

# ZH\_HANDELSGERICHT HE220107 vom 3. Februar 2023

Zh Handelsgericht, 2023-02-03, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HE220107](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HE220107)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HE220107 du 3 février 2023

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HE220107 del 3 febbraio 2023

## Erwägungen

### E. 1

A.\_\_\_\_\_ GmbH,

#### E. 1.1

Prozessverlauf

##### E. 1.1.1

Mit Gesuch vom 15. November 2022 machten die Gesuchstellerinnen folgende Anträge hierorts anhängig (act. 1): "1. Der Gesuchsgegnerin sei zu verbieten, in der Schweiz die Firma "B.\_\_\_\_\_ D.\_\_\_\_\_" zu verwenden; die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 (Art. 343

- 3 - Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im Wiederhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Tagen seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B.\_\_\_\_\_ D.\_\_\_\_\_" durch das Handelsregisteramt löschen zu lassen, eventualiter die Firma innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils dahingehend zu ändern, dass diese den Bestandteil "B.\_\_\_\_\_" oder ein damit verwechselbares Zeichen nicht enthält;

##### E. 1.1.2

Mit Verfügung vom 17. November 2022 wurde den Gesuchstellerinnen Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss zu leisten, den die Gesuchstellerinnen fristgerecht bezahlten (vgl. act. 8). Mit gleicher Verfügung wurde dem Gesuchsgegner sodann Frist angesetzt, um zum Gesuch um vorsorgliche Massnahmen Stellung zu nehmen (act. 4). Der Gesuchsgegner reichte seine Gesuchsantwort am 2. Dezember 2022 (Datum Eingang; überbracht) hierorts ein (act. 9). Die Doppel der Gesuchsantwort sowie der zugehörigen Beilagen wurden den Gesuchstellerinnen ohne Fristansetzung am 5. Dezember 2022 zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 11).

##### E. 1.1.3

Am 19. Dezember 2022 ging hierorts eine als "Replik im Verfahren HE220107-O" bezeichnete Eingabe der Gesuchstellerinnen vom 16. Dezember 2022 ein, worin sie unter anderem die vorne unter "Rechtsbegehren" genannten Anträge stellten und diese als allein massgebende Anträge bezeichneten (vgl. act. 12, insbesondere Rz. 4). Diese Eingabe der Gesuchstellerinnen wurde dem Gesuchsgegner ohne Fristansetzung zur Kenntnisnahme zugestellt (Prot. S. 3). Am 3. Januar 2023 (Datum Eingang, überbracht) ging die Stellungnahme des Gesuchsgegners hierorts ein. Das Verfahren ist spruchreif.

### E. 1.2

Parteien Die Gesuchstellerin 1 ist eine GmbH mit Sitz in E.\_\_\_\_\_ (ZG) und bezweckt das Erbringen von Beratungsleistungen aller Art sowie die Errichtung, die Führung und den Betrieb auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis ebenso wie das Pachten und Verpachten jeder Art von Hotels, Restaurants und weiteren Betrieben im In- und Ausland in den Bereichen der Beherbergung und der Gastronomie, samt dem Erbringen von Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesuchstellerin 2 ist eine GmbH mit Sitz in F.\_\_\_\_\_ (ZG; bei Verfahrensbeginn noch in

- 5 - E.\_\_\_\_\_ ) und bezweckt die Errichtung, die Führung und den Betrieb auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis sowie das Pachten und Verpachten jeder Art von Hotels, Restaurants und weiteren Betrieben im In- und Ausland samt dem Erbringen von Dienstleistungen in diesen Bereichen, ferner das Erbringen von Beratungsdienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit der Beherbergung und der Gastronomie. Der Gesuchsgegner ist ein im Handelsregister eingetragener Verein mit Sitz in D.\_\_\_\_\_. Mit Statutenänderung vom 16. Mai 2022 und vom 6. September 2022 änderte er seinen früheren Namen G.\_\_\_\_\_ D.\_\_\_\_\_ in B.\_\_\_\_\_ D.\_\_\_\_\_ um. Der Verein bezweckt Feriengäste, Erholungsbedürftige, Alte und allenfalls leicht Gemütskranke und Nervenleidende vorübergehend oder dauernd in die ehemaligen Anstalten von Herrn H.\_\_\_\_\_ aufzunehmen und ihnen durch Verkündigung des Wortes Gottes, durch Seelsorge und durch schriftgemässe Handauflegung zu dienen. Der Verein pflegt ferner innerhalb der Landeskirche freie Gemeinschaftsarbeit in D.\_\_\_\_\_ und Umgebung und übernimmt nach Möglichkeit Tagungen, die der Aufgabe des Hauses entsprechen.

### **E. 1.3**

Zuständigkeit Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts gibt zu keinen Bemerkungen Anlass und wurde vom Gesuchsgegner nicht infrage gestellt. Die sachliche Zuständigkeit für die marken- sowie lauterkeitsrechtlichen Ansprüche ist gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. d ZPO i.V.m. Art. 5 Abs. 2 ZPO gegeben. Auf das Gesuch ist einzutreten.

### **E. 1.4**

Änderung der Anträge

#### **E. 1.4.1**

Die von den Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe gestellten Anträge sind ihrem Wortlaut nach nicht identisch mit den ursprünglich im Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Anträgen (vgl. vorne wiedergegebene Anträge). Die Gesuchstellerinnen haben sich nicht zur Zulässigkeit dieser Änderung geäussert, sondern lediglich die Anträge in der Eingabe vom 16. Dezember 2022 als massgebend bezeichnet (act. 12 Rz. 4). Der Gesuchsgegner macht geltend, die

- 6 - vollständige Neufassung der Anträge sei als unzulässige Klageänderung zu qualifizieren. Im summarischen Verfahren bestünde grundsätzlich kein Anspruch darauf, sich zweimal zur Sache äussern zu können. Der Aktenschluss trete nach einmaliger Äusserung ein. Eine Klageänderung wäre einzig dann zulässig gewesen, wenn das Handelsgericht einen zweiten Schriftenwechsel angeordnet hätte, was vorliegend nicht geschehen sei. Das neu gefasste Rechtsbegehren sei nicht zu beachten (act. 15 Rz. 3–5).

#### **E. 1.4.2**

Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. KLINGLER, in: Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; SOGO/NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zulässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein. Ein zweiter Schriftenwechsel, der den Aktenschluss später eintreten lässt, muss vom Gericht ausdrücklich angeordnet werden.

### **E. 1.4.3**

Vergleicht man die ursprünglichen Begehren der Gesuchstellerinnen mit dem nunmehr als massgebend bezeichneten Rechtsbegehren, ist sofort ersichtlich, dass die Gesuchstellerinnen nur noch verlangen, es sei dem Gesuchsgegner zu verbieten, unter dem Zeichen ... [Abbild Zeichen B.\_\_\_\_\_ D.\_\_\_\_\_] auf der Internetseite [www.B.\\_\\_\\_\\_\\_-D.\\_\\_\\_\\_\\_.ch](http://www.B._____-D._____.ch) Dienstleistungen eines Pflegeheims und Alterswohnungen mit Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafeteria-dienstleistungen sowie Hoteldienstleistungen zu bewerben und anzubieten.

- 7 - Schon im ursprünglichen Rechtsbegehren verlangten die Gesuchstellerinnen dieses Verbot, wobei das Rechtsbegehren umfassender formuliert war als das nunmehr gestellte. Damals sollte dem Gesuchsgegner noch verboten werden, dass er das Zeichen "B.\_\_\_\_\_" überhaupt online im Zusammenhang mit einem Internetauftritt im "DL-Bereich" oder auf online Buchungsplattformen verwende (vgl. act. 1 RB [iii]). Damit verlangen die Gesuchstellerinnen mit ihrem neu formulierten Begehren nicht etwas anderes als mit ihrem ursprünglichen Rechtsbegehren. Sie verlangen auch nicht ein "Mehr", sondern vielmehr weniger als zu Verfahrensbeginn. Es handelt sich also um einen teilweisen Rückzug des Gesuchs, nämlich von Ziffer 1 und Ziffer 2 (i und ii) der Rechtsbegehren. Insbesondere war das nunmehr verlangte Verbot im ursprünglichen Rechtsbegehren bereits enthalten. Man kann im Sinne der Rechtsprechung des hiesigen Gerichts von einer blossen Verdeutlichung des bereits mit dem Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Begehrens sprechen (vgl. auch ZR 111/2012 S. 298, S. 300 E. 5a). Die Neumulierung des Rechtsbegehrens ist demnach als Beschränkung des Gesuchs im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren und jederzeit (und somit auch nach Aktenschluss) zulässig. Eine eigentliche Klageänderung liegt nicht vor.

### **E. 1.4.4**

Es ist übrigens nicht ersichtlich, was für den Gesuchsgegner gewonnen wäre, wenn der neu formulierte Antrag der Gesuchstellerinnen unzulässig wäre, wären dann doch die um einiges umfangreicheren Anträge im Gesuch vom 15. November 2022 zu beurteilen (ein Teilrückzug des Gesuches unter gleichzeitiger Unzulässigkeit des neu formulierten Begehrens liesse sich jedenfalls kaum annehmen).

### **E. 1.5**

Prozessrechtliche Zulässigkeit der zweiten Eingabe der Gesuchstellerin

### **E. 1.5.1**

Der Gesuchsgegner wendet gegen verschiedene Vorbringen in der zweiten Eingabe der Gesuchstellerinnen ein, dass diese Eingabe nach Aktenschluss erfolgt sei und darum nicht zu beachten sei (vgl. act. 15 Rz. 6 ff.).

### **E. 1.5.2**

Es gilt zu unterscheiden: Soweit die Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe, die nach Aktenschluss erfolgte, Tatsachen vorbringen, die sie mit ihrer ersten Eingabe noch nicht behauptet hatten, sind diese neuen Tatsachen nur

- 8 - dann zu berücksichtigen, wenn die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO erfüllt sind, wobei die Gesuchstellerinnen aufzeigen müssen, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 229 ZPO erfüllt sind. Ausführungen der Gesuchstellerinnen, die keine Tatsachen in das Verfahren einführen, sondern einzig rechtlicher Natur sind, sind hingegen auch nach Aktenschluss zulässig. Auf die Zulässigkeit von einzelnen, von den Gesuchstellerinnen neu vorgebrachten Tatsachen wird soweit relevant im Rahmen der Würdigung einzugehen sein.

## 2. Sachverhaltsüberblick

### **E. 2**

Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im Widerhandlungsfall zu verbieten, innerhalb von 30 Tagen seit Rechtskraft dieses Urteils in der Schweiz das Zeichen "B.\_\_\_\_\_" in Alleinstellung und/oder das Zeichen "B.\_\_\_\_\_" in Kombination mit einem Zusatz, insb. als "B.\_\_\_\_ D.\_\_\_\_\_", unabhängig von der grafischen Gestaltung im geschäftlichen Verkehr für Dienstleistungen im Bereich Hotellerie und Gastronomie einschliesslich im Pflege und Alterswohnbereich, soweit Hotel- resp. Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafeteria-dienstleistungen damit verbunden sind (hiernach "DL-Bereich") zu verwenden und/oder verwenden zu lassen; der Gesuchsgegnerin sei insbesondere zu verbieten: (i) das Zeichen "B.\_\_\_\_\_" als Hinweis auf ein Unternehmen oder eine Organisation im Zusammenhang mit Dienstleistungen im DL-Bereich zu verwenden und/oder verwenden zu lassen; (ii) das Zeichen "B.\_\_\_\_\_" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im DL-Bereich zu verwenden und/oder verwenden zu lassen; (iii) das Zeichen "B.\_\_\_\_\_" online im Zusammenhang mit einem Internetauftritt im DL-Bereich oder auf online Buchungsplattformen zu verwenden und/oder verwenden zu lassen.

- 4 -

### **E. 2.1**

Die Gesuchstellerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Markenregistrierung Nr. 1 B.\_\_\_\_ in der Klasse 43 für Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Bars; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Hoteldienstleistungen; Take-away-Dienstleistungen (Verpflegung über die Gasse). Die Marke hat ein Prioritätsdatum vom 08.08.2008 (act. 1 Rz. 7). Sie betreibt seit 2017 ein Hotel mit ... [Anzahl Zimmer] in Zürich unter der Bezeichnung "B.\_\_\_\_\_". Es werden Hotelzimmer und Serviced Apartments für Kurz- und Langzeitaufenthalte sowie die üblichen Dienstleistungen wie Restaurant, Bar, Spa und Fitness, Co-Working Bereiche und Seminarräumlichkeiten angeboten (act. 1 Rz. 4).

## **E. 2.2**

Der Gesuchsgegner verwendet das Zeichen B.\_\_\_\_\_ mit dem Zusatz "D.\_\_\_\_\_" auf seiner Homepage unter der Adresse www.B.\_\_\_\_\_-D.\_\_\_\_\_.ch. Auf der Homepage listet der Gesuchsgegner unter den Stichworten "Pflegezentrum", "Alterswohnungen", "Mietwohnungen" und "Hotel" seine Angebote und Dienstleistungen auf, wobei das Zeichen B.\_\_\_\_\_ mit dem Zusatz "D.\_\_\_\_\_" bereits auf der Startpage gut sichtbar oben links platziert ist (vgl. act. 1 Rz. 6 sowie act. 3/7a-f). 3. Parteistandpunkte

## **E. 3**

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich MwSt zulasten der Gesuchsgegnerin. Prozessualer Antrag:

### **E. 3.1**

Die Gesuchstellerinnen machen geltend, dass die Marke Nr. 1 B.\_\_\_\_\_ Schutz für die Dienstleistungen der Klasse 43 beanspruche (act. 12 Rz. 6). Der Gesuchsgegner verletze das Zeichen der Gesuchstellerin 1, weil sie es auf ihrer

- 9 - Homepage mit dem geographischen Zusatz "D.\_\_\_\_\_" bereits verwende (vgl. act. 1 Rz. 38, Rz. 43). Die Marke B.\_\_\_\_\_ sei nicht beschreibend, weshalb die Marke schutzfähig sei. Ein Zeichen sei nur dann beschreibend, wenn es eine unmittelbare Aussage in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen mache (act. 12 Rz. 7). Der vom Gesuchsgegner behauptete beschreibende Charakter des Zeichens B.\_\_\_\_\_, beruhe auf der unzulässigen Annahme, das Zeichen B.\_\_\_\_\_ werde in "... " aufgeteilt, was auf Italienisch beschreibend sei. Selbst wenn dies der Fall wäre, würde kein beschreibender Charakter vorliegend. So würden die beanspruchten Dienstleistungen gerade nicht ... [Bezug zur deutschen Übersetzung von B.\_\_\_\_\_] erbracht (act. 12 Rz. 9). Lauterkeitsrechtlich sei die effektive Tätigkeit der Gesuchstellerinnen betroffen, wobei sich der streitgegenständliche Konflikt in der Deutschschweiz abspiele, weshalb allfällige Einwände der Gesuchsgegnerin gestützt auf die Wortbedeutung auf Italienisch wegfielen (act. 12 Rz. 15).

### **E. 3.2**

Der Gesuchsgegner bringt vor, er biete als Dienstleistungen den Betrieb eines Pflegezentrums, von Alterswohnungen sowie von Mietwohnungen an. Ein Hotelbetrieb gehöre nicht zum Dienstleistungsangebot. Das Gastronomieangebot richte sich primär an die Pensionäre. Die Wortkreation "B.\_\_\_\_\_" bedeute "... " auf Italienisch "... " oder "... ", wenn man es "... [zwei Wörter]" schreibe (act. 9 Rz. 9 ff.). Ein Zeichen sei grundsätzlich bereits dann von der Eintragung ins Register ausgeschlossen, wenn der Schutzausschlussgrund nur für einen Teil der unter den Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen erfüllt sei (act. 9 Rz. 30). Gemäss Art. 2 lit. a MSchG seien Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen. "... " und "... " seien beschreibende Begriffe für Dienstleistungen im Bereich Beherbergung und Gastronomie aber auch im Immobilienbereich (act. 9 Rz. 33). Falls kein beschreibender Charakter bejaht würde, handle es sich bei "B.\_\_\_\_\_" um ein freihaltebedürftigen Begriff: "... " bzw. "... " seien Begriffe, auf welche die Hotellerie, Gastronomie und Immobilienwirtschaft angewiesen seien, um ihre Dienstleistungen anpreisen zu können (act. 9 Rz. 34). Das Zeichen weise zudem eine sehr geringe Kennzeichnungskraft auf, was zur Folge habe, dass keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliege (act. 9 Rz. 37). So dann fehle es an der Ähnlichkeit der Dienstleistungen: Die Dienstleistungen des

- 10 - Gesuchsgegners würden die Hauptbereiche Pflegezentrum, Alterswohnungen und Mietwohnungen umfassen. Die Cafeteria nehme im Angebot des Gesuchsgegners nur eine untergeordnete Bedeutung ein und diese werde nicht mit der Bezeichnung „B.\_\_\_\_\_“ beworben. Ebenfalls biete der Gesuchsgegner derzeit (bis frühestens Pfingsten 2024) keine Dienstleistungen eines Hotels an. Eine Bar betreibe der Gesuchsgegner nicht und er biete auch keine Take away- Dienstleistungen an (act. 9 Rz. 39 ff., insbesondere Rz. 41). Schliesslich fehle es auch an der Zeichenähnlichkeit zwischen dem Zeichen des Gesuchsgegners und demjenigen der Gesuchstellerinnen (act. 9 Rz. 44). Auch lauterkeitsrechtlich bestehe sodann kein Anspruch der Gesuchstellerinnen (act. 9 Rz. 46 ff.).

#### **E. 4**

Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen

##### **E. 4.1**

Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO; Verfügungsanspruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO; Verfügungsgrund).

##### **E. 4.2**

Wenn die beantragten Massnahmen eine vorzeitige Vollstreckungsmassnahme darstellen, ist das im Rahmen der Würdigung zu berücksichtigen und es gilt ein restriktiver Beurteilungsmassstab. Dieser bezieht sich sowohl auf das Vorliegen der relevanten Tatsachen als auch auf die Gesamtheit der Voraussetzungen für die Gewährung der fraglichen Massnahmen. In solchen Fällen ist daher vorzusetzen, dass der glaubhaft gemachte Sachverhalt relativ eindeutig begründet erscheint (vgl. BGE 138 III 378, E. 64).

#### **E. 5**

Hauptsacheprognose: Markenrecht

##### **E. 5.1**

Rechtliches

###### **E. 5.1.1**

Als Marke gilt gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können Marken insbesondere Wörter oder bildliche Darstellungen bzw. Verbindungen solcher Elemente

- 11 - untereinander sein. Die Marke ist somit ein Mittel zur Individualisierung der eigenen Waren oder Dienstleistungen. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen des Gemeinguts, soweit sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG).

###### **E. 5.1.2**

Unter das Gemeingut fallen einerseits Zeichen, denen die Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und damit freihaltebedürftig sind (Städli/Brauchbar

Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 34 zu Art. 2 MSchG). Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Eine Marke ist verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwechselbares Zeichen gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrechten liegt indes nur vor, wenn sich der Markeninhaber auf eine gültige Markeneintragung abstützen kann (Frick, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 7 und N. 11 zu Art. 55 MSchG).

### **E. 5.1.3**

Markenrechtlicher Schutz besteht indes nicht abstrakt, sondern ist entsprechend dem Spezialitätsprinzip an die konkret bezeichneten Produkte gekoppelt; er besteht gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG mithin nur für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (sog. Gleichartigkeitsbereich; Marbach, in: von Büren/Marbach/Ducrey [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2008, N. 551 und 573).

### **E. 5.1.4**

Zur Beurteilung einer Markenverletzung ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG auf die Verwechslungsgefahr abzustellen. Der Begriff der Verwechslungsgefahr wird dabei für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich umschrieben, doch sind die jeweils namen-, firmen- und lauterkeitsrechtlichen Besonderheiten zu beachten.

- 12 -

### **E. 5.1.5**

Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechnete, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten und es dennoch zu Fehlzurechnungen kommt (mittelbare Verwechslungsgefahr).

### **E. 5.1.6**

Die Gefahr von Fehlzurechnungen hängt von den gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten. Der Eindruck, der im Gedächtnis haften bleibt, muss deutlich verschieden sein; die Ähnlichkeit ist nicht durch ein direktes Nebeneinanderhalten zu prüfen. Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit des massgebenden Durchschnittabnehmers zu beurteilen. Den prägnanten Hauptelementen kommt dabei besondere Bedeutung zu, da sie geeignet sind, das unvollkommene Erinnerungsbild zu prägen. Die Kennzeichnungskraft wird bei der

Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Betracht gezogen. Starke Marken fallen entweder aufgrund ihres originär besonders fantasiehaften Gehalts auf oder weisen aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit auf. Schwache Elemente sind banal oder lehnen sich eng an Sachgebegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs an und beeinflussen den Gesamteindruck daher weniger; gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle. Bei Wortmarken ist auf die Ähnlichkeit von Klang, Schriftbild oder Sinngehalt abzustellen. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist ferner die grafische Gestaltung zu berücksichtigen (BGE 140 III 297 E. 7; BGE 128 III 353 E. 4; BGE 128 III 401 E. 5; BGE 127 III 160 E. 2a; BGE 126 III 239 E. 3a; BGE 121 III 378 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A\_669/2011 vom 5. März 2012 E. 2.2, in: sic! 9/2012 S. 564;

- 13 - Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., N. 22 ff., N. 59 ff., 154 ff. zu Art. 3 MSchG; Willi, Kommentar MSchG, 2002, N. 26 ff. zu Art. 3 MSchG).

## **E. 5.2**

Würdigung

### **E. 5.2.1**

Der Gesuchsgegner macht geltend, bei B. \_\_\_\_\_ handle es sich um ein Zeichen des Gemeinguts. Es stellt sich die Frage, ob betreffend das Zeichen B. \_\_\_\_\_ ein Freihaltebedürfnis besteht oder dieses eine fehlende Unterscheidungskraft aufweist.

### **E. 5.2.2**

Ein Freihaltebedürfnis liegt dann vor, wenn Zeichen mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich sind, wobei sich dieser Ausschlussgrund nach dem Bedürfnis der massgeblichen Branchenangehörigen beurteilt. Dem Gesuchsgegner kann nicht gefolgt werden, wenn er dafür hält, das Zeichen "B. \_\_\_\_\_" sei Freihaltebedürftig, weil die Worte "... [zwei Wörter]" in der italienischen Sprache "... " oder "... " bedeuten würden. Zwar trifft die Übersetzung des Gesuchsgegners zu. Die Nähe zum italienischsprachigen "... [zwei Wörter]" besteht aber nur bei der mündlichen Aussprache von B. \_\_\_\_\_. Die Schreibweise B. \_\_\_\_\_, obschon verblüffend banal, ändert gleichwohl genügend stark die Wahrnehmung des Zeichens. Es ist für jeden Betrachter ohne weiteres ersichtlich, dass damit nicht "... [zwei Wörter]" gemeint ist. Die Worte "... [zwei Wörter]" bleiben entsprechend auch frei verwendbar. Sätze wie beispielsweise "come ... [zwei Wörter] vostra" ("wie bei Ihnen ...") bleiben trotz des Zeichens "B. \_\_\_\_\_" selbstverständlich weiterhin möglich. Das Vorbringen, wonach die Hotellerie- und Gastronomiebranche darauf angewiesen wäre, im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit die italienischsprachigen Wendung "... [zwei Wörter]" falsch zu schreiben (nämlich B. \_\_\_\_\_), überzeugt nicht.

### **E. 5.2.3**

Auch eine fehlende Unterscheidungskraft ist zu verneinen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung fehlt die Unterscheidungskraft namentlich dann, wenn sich die Zeichen in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom Publikum ohne besondere

- 14 - Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird

(BGE 131 III 495, E. 5). Vorliegend geht es um Dienstleistungen der Klasse 43 gemäss Nizza-Klassifikation, die gerade nicht ... erbracht werden. Die Dienstleistungen werden somit nicht direkt beschrieben und man kann von B.\_\_\_\_\_ nicht auf die Dienstleistungen schliessen (das würde im Übrigen selbst dann geltend, wenn es nicht um B.\_\_\_\_\_, sondern um "... [zwei Wörter]" gehen würde: ein beschreibender Charakter wäre immer noch zu verneinen, allerdings würde sich dann die Frage nach dem Freihaltebedürfnis stellen). B.\_\_\_\_\_ löst na- heliegender Weise Assoziationen mit ... aus, aber nicht mit Hoteldienstleistungen oder der (auswärtigen) Verpflegung von Gästen.

#### **E. 5.2.4**

Der Gesuchsgegner bringt weiter vor, es liege keine Verwechslungsgefahr vor. Die Dienstleistungen des Gesuchsgegners würden die Hauptbereiche Pfl- egezentrum, Alterswohnungen und Mietwohnungen umfassen. Die Cafeteria neh- me im Angebot des Gesuchsgegners nur eine untergeordnete Bedeutung ein, wobei diese nicht mit der Bezeichnung "B.\_\_\_\_\_" beworben werde (act. 9 Rz. 41).

#### **E. 5.2.5**

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG liegt nur dann vor, wenn die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis- tungen bestimmt sind (Spezialitätenprinzip des Markenrechts). Die Gleichartigkeit ist im Gesetz nicht definiert. Sie beurteilt sich aus Sicht des normativen Durch- schnittsabnehmers: Wenn für diese die Dienstleistungen austauschbar sind, lie- gen zumindest gleichartige Dienstleistungen vor (vgl. JOLLER, in: Stämpfli HK- MSchG, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 3 N 259 ff.). Die Gesuchstellerinnen führen zu- treffend aus, dass der Gesuchsgegner auf seiner Homepage auch ein Hotel an- preise und die Dienstleistungen im Bereich Hotel identisch mit den beanspruchten Dienstleistungen in der Klasse 43 gemäss Nizza-Klassifikation seien. Die Ge- suchstellerin 1 hat die Marke für folgende Dienstleistungen der Klasse 43 schüt- zen lassen: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Bars; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Hoteldienstleistungen; Take-away-Dienstleistungen (Verpflegung über die Gasse) (vgl. act. 3/8). Sowohl die Gesuchstellerinnen als auch der Gesuchsgegner befriedigen mit den angebo- - 15 - tenen Dienstleistungen aus Sicht des Zielpublikums letztlich ähnliche Bedürfnisse. Damit sind gleichartige Dienstleistungen glaubhaft gemacht, auch unter Berück- sichtigung der erhöhten Anforderungen, die für die Anordnung der beantragten Massnahmen gelten (vgl. Erw. 4.2).

#### **E. 5.2.6**

Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Mar- ken auf die massgebenden Verkehrskreise (BGE 128 III 441, 446). Die Zeichen sind dabei als Ganzes und nicht in ihre Einzelteile zerlegt und isoliert zu betrach- ten. Die Zeichenähnlichkeit ist vorliegend zu bejahen. Der Gesuchsgegner hat das Zeichen "B.\_\_\_\_\_" 1:1 übernommen und einzig – neben einer eigenen gra- phischen Bearbeitung – die geographische Bezeichnung "D.\_\_\_\_\_" angehängt. Geographische Bezeichnungen wie die vorliegende haben eine notorisch schwa- che Kennzeichnungskraft, vermitteln sie doch regelmässig den Eindruck, es hand- le sich lediglich um einen lokalen Ableger des Markeninhabers. Dies gilt vorlie- gend umso mehr, ist doch das streitgegenständliche Zeichen B.\_\_\_\_\_ dem Wort "D.\_\_\_\_\_" vorangestellt. Die Aufmerksamkeit der relevanten Kreise richtet sich darum umso mehr auf das Zeichen "B.\_\_\_\_\_" . Das vom Gesuchsgegner verwen- dete Zeichen

weist gegenüber dem Zeichen der Gesuchstellerin 1 keine ausreichend starken Unterscheidungsmerkmale auf.

#### **E. 5.2.7**

Zusammenfassend ist eine Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht.

#### **E. 5.3**

Fazit Markenrecht Es mag zwar zutreffen, dass das Zeichen B. \_\_\_\_\_ keine besondere Kennzeichnungskraft aufweist. Im Massnahmeverfahren darf aber noch keine abschliessende Prüfung der Schutzfähigkeit stattfinden. Zu berücksichtigen ist sodann auch der Registereintrag, dem im vorsorglichen Massnahmeverfahren ein erhöhtes Gewicht zukommt. Insgesamt ist die Marke der Gesuchstellerin 1 schutzfähig und das vom Gesuchsgegner verwendete Zeichen verletzt das Markenrecht der Gesuchstellerin 1. Demnach ist ein Anspruch auf Anordnung der vorsorglichen Massnahmen gestützt auf Markenrecht zu bejahen.

- 16 -

### **E. 6**

Hauptsacheprognose: Lauterkeitsrecht

#### **E. 6.1**

Rechtliches

##### **E. 6.1.1**

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. Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

##### **E. 6.1.2**

Die Merkmale bzw. Verhaltensweisen eines Marktauftritts werden nur dann im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geschützt, wenn sie entweder über eine originäre oder mittels Verkehrsdurchsetzung erworbene Kennzeichnungskraft verfügen. Unter den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (BGE 128 III 353 E. 4; BGE 126 III 239 E. 3a). Während sich die Verwechslungsgefahr im Markenrecht abstrakt anhand der Marke selbst beurteilt, werden bei der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung zusätzlich die Umstände des Einzelfalls in die Würdigung miteinbezogen. So ist im Unterschied zum Firmen- und Markenrecht massgebend, wie das Zeichen tatsächlich gebraucht wird. Insofern wird zur Beurteilung im Lauterkeitsrecht ein weiterer Blickwinkel angewendet. Neben dem reinen Vergleich der Kennzeichen ist auch das hervorrufende Verhalten bzw. das Umfeld der Kennzeichen zu berücksichtigen, wie auch die tatsächliche Präsentation.

#### **E. 6.2**

Würdigung: Verwechslungsgefahr nach UWG

### **E. 6.2.1**

Die Verwechslungsgefahr im UWG ist, wie erwähnt, nicht identisch mit derjenigen im Markenrecht; es sind lauterkeitsrechtliche Besonderheiten zu beachten. Insbesondere können die begleitenden Umstände eine Verwechslungsgefahr begründen oder aufheben (SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 26 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

- 17 -

### **E. 6.2.2**

Im Rahmen der Würdigung des markenrechtlichen Anspruchs wurde eine Verwechslungsgefahr bejaht. Es sind keine Gründe ersichtlich, die lauterkeitsrechtlich einen anderen Schluss betreffend die Verwechslungsgefahr zulassen. Betroffen ist auch die Gesuchstellerin 2, die es sich nicht gefallen lassen muss, mit dem Gesuchsgegner assoziiert zu werden. Zu betonen ist, dass lauterkeitsrechtlich auch eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf das Unternehmen ausreicht, um eine Verletzung zu bejahen; die Verwechslungsgefahr muss nicht produktbezogen bzw. dienstleistungsbezogen sein (BGE 116 II 365, E. 3a). Schon allein, weil die angesprochenen Kreise den Betrieb des Gesuchsgegners den Unternehmen der Gesuchstellerinnen zuordnen könnten, ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Das Angebot des Gesuchsgegners könnte als Ergänzung des gesuchstellerischen Dienstleistungsangebot aufgefasst werden und der Betrieb des Gesuchsgegners lediglich als lokaler Ableger der Gesuchstellerinnen in D.\_\_\_\_\_ betrachtet werden. Eine solche mittelbare Verwechslungsgefahr begründet bereits einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch.

### **E. 6.3**

Fazit Lauterkeitsrecht Zusammenfassend ist ein lauterkeitsrechtlicher Anspruch der Gesuchstellerinnen zu bejahen. Die beantragten vorsorglichen Massnahmen sind entsprechend auch aus diesem Grund anzuordnen.

### **E. 7**

Verfügungsgrund (Nachteilsprognose) und Dringlichkeit

#### **E. 7.1**

Der Gesuchsgegner verwendet das Zeichen "B.\_\_\_\_\_" auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Zusatz "D.\_\_\_\_\_". Die Homepage ist immer noch aufgeschaltet und erreichbar. Es ist von einem nicht mehr leicht wieder gutzumachenden Nachteil der Gesuchstellerinnen auszugehen, kann doch eine eintretende Marktverwirrung nicht mehr ohne weiteres rückgängig gemacht werden.

#### **E. 7.2**

Auch die zeitliche Dringlichkeit ist gegeben. Eine Entscheidung in der Hauptsache wird erfahrungsgemäss nicht innerhalb weniger Wochen ergehen können.

- 18 -

### **E. 8**

Verhältnismässigkeit Die beantragten Massnahmen sind geeignet, um den drohenden Nachteil zu verhindern. Die Massnahmen sind sodann auch erforderlich, sind doch keine anderen, mildereren Massnahmen ersichtlich, die einen vergleichbaren Schutz bieten würden. Eine Verhältnismässigkeit der Massnahmen im engeren Sinn, also das Abwägen

der betroffenen Interessen, hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung betreffend vorsorgliche Massnahmen zu unterbleiben (BGE 139 III 86 E. 5; Urteile 4A\_427/2021 vom 20. Dezember 2021, E. 5.1; 4A\_49/2020 vom 3. Juni 2020, E. 4.1; 4A\_575/2018 vom

## **E. 12**

März 2019, E. 2.1). Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher dem Gesuchsgegner im Falle der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht. Darum bleiben auch die Ausführungen des Gesuchsgegners unmassgeblich, wonach er im Zusammenhang mit der Umbenennung von "G.\_\_\_\_\_" zu "B.\_\_\_\_\_" grosse Investitionen getätigt habe (vgl. act. 9 Rz. 53). Entsprechend sind vorsorgliche Massnahmen wie beantragt zu erlassen. 9. Vollstreckungsmassnahmen 9.1. Die Gesuchstellerinnen beantragen, das beantragte Verbot sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall, anzuordnen. 9.2. Dem kann nicht vollständig entsprechen werden. Die Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO für jeden Tag der Nichterfüllung ist von der Ordnungsbusse in Höhe von höchstens CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO zu unterscheiden. Eine Kombination beider Arten von Ordnungsbussen ist vorliegend ohnehin nicht angezeigt. Vielmehr erscheint als

- 19 -  
nahme eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB angemessen. Weitere Vollstreckungsmassnahmen sind nicht anzuordnen. 10. Prosequierung und weiteres Vorgehen Den Gesuchstellerinnen ist Frist anzusetzen, um die Klage in der Hauptsache anhängig zu machen (Art. 263 ZPO). 11. Kosten- und Entschädigungsfolgen 11.1. Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Gemäss Verfügung vom

## **E. 17**

November 2022 ist der Streitwert auf CHF 100'000.00 festzusetzen. Die Gerichtsgebühr ist daher unter Berücksichtigung der Reduktion für das Summarverfahren (§§ 4 und 8 Abs. 1 GebV OG) auf CHF 5'000.00 festzusetzen und aus dem von der Gesuchstellerin 1 geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Unter Berücksichtigung des Streitwertes und der summarischen Natur des Verfahrens erscheint es angemessen, die Parteientschädigung auf insgesamt CHF 6'000.00 anzusetzen (§§ 4 und 9 AnwGebV). Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Parteientschädigung praxisgemäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5). 11.2. Nur in Bezug auf den teilweisen Rückzug des Gesuchs durch die Gesuchstellerinnen sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen bereits jetzt definitiv zu regeln. Die Gesuchstellerinnen haben ihre ursprünglichen Anträge, wie dargelegt, weitgehend zurückgezogen. Der Umfang der zurückgezogenen Anträge ist im Verhältnis zum nicht zurückgezogenen Antrag mit ungefähr 4/5 zu gewichten. Dieser Anteil ist den Gesuchstellerinnen definitiv aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 11.3.

Betreffend die übrigen 1/5 der Kosten ist nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache dahinfallen sollte, eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Andernfalls

- 20 - ist die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Hauptsachengericht vorzubehalten. Die Einzelrichterin verfügt:

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