

ZH_HANDELSGERICHT HE180104 vom 29. Mai 2018

Zh Handelsgericht, 2018-05-29, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HE180104

FR: ZH_HANDELSGERICHT HE180104 du 29 mai 2018

IT: ZH_HANDELSGERICHT HE180104 del 29 maggio 2018

Erwägungen

E. 1

A._____,

E. 2

Eventualiter zu Ziffer 1 sei den Gesuchsgegnern vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz Uhren mit der Bezeichnung "Tribute to B._____" zu versehen und/oder unter der Bezeichnung "B._____" oder "Tribute to B._____" in der Schweiz Uhren anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen.

E. 3

Die Gesuchsgegnerin 2 sei vorsorglich anzuweisen, die bereits an ihre Händler oder an Endabnehmer ausgelieferten Uhren mit der Gravur "Tribute to B._____" unter Rückerstattung des Kaufpreises zurückzurufen.

E. 4

Mit Eingabe vom 16. März 2018 nahm die Klägerschaft Bezug auf die erwähnte Schutzschrift (act. 9). Dort werde geltend gemacht, die Beklagte 2 sei an der Herstellung und am Vertrieb der inkriminierten Uhren nicht beteiligt, damit beschäftigen sich andere Gesellschaften der sog. E._____-Gruppe (Konzern). Die Klägerschaft stellte den Antrag, es seien drei weitere Gruppengesellschaften ins Rubrum aufzunehmen. Das Gericht wies den Antrag am 20. März 2018 ab, weil eine gesetzliche Grundlage fehle (act. 13). Unter dem 26. März 2018 wies die Klägerschaft darauf hin, dass der Beklagte 1 auch Organ einer Zweigniederlassung der E.____ International SA sei, mithin einer Verantwortlichen für die Herstellung der beanstandeten Uhren (act. 15).

E. 5

Die Stellungnahme zum Massnahmebegehren datiert vom 27. März 2018 (act. 17). Wie die Klägerschaft in ihrer späteren Stellungnahme vom 23. April 2018 (act. 21) treffend festhalten sollte, äusserte sich die beklagte Seite schrotschussartig. Das Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht eignet sich in besonderer Weise, Rechtspositionen zu behaupten oder in Frage zu stellen. Die Rechtsprechung und Literatur zu den relevanten Rechtsbegriffen, z.B. Gemeingut, ist derart vielfältig, dass die Subsumtion im konkreten Fall oftmals in die eine oder

- 4 - andere Richtung gehen kann. Dies gilt auch vorliegend. Dem Gericht obliegt es, das Verfahren zügig durchzuführen (Art. 124 Abs. 1 ZPO). Zum Wesen des summarischen Verfahrens gehört sodann das Beschleunigungsgebot. Von daher muss sich das Gericht bei üppigen Parteivorbringen in besonderem Masse auf das Wesentliche beschränken. Das Bundesgericht toleriert denn auch eine summarische Rechtsprüfung (BGer 4A_500/2017 E. 2.3).

E. 6

Zum relevanten Verkehrskreis: Die Kläger gehen von der gesamten Bevölkerung aus (act. 21 Rz. 20). Die Gegenseite sieht ihn enger (act. 17 Rz. 113 ff.). Es ist zu differenzieren: Folgt man den beachtenswerten Überlegungen von MARBACH (Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 3 ff., insbesondere unter III.3. und 4.), so dürfte der Verkehrskreis weit gefasst sein, weil das durch ihn propagierte immaterialgüterrechtliche Verständnis dem Gedanken folgen dürfte, wenn ein Zeichen ganz allgemein für Uhren hinterlegt sei und jede Person eine potentielle Uhrenkäuferin darstelle, der relevante Verkehrskreis sehr breit sei. Es kommt also nicht auf die "rein marketingmässige Positionierung eines Produktes nach Verkaufsgebiet, Verkaufspreis oder Qualität" an (MARBACH, a.a.O. unter III.4.). Allerdings ist dieser breite Verkehrskreis im Wesentlichen im Zusammenhang mit Prüfung der relativen Ausschlussgründe, einschliessend die Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 MSchG), damit auch bei der Verletzungsfrage (Art. 13 MSchG), massgebend (MARBACH, a.a.O., unter I.4. lit. b). Soweit es um das Gemeingut bzw. das Freihaltebedürfnis geht, ist das Bedürfnis bzw. Verständnis der Konkurrenten entscheidend (MARBACH, a.a.O., unter I.4. lit. a, unter IV.3.). Darunter sind vorliegend die Anbieter von Uhren zu verstehen, bei welchen ein grosses Wissen betreffend Herstellung, Funktionsweise und Geschichte von Uhren vorausgesetzt werden darf.

E. 7

Was das Präjudiz zum Zeichen WANKEL vom vorliegenden Fall unterscheidet, ist vor allem der Umstand, dass Wankelmotoren seit Jahrzehnten hergestellt werden, was von den B.____-Uhren nicht gesagt werden kann. Da es auf die mit hohem Fachwissen ausgestattete Uhrenbranche ankommt, ist die Unterscheidung nicht relevant. B.____ bzw. seine Lehre können offensichtlich in der Uhrenschicht nicht hinweggedacht werden. Als gewissermassen ewiges Gedächtnis

- 6 - legen die einschlägige Website watch-wiki.org zur Sprungziffernuhr oder der Eintrag zu B.____ in Wikipedia Zeugnis ab (act. 3/6; notorisch). Die Beklagte hat Belege eingereicht, die zeigen, dass B.____ bzw. B.____-Uhren auch vor der klägerischen Markeneintragung immer wieder Erwähnung fanden (act. 18/7-8; act. 18/13-17). Die erwähnten Websites erwähnen auch Literatur zu den Sprungziffern-Uhren, welche Textbeiträge vermutlich B.____ namentlich erwähnen dürften. Zusammengefasst erscheint glaubhaft, dass B.____ und sein altes Patent in den Uhren-Fachkreisen bekannt sind und die Zeichen gemäss Klagemarken unvermittelt mit ihm und seiner Lehre in Verbindung gebracht werden. Ähnlich wie bei WANKEL ist ein Freihaltebedürfnis an der freien Verwendung der Zeichen B.____ bzw. B.____ zu bejahen, weil der relevante Verkehrskreis darauf angewiesen ist, sie ungestört verwenden zu können. Angesichts des beschreibenden Charakters der Klagemarken für Uhren bzw. Lehren zu Uhren ist ihnen eine legitime Unterscheidungskraft abzuerkennen, weil ansonsten ein Rechtsmonopol entstünde. Ist mithin die Nichtigkeit der Klagemarken glaubhaft gemacht, fehlt es am Anspruchsmerkmal eines glaubhaft gemachten materiellen Anspruchs. Das führt zur Abweisung des Massnahmebegehrens.

E. 8

Beim relevanten Nachteil besteht die Besonderheit, dass die Parteien (Klägerschaft, Konzern) unterschiedliche Kundenkreise anvisieren. Gemäss Internet werden die

klägerischen Uhren für etwa CHF 5'000 angeboten, währenddem die Preise beim offenbar beschränkten Angebot des Konzerns zwischen CHF 24'000 und CHF 69'000 pro Uhr schwanken. Bei beiden Käuferschichten dürfte der Snob oder Vebleneffekt eine grosse Rolle spielen (zu den Begriffen: MARIANNE BIERI- GUT, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen Märkten, Zürich 1993, S. 176 ff.). Allerdings dürften die Käufer von D.____-Uhren kaum Interesse an den Uhren der Klägerschaft zeigen – und vice versa. Die Preisunterschiede sind zu gross. Von daher ist ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil nicht glaubhaft gemacht. Auch das führt zur Abweisung des Massnahmebegehrens.

E. 9

Die diversen weiteren Argumente sind nicht mehr zu prüfen.

- 7 -

E. 10

Ausgangsgemäss werden die Kläger kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert beträgt CHF 250'000. Mehrwertsteuer ist mangels spezifischer Begründung nicht zuzusprechen. Der Einzelrichter erkennt:

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