

# ZH\_HANDELSGERICHT HE240033 vom 5. Juni 2024

Zh Handelsgericht, 2024-06-05, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HE240033](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HE240033)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HE240033 du 5 juin 2024

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HE240033 del 5 giugno 2024

## Erwägungen

### E. 4

Materielles 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 und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Eine Tatsache ist glaubhaft, "wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte" (BGE 140 III 610 E. 4.1 S. 612-613 m.Hw.). Bei Rechtsfragen genügt eine summarische Prüfung (BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91 m.Hw. = Pra 103 [2014] Nr. 69; BGer 4A\_491/2022 v. 21.02.2023 E. 6.2.2).

#### E. 4.1

Gemäss Art. 6 des A.\_\_\_\_\_ Gesetzes 5710/1950 ist das Emblem der Gesuchstellerin "ein roter ... auf weissem Grund (a red ... on a white ground)" (act. 3/4 = act. 10/4). Das Bundesgesetz vom 25. März 1954 betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (SR 232.22) erfasst dieses Emblem nicht. Die Gesuchstellerin hat international mehrere Wort- und Wort-/Bildmarken registriert oder angemeldet (act. 8 Rz. 30; act. 19 Rz. 30; act. 10/11; act. 20/32-33). Der (internationale) Schutz des Namens und des Emblems der Gesuchstellerin erfolgt privatrechtlich u.a. über das Markenrecht.

#### E. 4.2

Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Der Verfü-

- 9 - gungsanspruch der Gesuchstellerin ist nach Art. 59 lit. d und Art. 55 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 13 Abs. 1 MSchG zu prüfen.

#### E. 4.2.1

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". Beide Parteien sind je Inhaber einer Marke für das Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke unter Klasse 36. Diese haben das bildliche Element eines schwarz-grauen bzw. blau-roten "... auf weissem Grund gemeinsam (act. 8 Rz. 140). Der Gesuchsgegner beruft sich darauf, er habe das entsprechende Vereinslogo entwickeln lassen bzw. erworben (act. 8 Rz. 140). Die vom Gesuchsgegner am tt.mm.2020 hinterlegte Wort-/Bildmarke CH 2 "(A.\_\_\_\_\_C.\_\_\_\_\_)" (vgl. act. 10/14) entspricht nicht dem gemäss Darstellung des Gesuchsgegners im Jahre 2019 in seinem Auftrag entwickelten bzw. erworbenen und verwendeten Vereinslogo (vgl. act. 10/13). Vielmehr ist es die Gesuchstellerin, welche ihrerseits am tt.mm.2023 die entsprechende Wort-/Bildmarke CH 1 "A.\_\_\_\_\_ C'.\_\_\_\_\_" hinterlegt hat (vgl. act. 3/25;

act. 10/15). Der Gesuchsgegner verwendet damit die von der Gesuchstellerin hinterlegte Marke, weshalb die Gesuchstellerin gestützt auf Art. 13 Abs. 1 MSchG ein Verbot der Verwendung ihrer Marke durch den Gesuchsgegner verlangen kann. Nach der Beendigung der Zusammenarbeit zwischen den Parteien durch das Schreiben vom 29. Februar 2024 fehlt eine Grundlage für die Verwendung der Marke der Gesuchstellerin durch den Gesuchsgegner (act. 1 Rz. 80). Eine andere Grundlage ist nicht ersichtlich. Die Gesuchstellerin darf dem Gesuchsgegner die Verwendung ihrer Marke (vorsorglich) verbieten (Art. 59 lit. d i.v.m. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG).

#### **E. 4.2.2**

Der Gesuchsgegner wendet ein, die Gesuchstellerin habe mit der Eintragung der Wort-/Bildmarke CH 1 "A.\_\_\_\_\_ C'.\_\_\_\_\_" lediglich eine Sperrmarke ohne Verwendungsabsicht hinterlegt (act. 8 Rz. 140).

- 10 - Die Gesuchstellerin hat aufgrund des eindeutigen Hinweises auf ihren Namen ein Interesse an der Hinterlegung der Wort-/Bildmarke CH 1 "A.\_\_\_\_\_ C'.\_\_\_\_\_". Inwiefern dieses mit einem allfälligen Interesse des Gesuchsgegners in Konflikt steht, kann bei dem summarischen Prüfungsmassstab im Rahmen des Massnahmenverfahrens nicht beantwortet werden. Im Rahmen der im Massnahmenverfahren vorzunehmenden summarischen Prüfung kann grundsätzlich von der Gültigkeit einer eingetragenen Marke ausgegangen werden (BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91 = Pra 103 [2014] Nr. 69).

#### **E. 4.3**

Auf Persönlichkeitsverletzungen ist das Recht des Begehungsortes anwendbar (Art. 33 Abs. 2 sowie Art. 157 Abs. 2 i.V.m. Art. 133 Abs. 2 Satz 1 IPRG). Das Tätigkeitsgebiet des Gesuchsgegners beschränkt sich auf die Schweiz. Der namensrechtliche Anspruch der Gesuchstellerin ist nach Art. 28a Abs. 1 Ziff. 2 i.V.m. Art. 28 und Art. 29 Abs. 2 ZGB zu prüfen.

##### **E. 4.3.1**

Die Gesuchstellerin beruft sich auf eine widerrechtliche Verletzung ihrer Persönlichkeit durch den Gebrauch ihres Namens durch den Gesuchsgegner (act. 1 Rz. 86). Eine unbefugte Namensanmassung liegt vor, "wenn die Aneignung des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirkt oder wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen" (BGE 128 III 401 E. 5 S. 402-403). Beim Namen einer juristischen Person ist die Unterscheidbarkeit "nicht einfach aus Sicht der Abnehmer bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu prüfen"; das Namensrecht schützt "den Träger eines Namens umfassend um seiner Persönlichkeit willen" (BGer 4A\_375/2021 v. 30.01.2022 E. 4.1.1). Geschützt sind auch Akronyme (BGE 80 II 281 E. 4 S. 285). Nach der Rechtsprechung ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben; diese liegt vor, wenn "schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände

- 11 - 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" (BGE 127 III 160 E. 2a S. 165-166). Die Übernahme eines Teils des Hauptbestandteils des Namens genügt (BGE 102 II 161 E. 3 S. 165-166). Die Gesuchstellerin ist in den angesprochenen Kreisen von potentiellen Spenderinnen und Spendern bekannt. Eine eigene Aktivität in der Schweiz ist keine Voraussetzung für die Schaffung einer Verwechslungsgefahr (BGE 98 Ib 188 E. 3 S. 191-192). Der Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" im Auftritt des Gesuchsgegners schafft eine Assoziation zur Gesuchstellerin. Der Zusatz "C.\_\_\_\_\_" vermag diese nicht zu relativieren, vielmehr verstärkt er die Verbindung zusätzlich. Ausserdem ist er generisch und damit kennzeichnungsschwach. Nach dem Selbstverständnis des Gesuchsgegners agiert dieser als von der Gesuchstellerin unabhängige wohltätige Organisation, welche Spenden nicht exklusiv für die Gesuchstellerin sammelt. Die Weiterverwendung eines Zeichens nach Beendigung einer partnerschaftlichen Kooperation schafft eine Verwechslungsgefahr (BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 357-359). Dies muss umso mehr gelten, falls eine Zusammenarbeit nie bestanden hätte. Ein schützenswertes Interesse des Gesuchsgegners an der Weiterführung des Namens der Gesuchstellerin als eigener Namensbestandteil ist nicht ersichtlich. Die Gesuchstellerin kann gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB eine Verwendung ihres Namens in einer Weise, welche auf eine nicht (mehr) bestehende Verbindung schliessen lässt, verlangen.

#### **E. 4.3.2**

Der Gesuchsgegner beruft sich auf eine Verletzung seines eigenen Namensrechts durch die Eintragung der Marke der Gesuchstellerin (act. 8 Rz. 139, 140, 147). Vereine unterstehen nur dem Namensrecht; sie haben keine Geschäftsfirma (BGE 117 II 513 E. 3a S. 517; BGE 102 II 161 E. 2 S. 165 m.Hw.). Die 1930 gegründete Gesuchstellerin geniesst gegenüber dem 1982 gegründeten Gesuchsgegner die zeitliche Namenspriorität (vgl. BGE 80 II 281 E. 3 S. 284-285). Nach der Rechtspre-

- 12 - chung sind die Schutzsphären anhand einer umfassenden Interessenabwägung abzugrenzen (BGE 128 III 353 E. 4.3.2 S. 364; BGer 4C.360/2005 v. 12.01.2006 E. 4.1). Aufgrund des Zweckes und der bisherigen Zusammenarbeit zwischen den Parteien ist davon auszugehen, dass sich der Gesuchsgegner bei der Namenswahl an die Gesuchstellerin anlehnte. Gemäss eigener Darstellung versteht sich der Gesuchsgegner als von der Gesuchstellerin unabhängige Organisation. Nach Beendigung der Zusammenarbeit ist das Interesse der international bekannten Gesuchstellerin, nicht mehr mit dem Gesuchsgegner assoziiert zu werden, höher zu gewichten als das Interesse des Gesuchsgegners an der Beibehaltung des bisherigen Namens. Der Gesuchsgegner hat keinen Anspruch auf Verwendung des bisherigen Namens in einer Weise, welche auf eine nicht (mehr) bestehende Verbindung zur Gesuchstellerin schliessen lässt.

#### **E. 4.4**

Ein nicht oder schwer wiedergutzumachender Nachteil besteht darin, dass Spenderinnen und Spender im Hinblick auf die Assoziation des Gesuchsgegners mit der Gesuchstellerin ihre Spenden dem Gesuchsgegner anstatt der Gesuchstellerin bzw. einer von deren aktiven Freundesorganisationen zukommen lassen (act. 1 Rz. 97). Die diesbezüglichen Einwendungen des Gesuchsgegners sind angesichts der offensichtlichen namensmässigen Anlehnung an die Gesuchstellerin nicht nachvollziehbar (act. 8 Rz. 154).

#### **E. 4.5**

Gemäss Art. 264 Abs. 1 ZPO kann das Gericht die Anordnung vorsorglicher Massnahmen von der Leistung einer Sicherheit durch die gesuchstellende Partei abhängig machen, wenn ein Schaden für die Gegenpartei zu befürchten ist. Der Gesuchsgegner macht geltend, "das unkooperative Verhalten der Gesuchstellerin" habe verhindert, dass eine Spende in der Höhe von CHF 100'000.00 an diese habe ausbezahlt werden können (act. 8 Rz. 161). Die behauptete Verzögerung steht im Zusammenhang mit unterschiedlichen Ansichten der Parteien über die Abwicklung der Spende (act. 8 Rz. 59-64). Die vorliegende namensrechtliche Auseinandersetzung hat auf die Abwicklung einer bereits zugesagten konkreten Spende keinen

- 13 - Einfluss. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einer Gutheissung des Gesuchs und der Auszahlung der Spende besteht somit nicht. Der Gesuchsgegner verweist darauf, dass er nicht mit seiner Wort-/Bildmarke oder mit seinem Namen in der Öffentlichkeit auftreten kann, für potentielle Spender nicht sichtbar ist und nicht aktiv auf diese zugehen kann (act. 8 Rz. 161). Ein Anspruch auf Spenden besteht nicht, weshalb deren Ausbleiben keinen ersatzfähigen Schaden darstellt. Ausserdem bleiben die angedeuteten möglichen Spendenrückgänge unbestimmt. Von der Auferlegung einer Sicherheit i.S.v. Art. 264 Abs. 1 ZPO ist abzusehen.

#### **E. 4.6**

Ein vorsorgliches Verbot der Verwendung von Bezeichnungen, welche auf eine (fortdauernde) Verbindung zur Gesuchstellerin hinweisen, ist verhältnismässig. Ein milderer Mittel ist nicht ersichtlich. Nach der Rechtsprechung findet beim Entscheid über die Anordnung vorsorglicher Massnahmen grundsätzlich keine Interessenabwägung statt (BGE 139 III 86 E. 5 S.92; BGer 4A\_427/2021 v. 20.12.2021 E. 5.1).

#### **E. 4.7**

Im Ergebnis ist das Verbot gemäss Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung vom 15. März 2024 aufrecht zu erhalten. Der Gesuchstellerin ist Frist zur Einreichung der Klage anzusetzen (Art. 263 ZPO).

#### **E. 5**

Die Regelung der Entschädigungsfolgen wird dem Gericht im nachfolgenden ordentlichen Verfahren vorbehalten. Versäumt die Gesuchstellerin jedoch die ihr in Dispositiv-Ziffer 2 angesetzte Frist zur Anhängigmachung der Klage, wird sie verpflichtet, der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 5'405.00 zu bezahlen.

#### **E. 5.1**

Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Beim vorliegenden Streitwert von CHF 100'000.00 beträgt die nach § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte Grundgebühr CHF 8'750.00. In Anwendung von § 8 Abs. 1 GebV OG ist diese auf gut die Hälfte bis zwei Drittel zu reduzieren. Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 5'000.00 festzusetzen. Über den Anspruch der Gesuchstellerin ist noch nicht definitiv entschieden. Es wird im ordentlichen Verfahren festzustellen sein, ob die Gesuchstellerin endgültig ob-

- 14 - siegt. Daher rechtfertigt es sich, im vorliegenden Verfahren lediglich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im Verfahren betreffend vorsorgliche

Massnahmen aus dem Kostenvorschuss der Gesuchstellerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin die Hauptklage innert Frist nicht anhängig macht, sind ihr die Kosten definitiv aufzuerlegen.

## E. 5.2

Die Regelung der Entschädigungsfolgen wird dem Gericht im nachfolgenden ordentlichen Verfahren vorbehalten. Versäumt die Gesuchstellerin jedoch die ihr angesetzte Frist zur Anhängigmachung der Klage, hat sie dem Gesuchsgegner eine Parteientschädigung zu bezahlen. Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sie bestimmt sich in erster Linie anhand des Streitwerts (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Beim vorliegenden Streitwert von CHF 100'000.00 beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte Grundgebühr CHF 10'900.00. In Anwendung von § 9 AnwGebV ist diese auf rund die Hälfte zu reduzieren. Die Anwaltsgebühr beträgt CHF 5'000.00. Dem nicht im MWST-Register eingetragenen Gesuchsgegner steht ein Mehrwertsteuerzusatz zu (Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts vom 17. Mai 2006 Ziffer 2.1.1 S. 3; abrufbar unter <[http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user\\_upload/Dokumente/Mitteilungen/Kreisschreiben/2000-2009/17\\_05\\_2006.pdf](http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Mitteilungen/Kreisschreiben/2000-2009/17_05_2006.pdf)>; BGer 4A\_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5). Der Mehrwertsteuersatz beträgt 8,1 % (Art. 25 Abs. 1 MWSTG). Versäumt die Gesuchstellerin die ihr angesetzte Frist zur Anhängigmachung der Klage, wird sie verpflichtet, der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 5'405.00 zu bezahlen.

- 15 - Der Einzelrichter erkennt: 1. Dem Gesuchsgegner wird unter Androhung der Bestrafung seiner Organe gemäss Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im Falle einer Widerhandlung mit sofortiger Wirkung einstweilen verboten, - die im Schweizerischen Markenregister eingetragene Bildmarke "A.\_\_\_\_ C'.\_\_\_\_\_" (fig.) ... [Abbildung] (CH 1) im Zusammenhang mit a) Fundraising-Dienstleistungen für wohltätige Zwecke; Organisation von wohltätigen Sammlungen, Veranstaltungen und Events; Finanzierung der Bereitstellung von medizinischen und Notfalldiensten sowie von Ausrüstung und Zubehör dafür; Finanzierung der Bereitstellung von Bildung und Ausbildung in Bezug auf Gesundheit, Medizin, Sicherheit, Chirurgie und Zahnmedizin, Blutbanken und Blutspenden sowie Erste-Hilfe- und Notfalldienste, Behandlungen, Techniken und Verfahren und/oder b) Ausbildung und Schulung in den Bereichen Gesundheit, Medizin, Sicherheit, Chirurgie und Zahnmedizin, Blutbank und Blutspende sowie Erste-Hilfe- und Notfallbehandlungen, -techniken und -verfahren; Organisation und Bereitstellung von Einrichtungen für die Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen sowie der dafür erforderlichen Ausrüstungen und Materialien zu gebrauchen, insbesondere auf der Website 'www.A'.\_\_\_\_\_-C''.\_\_\_\_\_.ch', dem Facebook Account 'A'.\_\_\_\_\_-C''.\_\_\_\_\_', dem Instagram Profil A'.\_\_\_\_\_-C''.\_\_\_\_\_' sowie in Marketingmaterialien des Gesuchsgegners; - im Namen und/oder zu Gunsten der Gesuchstellerin (i) gegenüber Dritten, d.h. gegenüber natürlichen oder juristischen Personen und Vereinigungen, die nicht mit der Gesuchstellerin identisch sind, aufzutreten; (ii) Verträge mit solchen Dritten abzuschliessen; (iii) Gelder zu sammeln und (iv) andere Handlungen vorzunehmen, die auf eine Verbindung oder ein Vertretungsverhältnis zwischen der Gesuchstellerin und dem Gesuchsgegner

hindeuten. 2. Der Gesuchstellerin wird – unter Berücksichtigung der Gerichtsferien – eine Frist bis 5. September 2024 angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache

- 16 - anhängig zu machen. Bei Säumnis würden die Anordnungen gemäss Dispositiv-Ziffer 1 sofort dahinfallen. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.00. 4. Die Kosten gemäss Dispositiv-Ziffer 3 werden aus dem Kostenvorschuss der Gesuchstellerin bezogen. Vorbehalten bleibt der endgültige Entscheid des Gerichts im nachfolgenden ordentlichen Verfahren. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin innert Frist gemäss Dispositiv-Ziffer 2 die Klage nicht anhängig macht, werden ihr die Kosten definitiv auferlegt.

#### **E. 6**

Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage des Doppels von act. 22, sowie gestützt auf Art. 54 MSchG an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.

#### **E. 7**

Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.00. Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 46 Abs. 2 BGG).

- 17 - Zürich, 5. Juni 2024 Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht  
Gerichtsschreiber: Jan Busslinger

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