

ZH_HANDELSGERICHT HG170024 vom 19. Juni 2019

Zh Handelsgericht, 2019-06-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG170024

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG170024 du 19 juin 2019

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG170024 del 19 giugno 2019

Erwägungen

E. 1

Formelles Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich blieben vorliegend zu Recht unbestritten.

E. 2

Ansprüche der Klägerinnen aus Marken- und Lauterkeitsrecht

E. 2.1

Streitpunkte Die Klägerinnen wehren sich gegen die ähnlichen Zeichen der Beklagten. Diese würden das prägende Element "Top Care" ebenfalls verwenden, wodurch eine Anlehnung an die klägerischen Marken stattfinde (act. 1 N 32). Die Beklagte übernehme aber nicht nur das genannte Element, sondern den Gesamtaufbau der Marken mit graphischen Elementen (act. 26 N 19). Die Verwechslungsgefahr gelte es auch vor dem Hintergrund der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "Top Care" in der Schweiz zu beurteilen (act. 26 N 19). Die Beklagte stützt sich auf ihr Weiterbenützungsrecht bezüglich ihrer Zeichen (act. 12 N 21). Die Marken der Klägerinnen seien im Übrigen allesamt schwach kennzeichnungskräftig, da ihre wesentlichen Bestandteile gemeinfrei seien (act. 12 N 29). Entsprechend könne das Publikum die Marken der Unternehmen problemlos unterscheiden. Eine Verwirrung am Markt bestehe nicht (act. 30 N 47).

E. 2.2

Rechtliches Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG); der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen, das vom Markenschutz nach Artikel 3 Absatz 1 ausgeschlossen ist, als Kennzeichen zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Auch besteht ein analoger, lauterkeitsrechtlicher Schutz.

- 5 -

E. 2.3

Würdigung Die Klägerinnen stützen ihre Ansprüche in der Klageschrift noch auf folgende Marken ab (act. 1 N 36): Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Mit der Replik scheinen sie ihre Ansprüche auf die Marke Nr. 1 zu beschränken (act. 26 N 11, 49). Nicht vollends schlüssig sind auch die weiteren Ausführungen der Klägerinnen: So halten sie fest, dass dem prägenden "Top Care" (act. 1 N 30 f.) in ihren Marken keine besondere Kennzeichnungskraft zukomme (act. 26 N 16). Die übrigen Wortelemente, wie "Fleckenschutz", " Textil- und Lederschutz GmbH" etc., seien klar beschreibend (act. 26 N 17). Von gar "gemeinfreien Elementen" sprechen die Klägerinnen schliesslich an anderer Stelle (act. 26 N 18). Wie auch immer diese Zugeständnisse genau zu interpretieren sind, sie erweisen sich inhaltlich betrachtet als

zutreffend: In sämtlichen Wort-/Bildmarken dominiert aufgrund der prominenten Platzierung das Wort "Top Care". Die übrigen Elemente treten in den Hintergrund (vgl. BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 3 MSchG N 92). "Top Care" erweist sich, wie auch im Parallellfall HG160238-O E. 2.3 erwogen wird, als Begriff des Gemeinguts. Gleiches gilt hinsichtlich der weiteren Wortelemente: "Leder- und Textilschutz", "Fleckenschutz", "Textil- und Lederschutz GmbH". Diese nehmen lediglich in beschreibender Weise auf die Waren und Dienstleistungen der Klägerinnen Bezug, zumal die Marken in den Klassen 1, 3 und 40 eingetragen wurden. Auch die entfernt an einen Wassertropfen erinnernde Form (in der Marke Nr. 3 sogar blau eingefärbt) erweist sich nicht als genügend einprägsam. Insgesamt ist – in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den klägerischen Zugeständnissen – von Marken mit schwacher Kennzeichnungskraft auszugehen. Die

- 6 - schwache Kennzeichnungskraft hat bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sowohl im Marken- als auch im Lauterkeitsrecht zur Folge, dass sich die beklagten Zeichen nur geringfügig zu unterscheiden haben (zum Markenrecht: BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 3 MSchG N 47; zum Lauterkeitsrecht: HEINEMANN, in: HEIZMANN/LOACKER, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 45). Etwas anderes könnte nur gelten, wenn sich die Marken der Klägerinnen im Verkehr durchgesetzt hätten. Dies behaupten denn auch die Klägerinnen und machen geltend, dass sich das Zeichen "Top Care" in den beteiligten Verkehrskreisen (Möbelhäuser und Händler) in der Deutschschweiz durchgesetzt habe (z.B. act. 26 N 19). Sie offerieren diesbezüglich ein demoskopisches Gutachten zum Beweis. Die Beklagte stellt die Verkehrsdurchsetzung in Abrede (z.B. act. 12 N 60). Allerdings genügt die behauptete, lokale Verkehrsdurchsetzung in der Deutschschweiz für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung im Markenrecht nicht. Gefordert wird eine solche in der ganzen Schweiz (BGE 127 III 33 E. 2d), was auch die Klägerinnen einräumen (act. 26 N 48). Ausserdem ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für die Verkehrsdurchsetzung entscheidend, ob das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke erkannt und verstanden wird (BGE 130 III 328 E. 3.1; Urteil BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.4.2). Die klägerischerseits – unabhängig von der Wort-/Bildmarke – ins Feld geführte Durchsetzung des Elements "Top Care" ist daher in Bezug auf die Marken nicht ausreichend. Überhaupt bedeutet Verkehrsdurchsetzung sowohl im Marken- als auch im Lauterkeitsrecht, dass ein Zeichen von den Marktteilnehmern als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines Unternehmens verstanden wird (statt vieler: BGE 140 III 109 E. 5.3.2; BSK UWG-ARPAGAUS, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 51). Die Klägerinnen behaupten jedoch gerade nicht, dass die Marktteilnehmer "Top Care" spezifisch mit ihnen bzw. ihren Produkten in Verbindung bringen. Vielmehr machen sie bloss eine allgemeine Verkehrsdurchsetzung von "Top Care" geltend. Dies genügt vorliegend indes nicht, da auch die Beklagte zugeständenermassen mit demselben Zeichen "Top Care" auf dem identischen Markt

- 7 - auftritt (z.B. act. 26 N 13, N 36). Ein Gutachten könnte also gar nicht erstellt werden, würde die geltend gemachte, unspezifische Verkehrsdurchsetzung von "Top Care" noch nichts über das klägerische "Top Care" und dessen Verkehrsdurchsetzung aussagen. Insgesamt erweisen sich die Behauptungen der Klägerinnen bezüglich einer Verkehrsdurchsetzung als ungenügend und es kann hierüber kein Beweisverfahren geführt werden. Die Verkehrsdurchsetzung ist folglich zu verneinen; die Marken der Klägerinnen

samt deren Element "Top Care" bleiben kennzeichnungs- schwach. Damit stellt sich einzig noch die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr mit den be- klagtischen Zeichen vorliegt. Auch wenn die Parteien diese in ihren Rechtsschrif- ten schwarz-weiss abbildeten, blieb unbestritten und ist belegt, dass sie farbig durch die Beklagte verwendet werden (z.B. act. 12 N 37; act. 3/35-36): Nr. 1 Nr. 2 Augenfällig stimmen die beklagtischen Zeichen bezüglich "Top Care" überein. Bei diesem Begriff handelt es sich aber um Gemeingut. Überhaupt verbietet sich sowohl im Markenrecht als auch im Lauterkeitsrecht eine mosaikartige Betrachtungsweise (statt vieler: BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 3 MSchG N 42; HEINEMANN, in: HEIZMANN/LOACKER, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 44 je m.w.H.). Massgeblich ist vielmehr der Gesamteindruck. Hinsichtlich des ersten, beklagtischen Zeichens erweist sich die Farbgestaltung mit verschiedenen grossen und farbigen Punkten als prägendes Element. Sie ist für sich genommen bereits gänzlich anders als in den Marken der Klägerinnen, die zum grössten Teil aus zwei Farben bestehen. Sofort springen dem Betrachter

- 8 - auch die diversen Punkte ins Auge; die Tropfenform fehlt bei den Zeichen der Be- klagten vollständig. Die Punkte formen viel eher ein Haus, worauf zu Recht hin- gewiesen wird (act. 12 N 37). Folglich heben diese Bildelemente die Zeichen der Beklagten genügend von denjenigen der Klägerinnen ab. Ähnliches gilt bezüglich des Schriftbildes (andere, dünnere Schrift [Serifen] in den Zeichen der Beklagten). Auch das zweite Zeichen der Beklagten erweist sich als nicht mit den klägeri- schen Marken verwechselbar. Wiederum ist die Farbgestaltung prägend und an- ders gehalten. Für zusätzliche Differenzierung sorgt der in roter Schriftfarbe ge- haltene Zusatz "Das Schweizer Original" mit horizontalem, rotem Strich. Selbst die Klägerinnen sprechen davon, dass sich dieses, zweite Zeichen "etwas stär- ker" (act. 1 N 34) von ihren Marken unterscheiden würde. Angesichts der schwachen Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken samt deren Element "Top Care" genügen die genannten, zusätzlichen Wort- und Bildelemente der beklagtischen Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr zu ver- neinen. Den Klägerinnen stehen keine Ansprüche aus MSchG und UWG zu.

E. 2.4

Fazit Zusammenfassend sind die Marken der Klägerinnen nicht mit den Zeichen der Beklagten verwechselbar. Die Unterlassungsklage ist abzuweisen.

E. 3

Kosten- und Entschädigungsfolgen Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Partei- entschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Vorliegend bezifferten die Parteien den Streitwert zutreffend auf CHF 100'000.– (act. 1 N 4), woraus eine ordentliche Ge- richtsgebühr von CHF 8'750.– resultiert. Sie ist ausgangsgemäss den Klägerinnen unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von ihnen geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen. Ausserdem sind die Klägerinnen solidarisch zu verpflichten, der Beklagten eine Parteientschädigung zu bezahlen.

- 9 - Die Einreichung einer zweiten Rechtsschrift rechtfertigt einen Zuschlag von einem Drittel, was zu einer Parteientschädigung in der Höhe von CHF 14'500.– führt. Mangels Darlegung der Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Parteientschä- digung der Beklagten praxisgemäss ohne Mehrwehrsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. Urteil BGer 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5).

- 10 - Das Handelsgericht erkennt:

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