerinnen Einfluss auf die Erstellung der Teilnehmerlisten gehabt hätten, was die Abweisung des Begehrens zur Folge habe. Die Beschwerdeführerinnen bringen zu Unrecht vor, dass die Einzelheiten, wie sich die Anmeldungen der Mitarbeiter der Beschwerdegegnerinnen konkret abgespielt hätten und wie diese den Eintrag auf der Liste hätten beeinflussen sollen, in ihrer allgemeinen Behauptung mitenthaltend gewesen bzw. notorisch seien.

Eine Verletzung von Art. 52 ZPO und Art. 9 BV liegt nicht vor.

#### **E. 6.3**

Betreffend den Umgang mit Vertragspartnern vermögen die Beschwerdeführerinnen zudem keine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes ( Art. 55 ZPO ) aufzuzeigen. Ihre Behauptung in der Replik des kantonalen Verfahrens, wonach die Beschwerdegegnerinnen im Umgang mit Lieferanten in der Schweiz das Zeichen "Merck" unrechtmässig in Alleinstellung im Geschäftsverkehr verwendeten, blieb nicht unbestritten, wie in der Beschwerdeantwort unter Hinweis auf die Dupliktschrift aufgezeigt wird. Der Vorinstanz kann demnach nicht vorgeworfen werden, sie hätte zu Unrecht eine zugestandene Tatsache einer Beweiswürdigung unterzogen. Damit stösst auch die weitere Rüge der Verletzung von Art. 55 ZPO ins Leere.

Auch mit ihrem Vorbringen, die Vorinstanz sei bei der Würdigung des eingereichten Beweismittels in Form einer E-Mail in Willkür ( Art. 9 BV ) verfallen, vermögen die Beschwerdeführerinnen nicht durchzudringen. Sie berufen sich auch in diesem Zusammenhang zu Unrecht darauf, die Beschwerdegegnerinnen hätten im vorinstanzlichen Verfahren nicht bestritten, "Merck" in Alleinstellung gegenüber ihren Lieferanten im E-Mail-Verkehr in der Schweiz verwendet zu haben. Inwiefern die Vorinstanz aus der konkreten E-Mail unhaltbare Schlüsse hinsichtlich des Schweizer Adressatenkreises gezogen hätte, vermögen sie mit ihren Ausführungen nicht aufzuzeigen.

#### **E. 6.4.1**

Hinsichtlich der Empfangshalle der Beschwerdegegnerin 3 in Luzern erwog die Vorinstanz, eine unzutreffende Darstellung der Zeichen im Rahmen der Unternehmensgeschichte der Beschwerdegegnerinnen werde von den Beschwerdeführerinnen nicht geltend gemacht. Diese störten sich einzig daran, dass die Beschwerdegegnerinnen diese Zeichen in der Schweiz verwendeten. Genau auf das Kriterium der Verwendung sei in diesem Fall näher einzugehen. Die monierten Zeichen befänden sich nicht an einem beliebigen Ort, welcher der allgemeinen Öffentlichkeit ohne Weiteres zugänglich sei, sondern im geschützten Bereich der Empfangshalle. Diese werde zwar auch von Personen besucht, die nicht für die Beschwerdegegnerinnen arbeiteten, unterliege aber einer stark eingeschränkten Wahrnehmung. Die Beschwerdeführerinnen nannten als Adressaten potentielle Kunden,

Lieferanten, Medienvertreter oder Abnehmer, die beispielsweise im Rahmen von Vertragsverhandlungen oder eines Medientermins davon Kenntnis nehmen könnten. Es ergebe sich jedoch nicht, inwiefern die massgebenden Verkehrskreise die Zeichennutzungen, insbesondere die Bezeichnung "Merck Manual" auf dem Plakat in der Eingangshalle, als der Unterscheidung dienende Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung auffassen sollten, wiesen die Nutzungen doch informativen, geschichtlichen Charakter auf. Gleiches gelte für die sich auf dem Plakat befindlichen Bezeichnungen "Merck" in Alleinstellung und "Merck & Co.". Diese Nennungen im Rahmen der Entstehungsgeschichte stellten keinen kennzeichenmässigen Gebrauch dar. Davon abgesehen stehe auch einer juristischen Person das Recht zu, in sachlicher Form über ihre Herkunft zu berichten. Beide Parteien entstammten derselben Gesellschaft. Würde man den Beschwerdegegnerinnen verbieten, die streitgegenständlichen Zeichen zu verwenden, so könnten sie faktisch nicht mehr über sich selber berichten.

Hinzu trete, dass selbst bei Annahme eines kennzeichenmässigen Gebrauchs nicht ernsthaft behauptet werden könne, dass diese Zeichen im geschäftlichen Verkehr gebraucht würden, nur weil sie sich im Empfangsbereich befänden. Ein Leser sei sehr wohl in der Lage, eine Verwendung von Zeichen im Rahmen einer geschichtlichen Aufstellung von der Verwendung von Zeichen zur Kennzeichnung des Unternehmens bzw. von Produkten zu unterscheiden. Ein markenrechtlicher Abwehranspruch scheidet damit aus. Aus denselben Gründen sei auch ein firmen- bzw. namensmässiger Gebrauch zu verneinen. Auch die lauterkeitsrechtliche Sichtweise führe zu keinem anderen Ergebnis. Es sei nicht ersichtlich, wie Adressaten des Plakats in einer Empfangshalle von "MSD" einer unmittelbaren oder mittelbaren Verwechslungsgefahr unterliegen sollten, wenn dort die streitgegenständlichen Zeichen benutzt würden, gehe es doch gerade um eine informative Darlegung der Entstehungsgeschichte. Jedenfalls ergebe sich weder eine Rufausbeutung noch ein anderes unlauteres Verhalten, das geeignet wäre, den Wettbewerb zu beeinflussen. Ein Unterlassungsanspruch sei daher zu verneinen.

#### **E. 6.4.2.1**

Die Beschwerdeführerinnen bringen zutreffend vor, dass von einem (zulässigen) informativen Markengebrauch nur dann gesprochen wird, wenn es um die Verwendung einer Drittmarke geht, wobei diese nicht zur Identifizierung und Unterscheidung des eigenen Angebots, sondern als Kennzeichen für ein Angebot des Drittmarkeninhabers wahrgenommen wird. Dazu wird beispielhaft die Verwendung in redaktionellen Texten oder Nachschlagewerken gezählt (vgl. etwa MICHAEL ISLER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 22 zu Art. 13 MSchG). Im zu beurteilenden Fall verwenden die Beschwerdegegnerinnen bzw. die Beschwerdegegnerin 3 "Merck" bzw. "Merck Manual" auf der in der Empfangshalle aufgehängten Darstellung jedoch, um sich selber bzw. ihren Konzern und ihre Produkte zu bezeichnen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Kennzeichnung im Zusammenhang mit einer historischen Darstellung erfolgt. Nach den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid erklären die Beschwerdegegnerinnen auf dem Plakat nicht etwa, dass sie früher einmal "Merck" hiessen und jetzt nicht mehr. In der konkreten Verwendung liegt damit entgegen dem angefochtenen Entscheid ein von Art. 13 Abs. 2 MSchG bzw. Art. 956 Abs. 2 OR erfasster kennzeichenrechtlicher Gebrauch.

Wie die Beschwerdeführerinnen zudem zutreffend einwenden, beschlägt der Hinweis im angefochtenen Entscheid, wonach die Beschwerdegegnerinnen im Falle eines Verbots der

Verwendung der streitgegenständlichen Zeichen faktisch nicht mehr über sich selber berichten könnten, nicht die Frage des kennzeichen- bzw. namensmässigen Gebrauchs der fraglichen Zeichen. Abgesehen davon gehen die Parteien übereinstimmend davon aus, dass es den Beschwerdegegnerinnen gestützt auf die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung in der Schweiz unbenommen ist, "Merck" als Firmenbestandteil zu verwenden, sofern er mit den vereinbarten Zusätzen verknüpft wird. Dem Argument in der Beschwerdeantwort, die Parteien hätten aufgrund der Umstände eine gewisse Verwechslungsgefahr ausdrücklich hingenommen, kann einzig mit Bezug auf die vereinbarten Bezeichnungen gefolgt werden.

#### **E. 6.4.2.2**

Entgegen dem angefochtenen Entscheid lässt sich der geltend gemachte Anspruch auch nicht mit dem Argument verneinen, selbst bei Annahme eines kennzeichenmässigen Gebrauchs fehle es am Gebrauch im geschäftlichen Verkehr. Ein gewerbsmässiger Gebrauch (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG) liegt jedenfalls dann vor, wenn die Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist und in irgendeiner Form der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszwecks dient, wobei weder Entgeltlichkeit noch eine Gewinnabsicht vorliegen müssen (ISLER, a.a.O., N. 26 zu Art. 13 MSchG; THOUVENIN/DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 13 MSchG; PHILIPPE GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 11 zu Art. 13 MSchG). Gewerbsmässig ist jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung eines Zeichens, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann (THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., N. 10 zu Art. 13 MSchG). Dies trifft hier zu: Die betreffende Präsentation des Unternehmens und seiner Entwicklung bzw. derjenigen seiner Produkte in der Empfangshalle dient offensichtlich dazu, von Besuchern - zu denen nach Ansicht der Beschwerdegegnerinnen potentielle Kunden, Lieferanten, Medienvertreter oder Abnehmer gehören - wahrgenommen zu werden. Auch wenn es sich um eine Übersicht mit geschichtlichem Hintergrund handelt, wird dabei das Interesse dieser Adressaten am Unternehmen und seinen Produkten gefördert, wie etwa dem ausdrücklich erwähnten "Merck Manual". Damit liegt ein gewerbsmässiger Gebrauch vor.

Nicht gefolgt werden kann zudem dem Einwand der Beschwerdegegnerinnen, die meisten Adressaten seien mit der konkreten Unternehmensgeschichte und den Einzelheiten der Zeichenverwendung durch die Beschwerdegegnerinnen in den USA und Kanada sowie im Rest der Welt vertraut, was eine Verwechslungsgefahr ausschliesse. Die Gefahr, dass Besucher der Empfangshalle aufgrund der Verwendung von "Merck Manual" bzw. der Bezeichnung "Merck" in Alleinstellung zumindest falsche Zusammenhänge zwischen den Parteien vermuten (vgl. BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450; 128 III 146 E. 2a S. 148 f.), ist nicht von der Hand zu weisen. Die Vorinstanz hat damit Art. 13 Abs. 2 MSchG bzw. Art. 956 Abs. 2 OR verletzt, indem sie einen marken- und firmenrechtlichen Unterlassungsanspruch verneinte.

#### **E. 6.5.1**

Im Zusammenhang mit den von den Beschwerdegegnerinnen 3-5 verwendeten E-Mail-Adressen mit dem Bestandteil "@merck" bringen die Beschwerdeführerinnen zutreffend vor, dass es bei Unternehmen - wie im Übrigen auch bei anderen privaten und öffentlichen Organisationen - mittlerweile üblich ist, E-Mail-Adressen zu verwenden, die

ihr eigenes Kennzeichen enthalten. Dadurch entsteht beim Publikum die Erwartungshaltung, dass ein solcher Adressbestandteil auf das Unternehmen hinweist, dem der Adressinhaber angehört. Die Vorinstanz misst insoweit der technischen Funktion der E-Mail-Adresse zu viel Bedeutung bei. Wie bei einer Internet-Domain steht für den Nutzer einer E-Mail-Adresse nicht die technische Funktion im Vordergrund. Vielmehr identifiziert auch diese bei geeigneter Ausgestaltung den Inhaber der Adresse sowie die dahinter stehende Organisation und es kommt ihr bei geeigneter Ausgestaltung Kennzeichnungsfunktion zu (vgl. BGE 126 III 239 E. 2b S. 244; Urteil 4C.165/2001 vom 16. Juli 2002 E. 2 betreffend der Verwendung sowohl eines Domain-Namens als auch einer E-Mail-Adresse).

Der durchschnittliche Nutzer erkennt bei den von den Beschwerdegegnerinnen 3-5 verwendeten E-Mail-Adressen nach dem Vorbild "[Vorname.Nachname]@merck.com", die unter anderem auf ihren Internetseiten erscheinen, eine Person, die dem Unternehmen "Merck" angehört. Die Vorinstanz hat die Individualisierungsfunktion des Bestandteils "@merck" daher zu Unrecht verneint. Daran vermag auch der im angefochtenen Entscheid erwähnte Umstand nichts zu ändern, dass die entsprechenden Internetseiten etwa "msd.ch" oder "msd-animal-health.ch" lauten und das Zeichen "MSD" erscheint. Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist auch bei dieser Konstellation nicht davon auszugehen, dass dem Bestandteil "@merck.com" bloss technische Funktion zukommen würde; vielmehr erkennt der Nutzer darin einen Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einer internationalen Organisationseinheit. Abgesehen davon ist davon auszugehen, dass E-Mail-Adressen im Geschäftsverkehr unter ganz verschiedenen Umständen verwendet und von ihren Nutzern nicht bloss als Bestandteile von Internetseiten wahrgenommen werden. Entsprechendes gilt im Übrigen für die Verwendung der E-Mail-Adresse auf Visitenkarten, auf denen auch das Logo "MSD", die Firma sowie der Domain-Name "msd.ch" erscheint.

### **E. 6.5.2**

Ebenso wenig kann der vorinstanzlichen Eventualbegründung gefolgt werden, wonach es an einer Verwechslungsgefahr fehle. Zunächst stellt die Vorinstanz dem Zeichen "Merck", an dem in der Schweiz die Beschwerdeführerinnen berechtigt sind, zu Unrecht die gesamte E-Mail-Adresse mit dem Aufbau "[Vorname.Nachname]@merck.com" gegenüber, wird doch einzig der Bestandteil "merck" nach dem "@"-Zeichen als Unternehmenshinweis wahrgenommen. Die Vorinstanz führt zudem zu Unrecht an, es wäre jedenfalls bloss von einer abstrakten Verwechslungsgefahr auszugehen, die sich aus der Natur der Sache (gemeinsame Wurzeln, gemeinsame Vereinbarungen) ergebe. Wie bereits ausgeführt (dazu oben E. 6.4.2), sind die Beschwerdegegnerinnen gestützt auf die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung in der Schweiz einzig berechtigt, "Merck" in Kombination mit den vereinbarten Zusätzen zu verwenden. Entgegen dem angefochtenen Entscheid kann nicht davon ausgegangen werden, die massgebenden Adressatenkreise seien mit der konkreten Unternehmensgeschichte und den Einzelheiten der Zeichenverwendung durch die Beschwerdegegnerinnen in den USA und Kanada sowie im Rest der Welt vertraut, was eine Verwechslungsgefahr ausschliesse, kommen doch auch weniger informierte Kreise mit den erwähnten E-Mail-Adressen in Kontakt. Die Gefahr, dass aufgrund des Bestandteils "merck" in den E-Mail-Adressen der Beschwerdegegnerinnen 3-5 zumindest falsche Zusammenhänge vermutet werden (vgl. BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450; 128 III 146 E. 2a S. 148 f.), ist auch in diesem Zusammenhang nicht von der Hand zu weisen.

Da die Vorinstanz eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu Unrecht ausschloss, unterblieb eine abschliessende Beurteilung der geltend gemachten Ansprüche.

### **E. 7.1**

Auch hinsichtlich der Verlinkungen (Rechtsbegehren Ziffer 7) von der schweizerischen Internetseite "msd.ch" der Beschwerdegegnerinnen auf verschiedene Webseiten hat die Vorinstanz eine mittelbare Verwechslungsgefahr verneint. Sie wies das Rechtsbegehren Ziffer 7 bezüglich der in Antrags-Ziffer 5 aufgeführten Zeichen - mit Ausnahme von "Merck" in Alleinstellung - ab mit der Begründung, auf die betreffenden Zeichen habe aufgrund des folgenden Disclaimers beim Anklicken dieser Links von der Seite "msd.ch" aus nicht zugegriffen werden können, ohne das Pop-Up-Fenster mit "OK" zu bestätigen:

Der Disclaimer enthält den folgenden Text: "Sie verlassen jetzt die MSD Website und werden zu einer Seite geleitet, die nur für in den USA und Kanada ansässige Personen bestimmt ist. Wir werden überall MSD genannt, ausser in den USA und Kanada, wo wir als Merck & Co, Inc. Kenilworth, NJ, USA bekannt sind."

Die Vorinstanz erwog, klicke ein Besucher von "MSD" auf die Links, so sei ihm selbstverständlich bewusst, dass er sich auf einer Unternehmensseite von "MSD" befinde. Ob sich ein Zeichen auf "msd.ch" oder auf einer verlinkten (Unter-) Seite befinde, könne nicht entscheidend sein; zumindest das direkt verlinkte sei bestimmungsgemäss in der Schweiz abrufbar. Es treffe zwar zu, dass die Links auf Seiten führten, auf denen nicht mehr "MSD", sondern "Merck"-Zeichen benutzt werden; durch den klaren Hinweis, der vor der Weiterleitung auf "Merck"-Domains bzw. "Merck"-Zeichen erfolge, scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr jedoch aus. Mit der Information, dass "MSD" überall ausser in den USA und Kanada "MSD" genannt würde, werde klargestellt, dass "MSD" in der Schweiz nicht unter "Merck" auftrete. Die Gefahr der Vermutung falscher wirtschaftlicher Zusammenhänge zwischen den Beschwerdeführerinnen und den Beschwerdegegnerinnen ergebe sich somit nicht, sei doch dem Besucher damit klar, dass zwischen den Beschwerdeführerinnen (wenn er diese überhaupt kenne) und den Beschwerdegegnerinnen keine Verbindung bestehe. Den Beschwerdegegnerinnen könne nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie nicht explizit auf die zwei Firmen hinwiesen; dies sei nicht notwendig. Da die Verwechslungsgefahr zu verneinen sei, stehe den Beschwerdeführerinnen nach Lauterkeits-, Marken-, Firmen- oder Namensrecht Unterlassungsansprüche hinsichtlich ähnlicher Zeichen zu. Vor diesem Hintergrund sei eine Kennzeichenverletzung mangels Verwechselbarkeit in Bezug auf Zeichen, die nicht vollständig identisch seien, zu verneinen.

### **E. 7.2**

Während der Begriff der Verwechslungsgefahr nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zwar für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher ist ( BGE 128 III 353 E. 4, 401 E. 5 S. 403; 127 III 33 E. 4, 160 E. 2a S. 165; 127 III 160 E. 2a S. 165), unterscheiden sich die Umstände, welche die Gefahr falscher Individualisierung oder falscher Assoziationen beeinflussen, je nach Anspruchsgrundlage ( BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 90 mit Beispielen; Urteil 4A\_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2; vgl. etwa BGE 140 III 297 E. 7.2.1 S. 308, wonach im Lauterkeitsrecht hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen ist, ob eine Verwechslungsgefahr besteht). Die Beschwerdeführerinnen weisen zutreffend darauf hin, dass im Marken- und Firmenrecht - im Gegensatz zum Lauterkeits- und Namensrecht - die streitgegenständlichen Zeichen als

solche zu vergleichen sind, während ausserhalb der Zeichen liegende Umstände unbeachtlich sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 124 zu Art. 3 MSchG ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 160 zu Art. 3 MSchG ; SCHLOSSER/MARADAN, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 20 zu Art. 3 MSchG a.E.; ANDREAS HEINEMANN, in: Heizmann/Loacker, Kommentar UWG, 2018, N. 39 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ; vgl. auch Urteil 4A\_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.2; RETO ARPAGAU, in: Basler Kommentar, 2013, N. 91 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ; NICOLAS KUONEN, in: Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, N 4, 46, 59 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ).

Aus diesem Grund vermögen im Bereich des Marken- und Firmenrechts - anders als im Lauterkeits- und Namensrecht - allfällige Disclaimer im Sinne von klarstellenden Angaben über die betriebliche Herkunft keine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (JOLLER, a.a.O., N. 125 f. zu Art. 3 MSchG ; SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., N. 28 zu Art. 3 MSchG ; HACKER, a.a.O., § 9 Rz. 27, § 14 Rz. 312; vgl. auch MONDINI/ZOLLINGER-LÖW/BURI, a.a.O., Rz. 665 S. 177 f.; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 44 a.E. zu Art. 3 MSchG ). Die Vorinstanz hat eine Verwechslungsgefahr daher zu Unrecht unter Hinweis auf den von den Beschwerdegegnerinnen eingesetzten Disclaimer verneint und gestützt darauf einen Unterlassungsanspruch einzig für Links auf Internetseiten mit identischen Zeichen ("Merck" in Alleinstellung) in Betracht gezogen.

Die Vorinstanz wird über den Unterlassungsanspruch erneut zu befinden haben. Unter anderem wird auch die beantragte Urteilspublikation (Rechtsbegehren Ziffer 10) neu zu beurteilen sein.

### **E. 7.3**

Unbegründet ist demgegenüber die Rüge der Beschwerdeführerinnen, die Vorinstanz habe hinsichtlich der Verlinkungen (Rechtsbegehren Ziffer 7) die Passivlegitimation der Beschwerdegegnerin 1 zu Unrecht verneint. Die Vorinstanz hat ausgeführt, dass im Verletzungsprozess diejenige Partei passivlegitimiert sei, die in der Schweiz in eigener Verantwortung in den rechtlich geschützten Bereich eingreife oder denselben gefährde, während Aktivitäten von dritten Gesellschaften der gleichen Gruppe hierzu ohne zusätzlichen Nachweis der Mitverantwortung nicht genügen. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht ist keine Bundesrechtsverletzung darin zu erblicken, dass die Vorinstanz diesen Nachweis aufgrund des Umstands, dass auf der Internetseite "msd.ch" von "unseren Produkten" die Rede ist und eine Datenschutzerklärung des Mutterhauses erwähnt wird, für nicht erbracht erachtete. Es wäre an den Beschwerdeführerinnen gewesen, im vorinstanzlichen Verfahren den Beleg dafür zu erbringen, inwiefern die Beschwerdegegnerin 1 für die Seite "msd.ch" und die fraglichen Verlinkungen konkret mitverantwortlich war.

### **E. 8**

In teilweiser Gutheissung der Beschwerde sind Dispositiv-Ziffern 2-6 des angefochtenen Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Mai 2019 aufzuheben und die Sache ist zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die Beschwerdegegnerinnen unter solidarischer Haftbarkeit kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und 5 sowie Art. 68 Abs. 2 und 4 BGG ).

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