

HOR.2018.14

Urteil vom 31. März 2020 (Teilentscheid)

Besetzung Oberrichter Dubs, Präsident
 Ersatzrichter Wyss
 Handelsrichterin Baumann
 Handelsrichter Alberati
 Handelsrichter Gruntz
 Gerichtsschreiber Müller

Klägerin **A. Genossenschaft**, _____
 vertreten durch Dr. iur. Michael Ritscher und M.A. HSG in Law and Economics Louisa Galbraith, Rechtsanwälte, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich

Beklagte **Luminarte GmbH**, _____
 vertreten durch Dr. iur. Michael Kikinis und Dr. iur. Melanie Bosshart, Rechtsanwälte, Waffenplatzstrasse 10, Postfach 1871, 8027 Zürich

Gegenstand Ordentliches Verfahren betreffend Lauterkeitsrecht und Namensrecht

Das Handelsgericht entnimmt den Akten:

1.

Die Klägerin ist eine Genossenschaft mit Sitz in X. Sie bezweckt im Wesentlichen die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe sowie der Konsumentinnen und Konsumenten (Klagebeilage [KB] 2).

Gemäss ihrem Handelsregistereintrag betreibt die Klägerin als Kerngeschäft den Einzelhandel sowie weitere Aktivitäten einschliesslich der vorgelagerten Stufen und erforderlichen Dienstleistungen (KB 2).



2.

Die Beklagte ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Y (DE). Sie bezweckt im Wesentlichen den Handel mit Beleuchtungskörpern, Leuchtmitteln und entsprechendem Zubehör (KB 3).

3.

Das Zeichen "Lumimart" wird seit einigen Jahren zur Bezeichnung von Fachmärkten für Leuchten verwendet. In diesen wird eine grosse Auswahl an Pendelleuchten, Stehleuchten, Wand- und Deckenleuchten, Spots, Tisch- und Büroleuchten sowie Leuchtmittel für den Innen- und Aussenbereich angeboten. Bei einem Teil der angebotenen Produkte handelt es sich um Produkte, die unter Drittmarken angeboten werden. Teilweise werden aber auch betriebseigene Produkte angeboten.


Dieselben Produkte werden auch in dem über die Internet-Domain "www.lumimart.ch" abrufbaren Webshop angeboten.

Unbestritten ist ferner, dass das Logo  seit 1998 "verwendet" wird. Im September 2018 erfolgte ein Logowechsel, so dass die Fachmärkte und der Webshop neu mit dem Logo  gekennzeichnet werden.

4.

Die Beklagte wurde im Jahr 2012 unter der (deutschen) Firma *Luminarte GmbH* gegründet.

Sie tritt unter den beiden Internet-Domains "www.luminarte.de" und "www.luminarte.ch" auf, über welche sie einen Webshop für Lampen, Leuchten, Beleuchtungskörper, Beleuchtungsgeräte, Leuchtmittel und ähnliche Waren betreibt. Im Urteilszeitpunkt wird die Internet-Domain "www.luminarte.ch" auf die Internet-Domain "www.luminarte.de" weitergeleitet.


Auf ihren Websites sowie in Werbeunterlagen verwendet sie auch das Zeichen 

Zudem betreibt sie in Y (DE) eine Lokalität.

5.

5.1.

Mit Klage vom 17. April 2018 stellte die Klägerin die folgenden Rechtsbegehren:

1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen, nachdem dieses Urteil vollstreckbar geworden ist, unter der Firmenbezeichnung „Luminarte GmbH“ und/oder unter den Domainnamen „luminarte.ch“ und/oder „luminarte.de“ und/oder unter dem Zeichen „Luminarte“ und/oder unter dem Logo  Leuchten und/oder Leuchtmittel in der Schweiz selber oder durch Dritte zu bewerben, anzubieten und/oder zu liefern.
2. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verpflichten, binnen 30 Kalendertagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über
 - i) die Anzahl aller Leuchten und Leuchtmittel, die sie in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz geliefert und/oder verkauft hat, unter Beilegung der Rechnungen, Lieferscheine und Mehrwertsteuer-Rückerstattungsbelegen, aus denen der Verkaufspreis hervorgeht;
 - ii) den Gesamtumsatz, der mit dem Verkauf von Leuchten und Leuchtmitteln in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten sowie den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen;
 - iii) Umfang und Art der Bewerbung von Lampen, Leuchten und Leuchtmitteln in der Schweiz in den Jahren 2014-2018, insbesondere in Prospekten, Inseraten, Ausstellungen, Anzeigen im Internet, und die für die Bewerbung gemachten Ausgaben, unter Beilegung entsprechender Belege;
 - iv) Namen und Adressen sämtlicher Wiederverkäufer von Leuchten und Leuchtmitteln in der Schweiz, insbesondere sämtlicher Kommissionäre.
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin einen nach dem Ergebnis der Auskunftserteilung gemäss vorstehendem Rechtsbegehren durch die Klägerin noch zu beziffernden oder durch das Gericht zu schätzenden Betrag als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen.

4. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen Betrag von CHF 13'945.25 zuzüglich 5% Zins p.a. seit dem 30. März 2017 zu bezahlen.
5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."

Daneben stellte sie den folgenden prozessualen Antrag:

" 1. Dieses Verfahren sei mit dem beim Handelsgericht Aargau unter der Geschäftsnummer HOR.2017.30 hängigen Verfahren in Sachen A.-Gruppe Genossenschaft gegen Luminarte GmbH betreffend Verletzung von Namens- und Markenrecht zu vereinen."

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Beklagte verletze die Namensrechte der Klägerin an der Bezeichnung "Lumimart" und betreibe unlauteren Wettbewerb.

5.2.

Mit Verfügung vom 3. Mai 2018 wies der Präsident den von der Klägerin gestellten prozessualen Antrag ab.

6.

6.1.

Mit Eingabe vom 13. Juli 2018 stellte die Beklagte den folgenden Prozessualen Antrag:

" Es sei der A.-Gruppe Genossenschaft, X., der Streit durch gerichtliche Anzeige zu verkünden, und das Gericht habe der A.-Gruppe Genossenschaft Frist anzusetzen, um sich zu einem allfälligen Beitritt zum Verfahren äussern zu können.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin."

6.2.

Mit Eingabe vom 27. Juli 2018 hat die *A.-Gruppe Genossenschaft* den Eintritt in das Verfahren abgelehnt, so dass dieses ohne Rücksicht auf die *A.-Gruppe Genossenschaft* fortgeführt wird (Art. 79 Abs. 2 ZPO).

7.

7.1.

Mit Eingabe vom 2. August 2018 erstattete die Beklagte ein Sistierungsge-
such mit den folgenden prozessualen Anträgen:

- " 1. Das vorliegende Verfahren sei bis zum Ergehen eines rechtskräftigen
Entscheids im Verfahren Nr. HOR.2017.30 vor dem Handelsgericht
Aargau zu sistieren.
2. Es sei der Beklagten unverzüglich einstweilen die Frist für die Erstat-
tung der Klageantwort abzunehmen, bis über den Sistierungsantrag
rechtskräftig entschieden sei.
3. Eventualiter, bei einer allfälligen Abweisung des Sistierungsbegeh-
rens, es sei der Beklagten eine neue Frist für die Klageantwort anzu-
setzen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin."

7.2.

Mit Verfügung vom 6. August 2018 wurde der Beklagten die Frist zur Er-
stattung der Klageantwort einstweilen abgenommen.

7.3.

Mit Verfügung vom 27. August 2018 wies der Präsident das Sistierungsge-
such der Beklagten ab und setzte der Beklagten erneut Frist zur Erstattung
einer schriftlichen Antwort an.

8.


Mit Klageantwort vom 17. September 2018 stellte die Beklagte die folgen-
den Rechtsbegehren:

- " 1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit auf die Rechtsbe-
gehren der Klägerin überhaupt einzutreten ist.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin."

Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, die geltend gemachten
angeblichen Namensrechte stünden der Klägerin gar nicht zu. Weiter seien
allfällige Namensrechte der Klägerin bereits verwirkt. Aber auch eine recht-
lich relevante Verwechslungsgefahr sei auszuschliessen.

9.

Mit Replik vom 20. November 2018 stellte die Klägerin die folgenden ange-
passten Rechtsbegehren:

1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen, nachdem dieses Urteil vollstreckbar geworden ist, unter der Firmenbezeichnung „Luminarte GmbH“ und/oder unter den Domainnamen „luminarte.ch“ und/oder „luminarte.de“ und/oder unter dem Zeichen „Luminarte“ und/oder unter dem Logo  Leuchten und/oder Leuchtmittel in der Schweiz selber oder durch Dritte zu bewerben, anzubieten und/oder zu liefern.
2. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, binnen 30 Kalendertagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über
 - i) die Anzahl aller Leuchten und Leuchtmittel, die sie oder ihre Lizenznehmer in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz oder an Wiederverkäufer/Händler mit Sitz in der Schweiz geliefert haben, unter Beilegung der Rechnungen, Lieferscheine und Mehrwertsteuer-Rückerstattungsbelegen, aus denen der Verkaufspreis hervorgeht;
 - ii) den Gesamtumsatz, der mit der Lieferung von Leuchten und Leuchtmitteln in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der von Dritten in diesem Zusammenhang erwirtschafteten Lizenzgebühren, der den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten sowie den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen;
 - iii) Umfang und Art der Bewerbung von Lampen, Leuchten und Leuchtmitteln in der Schweiz in den Jahren 2014-2018, insbesondere in Prospekten, Inseraten, Ausstellungen, Anzeigen im Internet, und die für die Bewerbung gemachten Ausgaben, unter Beilegung entsprechender Belege;
 - iv) Namen und Adressen sämtlicher Händler/Wiederverkäufer von Leuchten und Leuchtmitteln in der Schweiz, an welche in den Jahren 2014-2018 Leuchten und Leuchtmittel geliefert wurden, insbesondere sämtlicher Kommissionäre.
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin einen nach dem Ergebnis der Auskunftserteilung gemäss vorstehendem Rechtsbegehren durch die Klägerin noch zu beziffernden oder durch das Gericht zu schätzenden Betrag, mindestens jedoch CHF 1'000'000, als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen.
4. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen Betrag von CHF 13'945.25 zuzüglich 5% Zins p.a. seit dem 30. März 2017 zu bezahlen.
5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

10.

Mit Duplik vom 6. Februar 2019 hielt die Beklagte an den von ihr gestellten Rechtsbegehren fest.

11.

11.1.

Mit Eingabe vom 12. Februar 2019 ersuchte die Klägerin um Bestätigung, dass aufgrund des Umfangs der Duplik allfällige Bemerkungen der Klägerin bis am 13. März 2019 als rechtzeitig erachtet würden.

11.2.

Mit Verfügung vom 13. Februar 2019 wurde das Gesuch der Klägerin abgewiesen.

12.

12.1.

Mit Eingabe vom 6. März 2019 erstattete die Klägerin eine Stellungnahme zur Duplik vom 6. Februar 2019.

12.2.

Mit Eingabe vom 25. März 2019 erstattete die Beklagte eine Noveneingabe mit folgenden prozessualen Anträgen:

- " 1. Die Eingabe der Klägerin vom 06. März 2019 sei vom Gericht für unbeachtlich zu erklären und bei der Urteilsfindung nicht zu berücksichtigen, insoweit als die Klägerin dort neue tatsächliche Ausführungen macht.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin."

12.3.

Mit Eingabe vom 4. April 2019 teilte die Klägerin ihre Absicht mit, inskünftig keine weiteren schriftlichen Stellungnahmen einzureichen.

13.

13.1.

Mit Verfügung vom 21. März 2019 ersuchte der Präsident die Klägerin um Edition des Lizenzvertrages mit der *A.-Gruppe Genossenschaft* vom 7. Mai 2013 betreffend Markenrechte (nachfolgend "Lizenzvertrag"). Mit Eingabe vom 9. April 2019 hat die Klägerin dem Editions gesuch entsprochen.

13.2.

Mit Eingabe vom 23. April 2019 erstattete die Beklagte eine Noveneingabe mit folgenden prozessualen Anträgen:

- " 1. Eventualiter, es sei der Beklagten die völlig ungeschwärzte Fassung des Lizenzvertrages (klägerische Beilage 200) zugänglich zu machen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin."

13.3.

Mit Eingabe vom 14. Mai 2019 erstattete die Klägerin eine unaufgeforderte Stellungnahme zur Noveneingabe der Beklagten vom 23. April 2019. Daraufhin erstattete die Beklagte mit unaufgeforderter Eingabe vom 11. Juni 2019 ebenfalls eine Stellungnahme und stellte folgende prozessualen Anträge:

- "1. Der Klägerin sei eine Nachfrist anzusetzen, um zu erläutern, von wem ihre Eingabe vom 14. Mai 2019 unterzeichnet ist.
2. Eventualiter, der Klägerin sei eine Frist anzusetzen, um die Eingabe der Klägerin vom 14. Mai 2019 von einer für die Vertretung der Klägerin berechtigten Person unterzeichnen zu lassen.
3. Die Eingabe der Klägerin vom 14. Mai 2019 sei für unbeachtlich zu erklären und aus dem Recht zu weisen.
4. Eventualiter, die Eingabe der Klägerin vom 14. Mai 2019 sei vom Gericht für unbeachtlich zu erklären und bei der Urteilsfindung nicht zu berücksichtigen, insoweit als die Klägerin dort neue tatsächliche Ausführungen macht.
5. Subeventualiter, es seien die nachfolgend aufgeführten Behauptungen der Klägerin in ihrer Eingabe vom 14. Mai 2019 vom Gericht für unbeachtlich zu erklären und bei der Urteilsfindung nicht zu berücksichtigen:



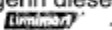

Ziffer 4 der Stellungnahme: Die Beklagte gebe in Ziffer 58 ihrer Noveneingabe zu, dass die Klägerin die Benutzung von "Luminarte" in der Schweiz erst mit der Markenhinterlegung im Juli 2013 oder sogar erst mit Eintragung dieser Marke im Februar 2014 hätte bemerken müssen, was aufzeige, dass die Beklagte erst Mitte/Ende 2013 unter ihrem Zeichen Lumimart in der Schweiz tätig gewesen sei und somit keine Priorität beanspruchen könne.

Ziffer 6 der Stellungnahme: Die Ausführungen der Beklagten in Ziff. 9-13 ihrer Noveneingabe, wonach die von der Klägerin offensichtlich aufgrund eines Tippfehlers angeführte Marke CH 2P-343 099 gar nicht der A. -Gruppe Genossenschaft gehöre und auch nicht Gegenstand des Lizenzvertrags sei, seien irrelevant und überflüssig.

Ziffer 6 der Stellungnahme: Die Beklagte habe selbst bemerkt, dass es sich bei der Angabe der Markennummer "CH 2P-343099" (durch die Klägerin in Ziffer 333 der Replik) um einen blossen Verdreher der ersten drei Zahlen der Markennummer "CH 2P-434099" gehandelt habe.

Ziffer 7 und 8 der Stellungnahme: Die von der Beklagten festgestellten angeblichen Diskrepanzen im Lizenzvertrag betreffend Marken vom 07. Mai 2013 (vgl. Ziffer 7 der Stellungnahme) seien für das vorliegende Verfahren irrelevant.

Es sei Sache der Vertragsparteien (also der A. -Gruppe Genossenschaft und der Klägerin) allfällige Verletzungen des Lizenzvertrags betreffend Marken untereinander zu regeln.

- Ziffer 9 der Stellungnahme: Es spiele für den vorliegenden Fall keine Rolle und sei auch nicht Sache der Beklagten, ob seit Abschluss des Lizenzvertrags gewisse Marken nicht mehr geschützt seien oder dass allenfalls weitere Marken ins Markenregister eingetragen seien.
- Vorliegend sei es einzig von Bedeutung, dass die Klägerin die Marke CH 2P-434 099 rechtmässig benutze, was mittels des eingereichten Lizenzvertrags bewiesen werde.
- Ziffer 13 der Stellungnahme: Die Klägerin habe mit Einreichung des Lizenzvertrags bewiesen, dass sie zur Benutzung der Marke CH 2P-434 066 (oder eventueller CH 2P-434099) im Rahmen ihres Marktauftritts befugt sei und somit über eine schutzwürdige Marktposition im Sinne des UWG verfüge.
- Ziffer 14 der Stellungnahme: Der Einwand der Beklagten, die Lizenz umfasse keine Wortmarke, nicht das neue Logo sowie nicht die Benutzung für Dienstleistungen sei in vielerlei Hinsicht falsch und irrelevant.
- Ziffer 17 der Stellungnahme: Die Lizenzierung der Marke CH 2P-434 099 umfasse auch den Verkauf, die Bewerbung etc. von Waren unter dieser Marke ohne dass diese direkt auf den entsprechenden Waren angebracht werden müsse.
- Ziffer 20 der Stellungnahme: Der Markenlizenzvertrag vom 07. Mai 2013 sei nur für die Beurteilung der schützenswerten Marktposition von Relevanz. Ihren Marktauftritt und dessen Bekanntheit habe die Klägerin mit den von ihr eingereichten Unterlagen zur intensiven Bewerbung dieses Auftritts bewiesen.
- Ziffer 23 der Stellungnahme: Die Feststellung der Beklagten, die Klägerin habe aufgrund der Bestimmung in Ziffer 5.1 des Markenlizenzvertrags ihre vertraglichen Pflichten verletzt, indem sie der A. -Gruppe Genossenschaft die Veränderung der Benutzung der Marke  [gemeint ist zu ] nicht mitgeteilt habe, treffe nicht zu.
- Ziffer 23 der Stellungnahme: Für das vorliegende Verfahren sei es komplett irrelevant, ob die Klägerin diese Pflicht [gemeint ist die Veränderung des Zeichens von  zu ] aus dem Markenlizenzvertrag eingehalten habe; allfällige Vertragsverletzungen seien ausschliesslich Sache der Klägerin und ihrer Muttergesellschaft.
- Ziffer 25 der Stellungnahme: Die Ausführungen der Beklagten in den Ziffern 54-59 ihrer Noveneingabe zu den sich aus dem Markenlizenzvertrag vom 07. Mai 2013 ergebenden Überwachungspflichten der Klägerin in Bezug auf die lizenzierten Marken seien nicht relevant.
- Ziffer 25 der Stellungnahme: Die ältere Marke der Beklagten CH 700373 Luminarte sei am 19. Juli 2013 im Schweizer Markenregister hinterlegt worden.
- Ziffer 27 der Stellungnahme: Ob die Klägerin ihrer Überwachungspflicht gemäss dem Markenlizenzvertrag nachgekommen sei oder nicht, spiele für das vorliegende Verfahren keinerlei Rolle und sei ausschliesslich Sache der Vertragsparteien.
- Ziffer 30 der Stellungnahme: Die Beklagte verkenne, dass gemäss Ziffer 2.1 des Lizenzvertrags die Nutzung des Kennzeichens Lumimart für die Bezeichnung der Gesellschaft bzw. des Geschäftsbetriebs der A. -Gruppe Genossenschaft vorbehalten sei, woraus sich ergebe, dass die A. -Gruppe Genossenschaft zur namensmässigen Benutzung von Lumimart auch nach dem Vertragsschluss weiterhin befugt geblieben sei.

- Ziffer 31 der Stellungnahme: Ein stellvertretender Gebrauch durch die Tochtergesellschaft sei vorliegend analog auch für den Namen Lumimart zu bejahen.
- Ziffer 32 der Stellungnahme: Die Bemerkung der Beklagten in Ziffer 63 ihrer Noveneingabe, wonach der Markenlizenzvertrag keine Lizenzierung der Namensrechte vorsehe und darum wiederum die Klägerin zur Benutzung dieses Namens nicht befugt gewesen sein soll, sei widersprüchlich.
- Ziffer 33 der Stellungnahme: Wolle die Beklagte geltend machen, die Einräumung einer exklusiven Lizenz an der Marke habe das Benutzungsrecht der A. - Gruppe Genossenschaft am Namen beeinflusst, müsse sie auch anerkennen, dass dieses Benutzungsrecht mit der Lizenzierung an die Klägerin übergegangen sei.
- Zumal der Lizenzvertrag allerdings in Ziffer 2.1 festhalte, dass die Benutzung als Name vorbehalten sei, sei davon auszugehen, dass der Klägerin am Namen Lumimart eine nicht-exklusive Lizenz erteilt worden sei und diese den Namen somit auch stellvertretend für die A. -Gruppe Genossenschaft habe gebrauchen können.
- Ziffer 36 der Stellungnahme: Der Lizenzvertrag vom 07. Mai 2013 sei ausschliesslich für die Beurteilung der schutzwürdigen Marktposition der Klägerin, also für die Frage, ob die Klägerin die Marke CH 2P-434 099 benutzen durfte, relevant.
- Allfällige weitere Bestimmungen dieses Vertrags sowie die Frage, ob diese Bestimmungen von beiden Parteien eingehalten wurden, seien nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und dementsprechend auch nicht Sache der Beklagten.

6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin."

13.4.

Mit Eingabe vom 24. Juni 2019 teilte die Klägerin ihren Verzicht auf eine Stellungnahme mit.

14.

14.1.

Mit Eingaben vom 8. bzw. 9. Juli 2019 haben die Parteien ihren Verzicht auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung mitgeteilt und beantragt, beiden Parteien eine Frist bis am 19. August 2019 für die Einreichung von schriftlichen Schlussvorträgen anzusetzen.

14.2.

Mit Verfügung vom 10. Juli 2019 wurde den Parteien Frist bis zum 19. August 2019 angesetzt, um schriftliche Schlussvorträge einzureichen.

14.3.



Die Schlussvorträge vom 19. August 2019 wurden den Parteien mit Verfügung vom 21. August 2019 zugestellt. Gleichzeitig wurde eine Beweisverfügung erlassen.

14.4.

Mit Eingaben vom 29. August 2019 (Klägerin) resp. 2. September 2019 (Beklagten) nahmen die Parteien zu den jeweiligen Schlussvorträgen der Gegenpartei Stellung. Die Beklagte stellte in ihrer Stellungnahme die folgenden prozessualen Anträge:

"1.

Es seien die nachfolgend aufgeführten Behauptungen der Klägerin in ihrem Schlussvortrag vom 19. August 2019 vom Gericht für unbeachtlich zu erklären und bei der Urteilsfindung nicht zu berücksichtigen:

Ziffer 35	Die Rechtsvorgängerin der Beklagten habe das heutige LUMINARTE-Logo  seit ihrer Gründung am 15. September 2003 benutzt.
Ziffer 61	Die Beklagte verstosse gegen das in Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG verankerte Verbot einer unnötigen Anlehnung im Sinne der Ausnutzung des Bekanntheitsgrades eines Mitbewerbers
Ziffer 63	Es sei erwiesen, dass die Beklagte den Bekanntheitsgrad eines Mitbewerbers ausnutze.
Ziffer 65	Die Beklagte habe nicht dargelegt, dass eine Notwendigkeit bestehe, ausgerechnet die im vorliegenden Verfahren angegriffenen, zu jenen der Klägerin ähnlichen Zeichen zu verwenden. Somit bestehe auch kein Informationsbedürfnis im Sinne einer Rechtfertigung dieser Ausnutzung des Bekanntheitsgrades eines Mitbewerbers.
Ziffer 66	Die Beklagte habe keine Massnahmen getroffen, um eine Rufausbeutung [des klägerischen Zeichens Lumimart bzw. ] zu vermeiden.
Ziffer 66	Weil die Beklagte auch keine Massnahmen getroffen habe, um eine Rufausbeutung zu vermeiden, sei diese Anlehnung unnötig und sei der Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG somit erfüllt.

2.

Eventualiter, es sei der Beklagten eine angemessene Frist anzusetzen, um zu den Ausführungen der Klägerin in den Ziffern 61-66 des Schlussvortrags der Klägerin vom 19. August 2019 substantiiert Stellung zu nehmen.

3.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin."

14.5.

Mit Eingaben vom 10. September 2019 (Beklagte) resp. 12. September 2019 (Klägerin) machten die Parteien erneut von ihrem unbedingten Replikrecht Gebrauch.

15.

Mit Verfügung vom 28. November 2019 wurde den Parteien die Besetzung des Gesamtgerichts mitgeteilt.

Das Handelsgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessvoraussetzungen

Die Prozessvoraussetzungen sind von Amtes wegen zu prüfen (Art. 60 ZPO). Dazu gehören namentlich ein schutzwürdiges Interesse der klagenden Partei sowie die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. a und b ZPO).

1.1. Zuständigkeit

1.1.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin behauptet, der Internetauftritt der Beklagten richte sich an ein schweizerisches Publikum, weshalb die örtliche Zuständigkeit überall in der Schweiz zu bejahen sei. Zudem habe die Beklagte eine Bestellung an eine in Lenzburg im Kanton Aargau gelegene Wohnadresse geliefert, was bestätige, dass im Kanton Aargau ein Erfolgsort gemäss Art. 5 Ziff. 3 LugÜ liege (Klage N. 6 - 12). Da die geltend gemachten namensrechtlichen Ansprüche auf dem gleichen Lebenssachverhalt beruhen würden, sei auch diesbezüglich die Zuständigkeit zu bejahen (Klage N. 13).

Die Beklagte anerkennt die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Aargau insoweit, als sich die Rechtsbegehren der Klägerin auf die Schweiz beziehen und beschränkten (Klageantwort N. 2).

1.1.2. Internationale Zuständigkeit

1.1.2.1. Internationales Verhältnis

Die Parteien sind in unterschiedlichen Staaten domiziliert. Es liegt ein internationales Verhältnis vor,¹ weshalb die internationale Zuständigkeit zu prüfen ist. Diese beurteilt sich, einschlägige Staatsverträge vorbehalten, nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG; vgl. Art. 1 IPRG). Vorliegend geht das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen bzw. LugÜ) dem IPRG als einschlägiger Staatsvertrag vor.

1.1.2.2. Würdigung

Die Klägerin stützt ihre Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziff. 1) auf eine Verletzung von Lauterkeits- und Namensrecht. Bezüglich dieser Ansprüche kann sich die Beklagte einlassen und hat dies auch getan (vgl. Art. 24 LugÜ).

Die Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 dienen der Durchsetzung des behaupteten lauterkeitsrechtlichen Anspruchs der Klägerin (Art. 9 Abs. 3 UWG). Bezüglich dieser Ansprüche kann sich die Beklagte einlassen und hat dies auch getan.

¹ BGE 131 III 76 E. 2.3.

Mit Rechtsbegehren Ziff. 4 verlangt die Klägerin die Rückerstattung vorprozessualen Aufwands (Klage N. 212). Bezüglich dieses Anspruchs kann sich die Beklagte einlassen und hat dies auch getan.

Ohnehin liegt in casu eine objektive Klagehäufung von in engem sachlichem Zusammenhang stehenden Rechtsbegehren vor. Daher ergibt sich die internationale Zuständigkeit hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 2 - 4 ebenfalls aufgrund Art. 8a Abs. 2 i.V.m. Art. 6 IPRG. Damit ist die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für sämtliche Rechtsbegehren zu bejahen.

1.1.3. Örtliche Zuständigkeit

Eine Einlassung im Sinne von Art. 24 LugÜ begründet nicht nur die internationale, sondern auch die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts.² Daher ergibt sich die örtliche Zuständigkeit der aargauischen Gerichte zufolge Einlassung bereits aus Art. 24 LugÜ. Gleiches gilt bei einer Abstützung auf Art. 8a Abs. 2 IPRG.³

1.1.4. Sachliche Zuständigkeit

Für die Beurteilung der von der Klägerin geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche ist das hiesige Gericht ohne Weiteres zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO AG). Im Übrigen betrifft die vorliegende Streitigkeit die geschäftliche Tätigkeit zweier im Handelsregister oder einem vergleichbaren ausländischen Register eingetragener Parteien (Art. 6 Abs. 2 lit. a und c ZPO). Eine Aufgliederung des Streitwertes von unstrittig zumindest Fr. 500'000.00 (vgl. Duplik N. 34) ist sodann nicht vorzunehmen. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Streitwerte gemeinsam eingeklagter Ansprüche zwecks Bestimmung des zuständigkeits- und verfahrensartrelevanten Streitwertes zusammenzuzählen, wenn – wie vorliegend – konnexe Klagen vorliegen.⁴ Daher steht die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen (Art. 6 Abs. 2 lit. b ZPO i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG). Das Handelsgericht ist somit sachlich zuständig.

1.2. Bestimmtheit Rechtsbegehren Ziff. 1

1.2.1. Parteibehauptungen

Die Beklagte bestreitet die Bestimmtheit des klägerischen Rechtsbegehrens Ziff. 1. Insbesondere sei die Bezeichnung "in der Schweiz" zu unbestimmt und es sei nicht klar und voraussehbar, was der Beklagten verboten werden solle. Sollte das klägerische Rechtsbegehren gutgeheissen werden, müsste die Beklagte ein anderes Zeichen wählen, was ebenfalls ihre

² BSK LugÜ-BERGER, 2. Aufl. 2016, Art. 24 N. 37.

³ ZK IPRG-MÜLLER-CHEN, 3. Aufl. 2018, Art. 8a N. 63.


⁴ BGE 142 III 788 E. 4.2.


Stellung auf dem deutschen Markt beeinflussen würde (zum Ganzen Klageantwort N. 273 ff.).

Die Klägerin weist darauf hin, dass ihr Unterlassungsbegehren explizit auf das Territorium der Schweiz beschränkt sei. Folglich sei es weder unbestimmt noch unklar (Replik N. 521).

1.2.2. Würdigung

1.2.2.1.

Gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 soll der Beklagten verboten werden, in der Schweiz Leuchten und/oder Leuchtmittel unter der Firmenbezeichnung "Luminarte GmbH" und/oder den Domainnamen "luminarte.ch" und/oder "luminarte.de" und/oder dem Zeichen "Luminarte" und/oder unter dem Logo  selber oder durch Dritte zu bewerben, anzubieten und/oder zu liefern.

Die Klägerin will der Beklagten daher das Bewerben, Anbieten und Liefern von Leuchten und/oder Leuchtmitteln unter Verwendung einer abschliessenden Liste verschiedener Bezeichnungsformen verbieten lassen. Folglich soll der Beklagten verboten werden, die Firmenbezeichnung "Luminarte GmbH", die Domainnamen "luminarte.ch" und "luminarte.de", das Zeichen "Luminarte" und das Logo  in der Schweiz kennzeichenmässig zu gebrauchen. Insoweit ist das Rechtsbegehren-Ziff. 1 genügend bestimmt.⁵

1.2.2.2.

Die von der Beklagten erhobenen Einwände gegen die angeblich ungenügende örtliche Bestimmtheit von Rechtsbegehren Ziff. 1 erscheinen nicht stichhaltig. Bei Unterlassungsklagen ist der Ort, für welchen die Unterlassung verlangt wird, zu bezeichnen. Insbesondere ist aufgrund des Territorialitätsprinzips das Territorium zu bezeichnen, für welches das Verbot ausgesprochen werden soll.⁶ Dem kommt die Klägerin mit der Angabe "in der Schweiz" nach. Die dagegen vorgebrachten Argumente der Beklagten sind gesucht und nicht schützenswert. Die Einschränkung "in der Schweiz" entspricht gängiger Gerichtspraxis. Dass ein Verbot, "in der Schweiz" Leuchten und Leuchtmittel zu bewerben, anzubieten und/oder zu liefern, der Beklagten an sich nicht untersagen würde, in Deutschland einen Showroom bzw. ein Ladenlokal zu betreiben, dürfte klar sein. Ebenso kann die Klägerin der Beklagten nicht verbieten, in den deutschen Lokalitäten Schweizer Kunden zu bedienen. Was den beklagten Webseiteninhalt angeht, hätte eine Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 1 zur Folge, dass die Be-

⁵ Siehe auch BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2016, Art. 55 N. 40 2. Lemma.

⁶ Vgl. SHK MSchG-STAU, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 36 u. 40; Urteil HG140055-O des HGer ZH vom 18. Dezember 2014 E. 2.4.1.

klage einerseits keine Liefermöglichkeit in die Schweiz bei Onlinebestellungen anbieten dürfte und andererseits die bestehenden Ausrichtungsmerkmale für Schweizer Kunden (insbesondere Anzeige von Preisen in CHF, Servicedienstleistungen für Schweizer Kunden wie Übernahme der Zollformalitäten; vgl. Klage N. 9 und KB 8 f., 176) unterlassen müsste.

Schliesslich hat das Bundesgericht mit Bezug auf Websites, die unter ausländischen Domainnamen betrieben werden, bereits im Jahr 2004 Folgendes festgehalten:

"Weshalb das auf die Domainnamen bezogene Unterlassungsgebot nicht vollstreckbar sein soll, wie die Beklagten geltend machen, wird in der Berufung nicht näher begründet (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). In der Literatur wird es jedenfalls als technisch unproblematisch ausgegeben, gezielt Internet-Nutzern aus einem bestimmten Land den Zugang zu einem Website zu verweigern (Dasser, Gerichtsstand und anwendbares Recht bei Haftung aus Internetdelikten, in Arter/Jörg [Hrsg.], Internet-Recht und Electronic Commerce Law, 3. Tagungsband, Bern 2003, S. 127 ff., 135; Buri, a.a.O., S. 227 ff.; a.A. aber mit anderen Lösungsvorschlägen Sara Stein, Schutz von Name und Kennzeichen gegen eine Verwendung als Domain-Name durch Dritte, Diss. Bonn 2002, S. 188 ff.). Soweit der Einwand überhaupt zu hören ist, erweist er sich damit als unbegründet."⁷


Das damals von der Vorinstanz (dem hiesigen Gericht) angeordnete Verbot lautete:

"In Gutheissung der Klagebegehren Ziffer 1a und b, des Replikbegehrens Ziffer 1c und des Klagebegehrens Ziffer 2 wird den Beklagten verboten:
[...]
d) die Domainnamen "www.triptrap.ch" und "www.triptrap.com" in der Schweiz selbst oder durch Dritte, mittelbar oder unmittelbar, im Internet zu benutzen oder benutzen zu lassen."⁸

Daher weist das Rechtsbegehren Ziff. 1 eine genügende Bestimmtheit auf.

1.3. Rechtsschutzinteresse (Rechtsbegehren Ziff. 1)

1.3.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin bringt im Wesentlichen vor, die Beklagte bewerbe und vertreibe in der Schweiz unter Verwendung der Geschäftsbezeichnung "Luminarte GmbH", der Domainnamen "luminarte.ch" und "luminarte.de" sowie der Bezeichnung "Luminarte" und des Logos  Leuchten und Leuchtmittel (Klage N. 7). Da diese Zeichen in der Schweiz unbestrittenermassen seit einiger Zeit verwendet würden und die Beklagte deren Verwendung auch nach den klägerischen Verwarnungen nicht aufgegeben habe, sei die Wiederholungsgefahr ohne weiteres nachgewiesen (Klage N. 195).

⁷ BGer 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 (nicht publiziert in BGE 130 III 268).

⁸ HGer AG HOR.2002.19, Teilurteil vom 21. August 2003.

Die Beklagte scheint das klägerische Rechtsschutzinteresse implizit zu bestreiten soweit sie ausführt, von der Klägerin nicht abgemahnt worden zu sein (Klageantwort N. 280). Überdies macht sie geltend, sie betreibe in der Schweiz keine stationären Läden und beabsichtige keinen Eintritt in den stationären Handel in der Schweiz (Schlussvortrag vom 19. August 2019 N. 5, 130).

1.3.2. Rechtliches

Ein Unterlassungsbegehren setzt voraus, dass zumindest die Gefahr einer Verletzung im Zeitpunkt der Urteilsfällung besteht.⁹ Eine solche besteht, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar droht, indem das Verhalten der Gegenpartei die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (*Erstbegehungsgefahr*), oder wenn die Gefahr einer Wiederholung früherer Verletzungshandlungen besteht (*Wiederholungsgefahr*).¹⁰

Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon anzunehmen, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird.¹¹ Letzteres wird in der Rechtsprechung angenommen, wenn die beklagte Partei die – wenigstens potentielle – Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, selbst wenn sie dieses zwischenzeitlich im Rahmen des hängigen Verfahrens eingestellt hat.¹² Will der Verletzer die Vermutung der Wiederholungsgefahr eindeutig umstossen, so ist ihm die Abgabe einer vorbehaltlosen Unterlassungserklärung (sog. *Abstandserklärung*) zu empfehlen.¹³ Die Wiederholungsgefahr entfällt dann, wenn sich die Gegenseite in einer Unterlassungserklärung ausdrücklich dazu verpflichtet, das beanstandete Verhalten vorbehaltlos einzustellen. Dabei wird eine förmliche, verbindliche und bedingungslose Abstandserklärung verlangt. Es genügt nicht, wenn die Gegenpartei ohne materielle Anerkennung der Rechtswidrigkeit ihres umstrittenen Verhaltens irgendwelche Zusicherungen macht.¹⁴

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat die klagende Partei die Tatsachen vorzutragen und zu belegen, welche die Zulässigkeit ihrer Klage begründen, die beklagte Partei diejenigen Tatsachen, welche sie angreifen. Für die klagende Partei gilt daher auch im Bereich der Prozessvoraussetzungen weiterhin die gewöhnliche Verhandlungsmaxime (beziehungs-

⁹ BGE 128 III 96 E. 2e; 124 III 72 E. 2; 109 II 338 E. 3.

¹⁰ BGE 128 III 96 E. 2e; 124 III 72 E. 2; 116 II 359 E. 2a.

¹¹ BGE 124 III 72 E. 2a; 116 II 357 E. 2a S. 359; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 273.

¹² BGE 128 III 96 E. 2e; SHK MSchG-STAU, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 51 f. m.w.N.

¹³ BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, 2013, Art. 9 N. 23; SHK UWG-SPITZ, 2. Aufl. 2016, Art. 9 N. 64 je m.w.N.

¹⁴ BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH (Fn. 13), Art. 9 N. 23 m.w.N.


weise das gewöhnliche Verfahrensrecht einschliesslich des darin vorgesehenen Novenrechts). Der beklagten Partei wird demgegenüber die Bestreitungslast abgenommen und in Bezug auf klagehindernde Sachumstände sind auch verspätet bekannt gewordene Tatsachen von Amtes wegen zu berücksichtigen. Der Richter muss lediglich von Amtes wegen erforschen, ob Tatsachen bestehen, die gegen das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen sprechen.¹⁵

1.3.3. Würdigung


1.3.3.1. Prüfungsaufbau

Das klägerische Unterlassungsbegehren umfasst nach dem Verständnis des Gerichts dreierlei: Die Verwendung der beklagtischen Zeichen (1.) als Geschäftsbezeichnung und Domainnamen, (2.) im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Marken von Drittherstellern sowie (3.) im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von eigenen Leuchten und Leuchtmitteln.

1.3.3.2. Verwendung als Geschäftsbezeichnung und Domain

Es ist unbestritten, dass die Beklagte die Geschäftsbezeichnung "Luminarte GmbH", das Zeichen "Luminarte" sowie das Logo  im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Unternehmens, welches Leuchten, Leuchtmittel und Leutzubehör von Drittherstellern veräussert, verwendet (Klageantwort N. 4).

Der auf die Schweiz ausgerichtete Webshop der Beklagten ist über die beiden Domains "www.luminarte.ch" und "www.luminarte.de" erreichbar (Duplik N. 188). Die Tatsache, dass bei Eingabe der Domain "www.luminarte.ch" aktuell eine Weiterleitung auf die unter der Domain "www.luminarte.de" aufgeschaltete Webseite erfolgt, vermag die Wiederholungsgefahr nicht zu beseitigen. Ob der auf die Schweiz ausgerichtete Webshop der Beklagten mittels direkter Aufschaltung auf der Domain "www.luminarte.ch" oder durch Weiterleitung auf die Domain "www.luminarte.de" erreichbar ist, ist für das Rechtsschutzinteresse nicht von Belang. Im Übrigen hat die Beklagte im Zusammenhang mit der Domain "www.luminarte.ch" weder die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens anerkannt noch eine vorbehaltlose Abstandserklärung abgegeben.

Durch den andauernden Gebrauch der Firmenbezeichnung "Luminarte GmbH", des Zeichens "Luminarte", des Logos  sowie der Domains "www.luminarte.de" und "www.luminarte.ch" ist diesbezüglich eine Wiederholungsgefahr zu bejahen.

Die Beklagte bringt sodann vor, sie betreibe in der Schweiz keine Ladengeschäfte und beabsichtige ebenfalls keinen Eintritt in den stationären Han-

¹⁵ BGer 4A_229/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 3.1 u. 3.4 m.w.N.

del. Insoweit bestehe kein Rechtsschutzinteresse der Klägerin (vgl. Schlussvortrag vom 19. August 2019 N. 5, 130). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Die Klägerin äussert sich in ihrem Rechtsbegehren nicht zu den möglichen Vertriebswegen, deren Benutzung der Beklagten verboten werden soll. Vielmehr soll der Beklagten der kennzeichenmässige Gebrauch der in Rechtsbegehren Ziff. 1 genannten Zeichen verboten werden. Darin liegt der entscheidende Unterschied zum Bundesgerichtsurteil 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019, in welchem die klagende Partei der beklagten Partei verbieten wollte, die Tätigkeit als Detail- oder Versandhändlerin in der Schweiz aufzunehmen.¹⁶

1.3.3.3. Vertrieb von Marken von Drittherstellern

Das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 1 erfasst auch den Gebrauch des Zeichens "Luminarte" im Zusammenhang mit dem Verkauf bzw. Handel von Leuchten und/oder Leuchtmitteln, die *von Dritten* hergestellt wurden und mit *deren eigenen Marken* gekennzeichnet sind, also den eigentlichen *Handel* mit Drittmarkenprodukten. Da die Beklagte unbestrittenermassen einen solchen Handel betreibt (vgl. Duplik N. 4), verfügt die Klägerin diesbezüglich über ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse.

1.3.3.4. Kennzeichnung von eigenen Leuchten und Leuchtmitteln

Es spricht nichts dafür, im vorliegenden Kontext zwischen dem Vertrieb von Waren Dritter und dem Vertrieb eigener Leuchten zu differenzieren. Die massgeblichen Verkehrskreise nehmen den Marktauftritt der Beklagten als Webshop für Leuchten, Leuchtmittel und Beleuchtungszubehör wahr. Ob das Sortiment der Beklagten einzig Produkte von Drittmarken oder darüber hinaus auch Eigenmarken enthält, ist für die massgebende Wahrnehmung nicht von entscheidender Bedeutung. Daher ist entgegen den Vorbringen der Beklagten ein Rechtsschutzinteresse nicht bereits deshalb zu verneinen, weil die Beklagte bis anhin noch keine Waren ohne Kennzeichnung Dritter beworben oder veräussert hat. Auch diesbezüglich ist ein Rechtsschutzinteresse zu bejahen.

1.3.3.5. Zwischenfazit

Die Klägerin verfügt hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 1 über ein genügendes Rechtsschutzinteresse.

1.4. Stufenklage

Mit Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 ersucht die Klägerin um finanzielle Wiedergutmachung in Form einer Stufenklage (Art. 85 Abs. 2 ZPO).

1.4.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, sie fordere von der Beklagten mittels Rechtsbegehren Ziff. 3 finanzielle Wiedergutmachung in Form von

¹⁶ BGer 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 Sachverhalt B.a.

Schadenersatz oder der Herausgabe von unrechtmässig erwirtschafteten Gewinn (Klage N. 200). Da sich der Anspruch auf finanzielle Wiedergutmachung im Wesentlichen auf den Umsatz der Beklagten stütze, könne das Rechtsbegehren ohne Auskunftserteilung durch die Beklagte nicht beziffert werden (Klage N. 61, 199, 203). Zur Schätzung des Mindeststreitwerts gehe die Klägerin davon aus, dass rund $\frac{1}{3}$ der Abnehmer durch die von der Beklagten geschaffene Verwechslung gelenkt würden und so bei der Beklagten einkauften. Bei einem geschätzten Nettoerlös von Fr. 8 bis 10 Mio., der schätzungsweise zu 60 % mit Schweizer Kunden erzielt werde, betrage der relevante Gewinnumsatz der Beklagten zwischen Fr. 4.8 und 6 Mio. (Mittelwert Fr. 5.4 Mio.). Der Marktanteil der Klägerin belaufe sich in der Deutschschweiz auf ca. 22 %, womit das ihr entgangene Gesamtvolumen Fr. 1.19 Mio. pro Jahr betrage. Der entgangene Umsatz belaufe sich daher auf Fr. 0.357 Mio. jährlich und erhöhe sich pro Jahr aufgrund des Wachstums des Online-Handels um 20 %. In den Jahren 2014 bis 2018 sei der Klägerin daher ein Umsatz von Fr. 2.65 Mio. respektive ein Gewinn von etwa Fr. 1.46 Mio. entgangen (zum Ganzen Klage N. 61 ff; Replik N. 243, 541).

Die Beklagte bestreitet demgegenüber insbesondere die von der Klägerin vorgenommene Schadensschätzung (Klageantwort N. 92-97) und führt aus, es sei unverständlich, wieso die Klägerin nicht die Fr. 1.46 Mio. einklage, sondern eine Stufenklage erhebe. Eine Bezifferung ihres finanziellen Ausgleichsanspruchs sei ihr möglich, sodass auf die Stufenklage nicht einzutreten sei (Klageantwort N. 98, 287). Sodann habe sie, die Beklagte, die Umsätze mit Schweizer Kunden bis Mitte des Jahres 2016 offengelegt und auch in den Geschäftsjahren 2016/2017 und 2017/2018 habe der jährliche Umsatz weniger als EUR 2 Mio. betragen (Klageantwort N. 65, Duplik N. 365).

1.4.2. Rechtliches

Nach Art. 9 Abs. 3 UWG kann der durch unlauteren Wettbewerb Verletzte nach Massgabe des OR vom Schädiger Schadenersatz und Genugtuung sowie Herausgabe eines Gewinnes entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR) verlangen.

Die Erschwernisse, die sich dem Geschäftsherrn im Streit um den Nachweis der finanziellen Ansprüche in den Weg stellen und zu deren Bewältigung gegebenenfalls die ermessensweise Schätzung nach Massgabe von Art. 42 Abs. 2 OR ins Spiel kommt, rühren oft daher, dass der Geschäftsherr ohne eigenes Verschulden den Umsatz respektive den Umfang des Gewinns des Schädigers gar nicht kennt und den diesbezüglichen Beweis praktisch nur erbringen kann, wenn der Schädiger über den von ihm erzielten Umsatz respektive Gewinn Auskunft und Rechnungslegung gewährt. In der Lehre wird deshalb angenommen, die geschädigte Person verfüge ge-

genüber dem Schädiger über einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung, der seine gesetzliche Grundlage wohl in Art. 2 Abs. 1 ZGB findet.¹⁷ Es steht dem Kläger frei, seinen Auskunftsanspruch im Rahmen einer Stufenklage (Art. 85 ZPO) geltend zu machen, die das Auskunftsbegehren mit einem ganz oder teilweise unbezifferten Leistungsbegehren verbindet.¹⁸

Es muss der klagenden Partei dabei insbesondere unmöglich¹⁹ oder unzumutbar sein, ihre Forderung bereits bei Klageanhebung zu beziffern.²⁰ Die Bezifferung ist *unmöglich*, wenn die klagende Partei die Höhe ihres Anspruchs nicht kennen kann, da diese von Tatsachen abhängig ist, über die sie nicht selbst verfügt, somit im Einflussbereich eines Dritten oder der beklagten Partei liegt.²¹ Darüber hinaus ist die Bezifferung insbesondere *unzumutbar*, wenn die klagende Partei zur Erlangung der zur Bezifferung notwendigen Unterlagen zuvor ein selbständiges Verfahren zu durchzulaufen hätte.²² Die unbezifferte Forderungsklage dient damit der Prozessökonomie.²³ Die Unmöglichkeit resp. Unzumutbarkeit muss sich auf die *Forderungsbezifferung* beziehen. Besteht diesbezüglich kein Informationsdefizit, kann von vornherein weder eine Unmöglichkeit noch eine Unzumutbarkeit vorliegen, womit die Klage von Beginn weg zu beziffern ist.²⁴ Sie muss dabei einen Mindestwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt.²⁵ Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO).

1.4.3. Würdigung

Die Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 1 setzt ein unlauteres Verhalten der Beklagten voraus. Entsprechend kann die Klägerin bei Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 1 in Anwendung von Art. 9 Abs. 3 UWG Scha-

¹⁷ Zum Ganzen je m.w.N.: DIKE UWG-DOMEJ, 2018, Art. 9 N. 108; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH (Fn. 13), Art. 9 N. 134; SHK UWG-SPITZ (Fn. 13), Art. 9 N. 239 f.

¹⁸ BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2.

¹⁹ BGE 123 III 140 E. 2c: "Der Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung oder Rechnungslegung setzt den Kläger überhaupt erst in die Lage, seine Forderung zu beziffern."

²⁰ BAECHLER, Die Stufenklage, sic! 1/2017, S. 1.

²¹ GUT, Die unbezifferte Forderungsklage nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2014, N. 116 m.w.V.; KRAUSKOPF/WIRZ, Rechtsbegehren im Haftpflichtrecht, in: Kostkiewicz/Markus/Rodriguez (Hrsg.), Die Rechtsfragen im Zivilverfahren: Theoretische Fragen, praktische Antworten, 2017, S. 45; BOPP/BESSENICH, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 85 N. 12; vgl. auch BGer 4A_36/2009 vom 27. Februar 2009 E. 3.1.

²² KRAUSKOPF/WIRZ (Fn. 21), S. 45; GUT (Fn. 21), N. 117.

²³ BOPP/BESSENICH (Fn. 21), Art. 85 N. 13; vgl. auch BSK ZPO-DORSCHER, 3. Aufl. 2017, Art. 85 N. 8, wonach das Risiko der Einklagung eines falschen Betrags massgebend sei.

²⁴ BAUMANN WEY, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, 2013, N. 426 f.; HGer ZH, HG140244 vom 20. April 2016 E. 3.4.1.

²⁵ BGE 140 III 409 E. 4.3.1.

denersatz, Genugtuung sowie die Herausgabe eines Gewinns der Beklagten verlangen. Gegenstand dieses finanziellen Ausgleichsanspruchs bildet die klägerische Stufenklage (Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 der Replik).

Die Erhebung der Stufenklage ist vorliegend zulässig. Einerseits verfügt die Klägerin hinsichtlich ihrer finanziellen Ausgleichsansprüche praxismässig über einen materiell-rechtlichen Auskunftsanspruch. Andererseits ist es ihr entgegen der Beklagten weder möglich noch zumutbar, ihren finanziellen Anspruch bereits zu beziffern. Zwar hat die Beklagte die mit Schweizer Kunden erzielten Umsätze vom 1. Januar 2003 bis 30. Juni 2016 offengelegt (Klageantwort N. 65). Die Angabe der Umsatzzahlen der Beklagten ist zwar eine wichtige Berechnungsgrundlage für den behaupteten Schadenersatz-, Gewinnherausgabe- oder Bereicherungsanspruch. Jedoch ist die Offenlegung der Umsatzzahlen nicht hinreichend. Notwendig erscheint einerseits die Offenlegung der Anzahl der Leuchten und Leuchtmittel, die in den Jahren 2014 bis 2018 an Abnehmer mit Wohnsitz respektive Sitz in der Schweiz verkauft wurden. Nur mit Hilfe dieser Angabe können der Marktanteil, der herauszugebende Gewinn oder die Bereicherung der Beklagten geschätzt werden. Entsprechende Zahlen hat die Beklagte jedoch bis anhin nicht offen gelegt. Andererseits steht es der Klägerin im Anschluss an die Auskunftserteilung und Rechnungslegung durch die Beklagte offen, welchen finanziellen Anspruch sie geltend machen und somit beziffern will.²⁶ Alleine aus den Umsatzzahlen kann der von der Beklagten erzielte Gewinn weder beziffert noch gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ermessensweise bestimmt werden. Notwendig wäre hierzu die Kenntnis der von der Beklagten getätigten Aufwendungen. Mangels einer Offenlegung durch die Beklagte verfügt die Klägerin indes nicht über die entsprechenden Angaben. Folglich ist die Bezifferung des Rechtsbegehrens Ziff. 3 aufgrund des aktuellen Aktenstandes sowohl unmöglich als auch unzumutbar. Da das Rechtsbegehren Ziff. 3 überdies einen Mindeststreitwert von Fr. 1 Mio. enthält, ist auf die Stufenklage und damit auf die Rechtsbegehren Ziff. 2 einzutreten.

1.5. Objektive Klagehäufung

Die objektive Klagehäufung ist zulässig, da das Handelsgericht für sämtliche Rechtsbegehren zuständig ist und diese im ordentliche Verfahren zu beurteilen sind (Art. 90 ZPO).²⁷

1.6. Zwischenfazit

Da sämtliche Prozessvoraussetzungen vorliegen, ist auf die Rechtsbegehren Ziff. 1, 2 und 4 einzutreten.

²⁶ SHK UWG-SPITZ (Fn. 13), Art. 9 N. 241; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH (Fn. 13), Art. 9 N. 134; ähnlich wohl BGer 4C.384/2006 vom 1. März 2007 E. 2.1 (nicht publiziert in BGE 133 III 273).

²⁷ Vgl. auch BGE 142 III 788 E. 4.2.

2. Replik- und Novenrecht

In der vorliegenden Streitsache trat der Aktenschluss mit Erstattung der Duplik ein. Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte haben von ihrem unbedingten Replikrecht Gebrauch gemacht.

Die Parteien haben gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29 Abs. 1 und 2 BV das Recht, zu jeder Eingabe der Gegenpartei Stellung zu nehmen, und zwar unabhängig davon, ob diese neue und erhebliche Gesichtspunkte enthält.²⁸ Diesbezüglich ist aber klarzustellen, dass es bei der Zeitdauer, während der das Gericht die allfällige Wahrnehmung dieses sog. unbedingten Replikrechts abwarten muss, nicht darum geht, dass eine nach einer solchen Zeitspanne eingegangene nachträgliche Eingabe vom Gericht nicht mehr berücksichtigt werden dürfte. Eine Partei, der eine Eingabe der Gegenseite mit Hinweis auf den Aktenschluss zur Wahrung dieses Replikrechts zugestellt wird, weiss damit regelmässig, dass das Gericht die Sache als spruchreif erachtet; sie geht damit das Risiko eines raschen Entscheids ein. Aus dem Umstand aber, dass ein Gericht nach Ablauf dieser Dauer zu urteilen berechtigt ist, ohne sich dem Vorwurf einer Gehörsverletzung auszusetzen, kann nicht umgekehrt abgeleitet werden, dass nach dem fraglichen Zeitpunkt, aber vor der Urteilsfällung eintreffende Stellungnahmen generell zufolge Verspätung unberücksichtigt zu bleiben hätten.²⁹

Nach Eintritt des Aktenschlusses können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden.³⁰ Eine Tatsache ist neu, wenn sie ein Sachverhaltselement erstmals einführt. Wird ein bereits eingeführtes Sachverhaltselement hingegen bloss klargestellt, ist es nicht neu. Jedoch sind Vorbringen neu, die dem Nachsubstantiieren dienen, wenn die Partei ein substantiiertes Behaupten oder Bestreiten zuvor unterlassen hat.³¹ Die Verspätung ist entschuldbar, wenn der betroffenen Partei keine Nachlässigkeit bei der Behauptungs- oder Beweisführungslast vorzuwerfen ist. Das Mass der zumutbaren Sorgfalt ist aus der Sicht vor dem Aktenschluss und nicht *ex post* zu bewerten.³² Es gilt ein objektiver Massstab.³³ Es obliegt der Partei, die das Novenrecht beansprucht, darzutun, inwiefern die Verspätung entschuldbar ist.³⁴ Ohne Verzug sind Noven vorgebracht, wenn sie *unverzüglich nach der Entdeckung* in den Prozess eingebracht werden.³⁵ Gemäss der handelsgerichtlichen Praxis sind Noven im ordentlichen Verfahren innert kurzer

²⁸ BGE 144 III 117 E. 2.1; BGE 138 I 154 E. 2.3.3 m.w.N.

²⁹ BGer 4A_61/2017 vom 31. August 2017 E. 6.2.2.

³⁰ LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 229 N. 4a.

³¹ BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 229 N. 16.

³² LEUENBERGER (Fn. 30), Art. 229 N. 8.

³³ BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 31), Art. 229 N. 32.

³⁴ BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 31), Art. 229 N. 33; vgl. LEUENBERGER (Fn. 30), Art. 229 N. 10.

³⁵ LEUENBERGER (Fn. 30), Art. 229 N. 9.

Frist (praxisgemäss 10 Tage)³⁶ und – falls sie nicht erst unmittelbar vor der Hauptverhandlung entstehen – noch vor Durchführung der Hauptverhandlung mittels Noveneingabe in das Verfahren einzubringen.³⁷ Ob das Erfordernis des Vorbringens "ohne Verzug" mit Bezug auf eine bestimmte Eingabe eingehalten ist, ist letztlich jedoch in Würdigung der Umstände des konkreten Einzelfalls zu beurteilen. Allgemein ist immerhin festzuhalten, dass nach der Entdeckung von Noven nicht einfach zugewartet werden darf, bis die Gegenpartei eine Eingabe macht, worauf im Rahmen des Replikrechts zu dieser Eingabe Stellung genommen wird.

Ob die von den Parteien aufgestellten Tatsachenbehauptungen und offerierten Beweismittel *im Einzelnen* zu berücksichtigen oder verspätet erfolgt sind, ist eine Frage des Novenrechts. Soweit die nach Aktenschluss getätigten Tatsachenbehauptungen und eingereichten Beweismittel Entscheidungsrelevanz aufweisen, ist darauf zurückzukommen.

3. Anwendbares Recht

Weil ein internationales Verhältnis vorliegt, ist vorab das anwendbare Recht zu bestimmen. Die zu beurteilenden namens- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüche sind nach schweizerischem Recht zu beurteilen (Art. 136 Abs. 1 und Art. 157 Abs. 2 IPRG).

4. Massgebende Verkehrskreise / Aufmerksamkeit

Die Klägerin ist durch ihre Geschäftssparte "Lumimart" Betreiberin von Fachmärkten für Beleuchtungskörper und -geräte. Neben Fachgeschäften bieten vor allem Möbelhäuser (beispielsweise C.) und Warenhäuser (z.B. D.), die sich ans allgemeine Publikum richten, Beleuchtungskörper und Beleuchtungsgeräte zum Kauf an. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Durchschnittsverbraucher bzw. das allgemeine Publikum die massgeblichen Verkehrskreise bilden. Beleuchtungskörper und Beleuchtungsgeräte sind keine Massenartikel des täglichen Bedarfs (wie z.B. Lebensmittel). Verglichen mit solchen werden sie mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit gekauft. Da es sich in aller Regel ebenfalls nicht um Luxusgüter handelt, ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen. Daher nehmen die massgebenden Verkehrskreise die Zeichen von physischen Verkaufslokalen und Onlineshops, welche Leuchten und Leuchtmittel vertreiben, ebenfalls mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit wahr.

5. Anwendbarkeit des Lauterkeitsrechts

Die sachliche Anwendbarkeit des UWG setzt voraus, dass eine Wettbewerbshandlung vorliegt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist

³⁶ Vgl. Merkblatt des Handelsgerichts, abrufbar unter: <https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/obergerichte/handelsgericht/Merkblatt_Handelsgericht.pdf> (letztmals besucht am 31. März 2020).

³⁷ Vgl. auch LEUENBERGER (Fn. 30), Art. 229 N. 9 m.w.N.; ZR 2014 Nr. 54, S. 176.

ein auf den Wettbewerb gerichtetes, marktrelevantes Verhalten notwendig.³⁸ Dazu ist eine Tätigkeit ausserhalb der rein privaten Sphäre vorausgesetzt, die als wirtschaftsrelevant bezeichnet werden kann.³⁹

Die Beklagte verkauft unter anderem via ihren Webshop, welcher über die Domains "www.luminarte.de" und "www.luminarte.ch" erreichbar ist, Lampen, Leuchten und Leuchtmittel auf dem schweizerischen Markt. Diese Handlung ist auf den Wettbewerb gerichtet und daher marktrelevant. Das UWG ist sachlich anwendbar.

6. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG

6.1. Übersicht

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesen auch als wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten.⁴⁰ Ob eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist dabei hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen.⁴¹ Bezugspunkt der Irreführung nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ist die betriebliche Herkunft eines Produkts oder die Identität eines Geschäftsbetriebs.⁴²

6.2. Aktiv- und Passivlegitimation

6.2.1. Parteibehauptungen

Zur Aktiv- und Passivlegitimation führt die Klägerin aus, die Beklagte bewerbe und vertreibe in der Deutschschweiz Lampen und Leuchten. Sie trete daher in direkte Konkurrenz mit der Klägerin und beeinträchtige diese in ihren wirtschaftlichen Interessen. Daher liege die Aktiv- und Passivlegitimation auf der Hand (Klage N. 71).

Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin, da keine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vorliege (Klageantwort N. 153; Duplik N. 376).

³⁸ BGE 124 III 297 E. 5d m.w.N.

³⁹ Vgl. DAVID/JACOBS, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Aufl. 2012, N. 24.

⁴⁰ BGE 140 III 297 E. 7.2.1; 135 III 446 E. 6.1; 128 III 353 E. 4; 126 III 239 E. 3a; BGer 4A_567/2008 vom 23. Februar 2009 E. 5.1; 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6; 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.1; 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.1.

⁴¹ BGE 129 III 353 E. 3.3.

⁴² BGer 4C.332/2006 vom 20. Dezember 2006 E. 2.3; BAUDENBACHER/CASPER, in: BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, 2001, Art. 3 lit. d N. 4.

6.2.2. Rechtliches

Nach Art. 9 Abs. 1 UWG ist klageberechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird.

Aktivlegitimiert sind Rechtssubjekte, die selbst am wirtschaftlichen Wettbewerb beteiligt sind und *eigene* wirtschaftliche Interessen geltend machen.⁴³ Zentral ist somit die eigene Teilnahme am wirtschaftlichen Wettbewerb, zu dessen Schutz das Klagerecht in Anspruch genommen wird.⁴⁴ Erforderlich ist ein unmittelbares Interesse daran, die eigene Stellung im Wettbewerb mit dem Erfolg der Klage abzusichern oder zu verbessern.⁴⁵ Von der Klage ausgeschlossen sind somit all jene, deren Interessen sich darin erschöpfen, vom Wettbewerbserfolg eines Dritten profitieren zu können.⁴⁶ Eine direkte Konkurrenzsituation zwischen der klagenden und beklagten Partei ist jedoch nicht vorausgesetzt; es genügt jede Verschlechterung der eigenen Stellung im Wettbewerb.⁴⁷

6.2.3. Würdigung

Die Klägerin betreibt diverse Fachmärkte für Leuchten und Leuchtmittel unter dem Kennzeichen "Lumimart" in der Schweiz. Daneben ist sie Betreiberin der Domain "www.lumimart.ch", über welche ein auf die Schweiz ausgerichteter Webshop für Leuchten und Leuchtmittel zugänglich ist (vgl. Klage N. 15 f, 21). Die Klägerin nimmt demnach am Schweizer Markt für Leuchten und Leuchtmittel teil und macht eigene wirtschaftliche Interessen geltend. Die Beklagte ist Betreiberin der Domains "www.luminarte.de" und "www.luminarte.ch", über welche unter anderem ein auf den Schweizer Markt ausgerichteter Webshop für Leuchten und Leuchtmittel zugänglich ist (vgl. KB 9, 154). Beide Parteien sind somit Teilnehmer am Schweizer Markt für Leuchten und Leuchtmittel und stehen in einem Wettbewerbsverhältnis. Entsprechend sind sie aktiv- bzw. passivlegitimiert.

⁴³ BGE 126 III 239 E. 1a; 123 III 395 E. 2a; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, 2013, Art. 9 N. 4 f; BORER, § 13 Zivil- und strafrechtliches Vorgehen, in Geiser/Krauskopf/Münch (Hrsg.), Handbücher für die Anwaltspraxis: Schweizerisches und europäisches Wettbewerbsrecht, Bd. IX, 2005, N. 13.05; PEDRAZZINI/PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. Aufl. 2002, N. 16.08.

⁴⁴ SHK UWG-SPITZ, 2. Aufl. 2016, Art. 9 N. 9 u. 13; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH (Fn. 43), Art. 9 N. 4 f.; RAUBER, Lauterkeitsrecht, SIWR V/1, 3. Aufl. 2020, S. 420, 424 ff.; BAUDENBACHER/GLÖCKNER, Lauterkeitsrecht, 2001, Art. 9 N. 305.



⁴⁵ BGE 126 III 239 E. 1a; 112 II 369 E. 5a; 90 IV 39 E. 1; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH (Fn. 43), Art. 9 N. 4; CHK UWG-FERRARI HOFER/VASELLA, 3. Aufl. 2016, Art. 9-15 N. 9; PEDRAZZINI/PEDRAZZINI (Fn. 43), N. 16.08.



⁴⁶ RAUBER (Fn. 44), S. 425 f.; ähnlich CHK UWG-FERRARI HOFER/VASELLA (Fn. 45), Art. 9-15 N. 9.

⁴⁷ BGE 121 III 168 E. 3b.aa; BGer 4A_467/2007 und 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.1; SHK UWG-SPITZ (Fn. 44), Art. 9 N. 13; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH (Fn. 43), Art. 9 N. 6; CHK UWG-FERRARI HOFER/VASELLA (Fn. 45), Art. 9-15 N. 9.

6.3. Individualisierender Marktauftritt der Klägerin

6.3.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin führt aus, sie verwende die Bezeichnung "Lumimart" für ihren Marktauftritt als Anbieterin von Leuchten und Leuchtmitteln in Form der Marke CH2P-434 099  (bis September 2018) resp.  (seit September 2018), als Bezeichnung ihrer Geschäftssparte und deren 33 Verkaufsstandorte sowie in Form des Domainnamens "lumimart.ch". Daher liege ihrerseits ein individualisierender Marktauftritt vor (Klage N. 83; Replik N. 386).



Die Beklagte bestreitet, dass die Klägerin das Zeichen "Lumimart" in der Form der Marke CH 2P-434099  noch (lange) weiterhin gebrauchen würde, zumal die Klägerin ihr Logo geändert habe und seit September 2018 das Logo  für ihr Zeichen "Lumimart" benütze (Klageantwort N. 175).

6.3.2. Rechtliches

Laut Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Durch diesen Artikel werden auch Geschäftsbezeichnungen geschützt, sofern sie (originäre oder auf dem Weg der Verkehrsdurchsetzung erlangte) Kennzeichnungskraft haben.⁴⁸

6.3.3. Würdigung

Der unbestrittene Zeichenauftritt der Klägerin umfasst die Führung von Fachmärkten für Leuchten, Leuchtmittel und Beleuchtungszubehör unter der Bezeichnung "Lumimart" sowie den Betrieb der Domain "www.lumimart.ch". Damit benützt die Klägerin ein Kennzeichen, welches die Individualisierung des klägerischen Marktauftrittes ermöglicht.

Ob der klägerische Marktauftritt unter dem Logo  (bis September 2018) oder dem Logo  (ab September 2018) erfolgt, ist vorliegend ohne Belang. Dieser Themenbereich wird anlässlich des Tatbestandselements der Gebrauchspriorität aufzunehmen sein (E. 6.6.3.4 hiernach). Da die Klägerin mit den prozessgegenständlichen Zeichen auf dem Markt auftritt, ist es vorliegend entgegen der Beklagten nicht massgebend, ob die Klägerin "Lumimart" als Teil von "E." vermarktet oder nicht (vgl. N. 42 der Noveneingabe vom 25. März 2019; N. 72 der Noveneingabe vom 23. April 2019).

⁴⁸ SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 51; BURI, Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names, 2000, S. 137; TROLLER, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, 1980, S. 168 f.

6.4. Schutzfähiger Marktauftritt der Klägerin


6.4.1. Übersicht

Ein schutzfähiger Marktauftritt setzt zum einen eine originäre oder derivative Kennzeichnungskraft und zum anderen eine schutzwürdige Marktposition der Klägerin voraus.⁴⁹ Der Schutz des Zeichens "Lumimart" vor möglichen Verwechslungen nach Art. 3 lit. d UWG setzt folglich voraus, dass dem Zeichen Kennzeichnungskraft zukommt, sei es originär, indem das Zeichen dank seiner Originalität von Anfang an auf einen bestimmten Marktteilnehmer hinweist, sei es derivativ, indem das Zeichen als nicht originelle Geschäftsbezeichnung diese individualisierende Eigenschaft als Folge seiner Durchsetzung im Verkehr erlangt hat.⁵⁰

6.4.2. Originäre Kennzeichnungskraft

6.4.2.1. Parteibehauptungen

6.4.2.1.1. Klägerin



Gemäss klägerischer Ausführungen verfügen die Zeichen "Lumimart" und  über originäre Kennzeichnungskraft (Klage N. 85 f.). Die durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft (Klage N. 93) begründet sie insbesondere mit den folgenden Argumenten:

- (1) Das Zeichen  sei als Marke eingetragen. Es sei gerichtsnotorisch, dass das IGE bei beschreibenden Marken eine strenge Praxis verfolge und diese in der Regel beanstande. Dass das Zeichen "Lumimart" nicht als Wortmarke eingetragen sei, könne der Klägerin nicht zum Nachteil gereichen. Es sei jedem Marktteilnehmer frei, die Marken seiner Wahl eintragen zu lassen (Replik N. 388);
- (2) Beim Begriff "Lumimart" handle es sich um eine Wort-Neuschöpfung, welche massgeblich vom Gewohnten und Erwarteten abweiche und somit Originalität aufweise. Weiter verfüge der Begriff über eine Einprägsamkeit. So würden Konsumenten in Anbetracht des Zeichens nicht ohne jeglichen Denkaufwand eine unmittelbare und konkrete Verbindung zu unter dem Zeichen "Lumimart" angebotenen Waren oder deren Anbieter herstellen (Klage N. 93; Replik N. 398);
- (3) Beim Wortteil "lumi" handle es sich um einen unbestimmten Begriff. Der durchschnittliche Schweizer Abnehmer könne sich unter dem Wortbestandteil "lumi" nichts Konkretes oder gar etwas Leuchtendes vorstellen (Klage N. 87-89; Replik N. 390, 392). Abgesehen davon, dass dem Schweizer Durchschnittspublikum keine Lateinkenntnisse unterstellt werden können, werde die Angabe der Lichtstärke in der Regel durch die Abkürzung "lm" angegeben. Selbst wenn die Konsumenten wüssten, welcher Begriff sich hinter dieser

⁴⁹ BGE 135 III 446 E. 6.2.

⁵⁰ BGE 135 III 446 E. 6.2.



Abkürzung verberge, sei dem Schweizer Durchschnittspublikum nicht klar, dass "Lumen" auf die Lichtstärke einer Glühbirne hinweise (Replik N. 391). Aus der von der Beklagten erwähnten Schutzzunfähigkeit des Zeichens "luminous" würden sich zudem keine allgemeinen Implikationen zum beschreibenden Charakter des Bestandteils "lumi" ergeben, zumal es sich beim Begriff "luminous" um ein lexikalisch erfasstes, englisches Wort handle (Replik N. 393). Selbst wenn in Anbetracht des Wortbestandteils "lumi" gewisse Assoziationen geweckt würden, würde dies nicht ausreichen, um einen beschreibenden Charakter zu bejahen (Replik N. 395);

- (4) Sodann verfügten zahlreiche im Schweizer Markenregister eingetragene Drittmarken über einen Bestandteil "lumi", was gegen dessen beschreibenden Charakter spreche (Klage N. 92 m.V.a. KB 168 S. 2). Insbesondere die eingetragenen Marken "LumiSheet" und "Luminsaqua" zeigten, dass aufgrund des kennzeichnungskräftigen Bestandteils "lumi" und des kennzeichnungskräftigen Gesamteindrucks eine Eintragung erfolgt sei. Denn "Sheet" sei das englische Wort für "Blatt" oder "Platte", währenddem der Begriff "aqua" eindeutig auf Wasser hinweise (Replik N. 401);
- (5) Sodann handle es sich gemäss der Prüfungshilfe des IGE bei "lumi" um einen unbestimmten Rechtsbegriff für sämtliche Nizzaklassen (KB 172) (Replik N. 402);
- (6) Die von der Beklagten geltend gemachte Verwässerung der originären Kennzeichnungskraft werde bestritten. Der absolute Grossteil dieser Marken weise den Bestandteil "smart" oder den Namen "Martin" auf. Die wenigen Marken, welche tatsächlich den Bestandteil "mart", ähnlich dem klägerischen Zeichen, enthalten würden, seien in sonstiger Hinsicht komplett unähnlich. Schliesslich seien die aufgeführten Marken grösstenteils nicht in Klasse 11 geschützt (Replik N. 405 f.). Weiter habe die Beklagte einzig den Gebrauch der Marke "Lumilux" glaubhaft gemacht (Replik N. 408);
- (7) Des Weiteren verwende die Klägerin das Logo . Der Bildbestandteil des Zeichens bestehe aus der Abbildung einer Glühbirne und ihrem Lichtkegel. Diese Abbildung sei für Leuchten als beschreibend zu qualifizieren und habe daher kaum Einfluss auf die Kennzeichnungskraft des Zeichens. Ein solcher wäre höchstens für das Rechteck und die Farbe Blau zu bejahen. Da der Gesamteindruck in jedem Fall durch den Wortbestandteil geprägt werde, liege ebenfalls eine durchschnittliche ursprüngliche Kennzeichnungskraft vor (Klage N. 95; Replik N. 412). Folglich werde die Behauptung der Beklagten, die Kennzeichnungskraft des Logos  bestehe aufgrund der graphischen Elemente, bestritten (Replik N. 414);
- (8) Der Logowechsel habe den Marktauftritt der Klägerin unter dem Zeichen "Lumimart" nicht verändert. Ebenso seien die Logos vom







Wortbestandteil "Lumimart" geprägt. Schliesslich sähen sich das alte und das neue Logo äusserst ähnlich (Replik N. 410). Beim neuen Logo handle es sich um eine modernisierte Version des alten Logos, welches vom Betrachter auch sofort so wahrgenommen werde. Auch beim neuen Logo würden die graphischen Elemente stark in den Hintergrund treten und der Gesamteindruck werde vom Wortbestandteil geprägt (Replik N. 411).

Schliesslich komme dem Domainnamen "lumimart.ch" ebenfalls originäre Kennzeichnungskraft zu, da er nicht beschreibend, sondern originell und einprägsam sei (Klage N. 101; Replik N. 421).

6.4.2.1.2. Beklagte

Die Beklagte bestreitet die originäre Kennzeichnungskraft der Zeichen "Lumimart" sowie der Logos  und  aus folgenden Gründen (Klageantwort N. 176 ff.):

- (1) Die Eintragung als Marke lasse den Schluss eines unterscheidungskräftigen Zeichens nicht zu (Klageantwort N. 177);
- (2) Weder die Klägerin noch die A.-Gruppe Genossenschaft habe eine Wortmarke "Lumimart" markenrechtlich schützen lassen, was darauf hindeute, dass das Zeichen im Zusammenhang mit Beleuchtungen und Leuchten nicht schutzfähig sein dürfte (Klageantwort N. 187);
- (3) Insbesondere sei der Begriff "Lumimart" für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beleuchtungen und Leuchten beschreibend. Er weise keinerlei Originalität auf und sei keineswegs eine Wort-Neuschöpfung (Klageantwort N. 178). Das Zeichen sei aus zwei gemeinfreien Bestandteilen zusammengesetzt und werde in ihrer Kombination als *Lichtmarkt*, *Leuchtmarkt* und *Lampengeschäft* verstanden. Daher sei das Zeichen beschreibend, da es den Herkunftsort bzw. Handelsort der Waren beschreibe (Klageantwort N. 188);
- (4) Der Begriff "Lumimart" bestehe aus den beiden Elementen "Lumi" und "mart". Der Bestandteil "Lumi" werde als Hinweis auf *Licht* oder etwas *Leuchtendes* verstanden, so insbesondere im Französischen, Englischen, Italienischen und Deutschen. Der Begriff sei auf das lateinische Wort "lumen" zurückzuführen. Dieses werde in der heutigen Alltagssprache benützt und habe verschiedene Bedeutungen wie die SI-Einheit des Lichtstroms. Dieser Bedeutung weise im breiten Schweizer Publikum eine erhebliche Bekanntheit auf, zumal die Verpackungen von Leuchtmitteln nicht nur die Leistungsstärke in Watt angeben, sondern ebenfalls in Lumen. Sodann sei der Begriff in Fachkreisen allgemein bekannt (Klageantwort N. 179); Ebenso verwende die Klägerin in dem in KB 131 eingereichten Prospekt auch das Wort "Lumen" (Duplik N. 520).

- (5) Der Begriff "mart" stelle eine ungenügende Mutilation des Begriffs "market" dar, welcher ohne Weiteres zum englischen Grundwortschatz gehöre. In Übereinstimmung mit der Klägerin sei dies als Hinweis auf Hinweis auf *Markt* zu verstehen (Klageantwort N. 185). Daher sei der Zeichenbestandteil "mart" dem schweizerischen Durchschnittsabnehmer bekannt und deshalb nicht schutzfähig (Klageantwort N. 186);
- (6) Soweit die Klägerin auf weitere eingetragene Marken mit den Bestandteilen "Lumi" oder "mart" hinweise, verkenne sie, dass die Markeneintragung grundsätzlich noch nichts über die Kennzeichnungskraft aussage. Vielmehr sei aus der Vielzahl der geschützten Marken auf eine naheliegende und damit beschreibende Bezeichnung zu schliessen (Klageantwort N. 189);
- (7) Eventualiter sei die Verwässerung des Zeichens "Lumimart" durch Drittbenutzung anzuerkennen. Der weit verbreitete Gebrauch der Zeichenbestandteile "Lumi" und "mart" durch Dritte würden zu einer nachträglichen Verwässerung im Zusammenhang mit Beleuchtung und Leuchten führen (Klageantwort N. 77 ff., 190);
- (8) Das Logo  werde von der Klägerin seit September 2018 nicht mehr benützt. Im Zusammenhang mit dem Logo  könne sie sich nicht mehr auf die Kennzeichnungskraft des Logos  berufen (Klageantwort N. 194). Sodann sei eventualiter davon auszugehen, dass das Logo  einzig beschreibende graphische Elemente beinhalte (Klageantwort N. 196). Werde subeventualiter von einer Kennzeichnungskraft des Logos  ausgegangen, sei diese einzig auf den Bildbestandteil und die graphische Gestaltung zurückzuführen (Klageantwort N. 197 f.);
- (9) Das neue Logo  verfüge sodann über keine Kennzeichnungskraft. Es handle sich um ein Kästchen in blau/grüner Farbe mit dem Wortbestandteil "Lumimart" in einer banalen Schrift in Kleinbuchstaben und einem gelben Punkt vor dem Wortbestandteil. Solche banalen Gestaltungselemente könnten nicht genügen, um einem beschreibenden Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Zudem erinnere der gelbe Punkt an einen Lichtkegel, was ebenfalls beschreibend sei (Klageantwort N. 195).

Mit der gleichen Begründung sei sodann dem Domainnamen "lumimart.ch" die originäre Kennzeichnungskraft abzuspochen (Klageantwort N. 205).

6.4.2.2. Rechtliches

Originalität, Ungewöhnlichkeit oder Eigenart liegt vor, wenn dem Durchschnittsabnehmer ein Zeichen aufgrund seines Gesamteindrucks als einprägsam erscheint bzw. charakteristische und individualisierende Wirkung entfaltet, indem das Zeichen dem Verkehr Hinweise auf die betriebliche Herkunft des Produkts gibt oder auf einen bestimmten Hersteller resp. Marktteilnehmer hinweist.⁵¹

Nicht originell sind einfache Zeichen oder beschreibende Angaben. Allerdings kann deren Kombination selbst wieder fantasievoll bzw. originell und damit aufgrund Kennzeichnungskraft in ihrer Gesamtheit dennoch schutzfähig sein, bspw. die Kombination eines Schriftzugs mit einer mangels eigenartiger Gestaltung nicht kennzeichnungskräftigen Grafik.⁵² Dabei ist, wie bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr (vgl. E. 6.5 hiernach), der Gesamteindruck der zur Diskussion stehenden Zeichen wesentlich.⁵³ Das Herausgreifen einzelner Elemente, d.h. die Zerlegung und isolierte Betrachtung einzelner Zeichen und Elemente, verbietet sich.⁵⁴ Dem Gericht steht bei der Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft grosses Ermessen zu.⁵⁵

Dass ein Kennzeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, ist nicht einem Gemeingutzeichen gleichzusetzen. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird.⁵⁶

⁵¹ Siehe BGE 135 III 446 E. 6.3.1; HOR.2010.20 vom 19. Januar 2015 E. 9.3.2 (sic! 2015, S. 400 ff.); SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 13; BSK UWG-ARPAGAU, 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 44 je m.w.N.; DIKE UWG-HEINEMANN, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 32.

⁵² BGE 135 III 446 E. 6.3.1; HOR.2010.20 vom 19. Januar 2015 E. 9.3.2 (sic! 2015, S. 400 ff.); SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 19 je m.w.N.

⁵³ Vgl. BGE 135 III 446 E. 6.2 und 6.3.2; BGer 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.4.2; HGer AG HSU.2008.15 vom 3. November 2008 E. 5.2.4 (sic! 2009, S. 419 ff.).

⁵⁴ BGE 135 III 446 E. 6.2; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 59; DOBLER, Der lauterkeitsrechtliche Schutz von Produktausstattungen, 2015, N. 76 je m.w.N.



⁵⁵ SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 14 m.w.N.

⁵⁶ Vgl. BGer 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2 m.w.N.

6.4.2.3. Würdigung Wortzeichen

6.4.2.3.1. Allgemeines

Der Marktauftritt der Klägerin besteht im Verkauf von Lampen und Leuchtmitteln von Dritt- oder Eigenmarken. Dabei wird insbesondere das Wortzeichen "Lumimart" verwendet.

Das Wortzeichen "Lumimart" ist lexikalisch nicht erfasst und stellt damit eine Wortneuschöpfung dar. Diese Tatsache schliesst aber nicht aus, dass die massgeblichen Verkehrskreise dem Zeichen eine bestimmte Bedeutung zumessen.⁵⁷ Weist nämlich ein Zeichen als Einheit keinen direkt erkennbaren Sinngehalt auf, wird der Abnehmer versuchen, sich aus den Bestandteilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasiezeichen ausgeht.⁵⁸ Während sich bei Verwendung des Logos  die von der Beklagten geltend gemachte Aufteilung in die Zeichenbestandteile "Lumi" und "mart" aufgrund der Farbgestaltung aufdrängte, ist dies weder beim Wortzeichen "Lumimart" noch beim neuen Logo  derart offensichtlich. Da die massgeblichen Verkehrskreise dem Zeichen "Lumimart" mangels lexikalischer Erfassung spontan keinen erkennbaren Sinngehalt zusprechen können, werden diese aber die beiden Bestandteile, selbst wenn sie das Wort "Lumimart" lediglich hören, auseinanderhalten können.

In welcher Form die Klägerin bzw. die *A.-Gruppe Genossenschaft* das Zeichen "Lumimart" schützen lässt, ist für die Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft ohne Belang. Der entsprechende Einwand der Beklagten ist daher nicht zu hören.

6.4.2.3.2. Zeichenbestandteil "lumi"

Der Bestandteil "lumi" ist lexikalisch nicht erfasst. "lumi" ist jedoch Bestandteil der folgenden lexikalisch erfassten Begriffe: "luminös", "illuminieren", die "Illumination" (*Deutsch*); "lumineux", "illuminer", "l'illumination" (*Französisch*); "luminoso", "illuminare", "l'illuminazione" (*Italienisch*); "luminous", "illuminate", "illumination" (*Englisch*). Die Begriffe werden mit "leuchtend", "be- bzw. erleuchten" und "Be- bzw. Erleuchtung" übersetzt.⁵⁹ Sodann wird das Wort "Licht" mit "lumière" (*Französisch*) respektive "luminoso" (*Italienisch*) übersetzt.⁶⁰

⁵⁷ Vgl. BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 2 N. 110.

⁵⁸ Siehe auch BVGer B-6927/2015 vom 8. Dezember 2016 E. 6.3 m.w.N.

⁵⁹ Siehe <<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>>, <<https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/>>, <<https://de.langenscheidt.com/deutsch-italienisch/>> und <<http://www.duden.de/rechtschreibung/Bedeutungswörterbuch>>, alle zuletzt abgerufen am 31. März 2020.

⁶⁰ Siehe <<https://de.langenscheidt.com/deutsch-italienisch/>> und <<https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/>>, alle zuletzt abgerufen am 31. März 2020.

Im Übrigen weist der Zeichenbestandteil "lumi" eine Ähnlichkeit zum lateinischen Wort "Lumen" auf. Zwar ist davon auszugehen, dass ein nicht unbedeutender Teil der Durchschnittskonsumenten keine Lateinkenntnisse aufweisen.⁶¹ Jedoch gilt es als gerichtsnotorisch i.S.v. Art. 151 ZPO, dass die Lichtmenge einer Glühlampe in Watt, diejenige von modernen und im Handel erhältlichen Leuchtmittel in "Lumen" gemessen wird (vgl. auch KB 131). Da sich die meisten Abnehmer von Leuchten im Hinblick auf die vorgesehene Verwendung mit deren Lichtstärke resp. Helligkeit auseinandersetzen dürften und diese in "Lumen" resp. der Abkürzung "lm" angegeben wird, ist davon auszugehen, dass der Durchschnittsabnehmer den Begriff "Lumen" kennt und sofort eine Assoziation mit Licht resp. Helligkeit herstellt.

Das Bundesverwaltungsgericht ist sodann der Ansicht, das englische Wort "luminous" werde vom durchschnittlichen Abnehmer auch deshalb i.S.v. "leuchtend, klar, lichtvoll, brillant" verstanden, weil eine offensichtliche Verwandtschaft mit dem französischen "lumineux" und dem italienischen "luminoso" bestehe.⁶² Wohl abweichender Ansicht ist das IGE, das den Zeichenbestandteil "lumi" in sämtlichen Nizzaklassen als unbestimmten Rechtsbegriff betrachtet, dem keine unmittelbare Bedeutung zukomme (vgl. KB 172).

Auch wenn der Zeichenbestandteil "lumi" als solcher nicht lexikalisch erfasst ist, kann mit Blick auf dessen Sinngehalt nicht einzig auf diesen (isolierten) Wortteil abgestellt werden. Der Wortteil "lumi" bildet gerade wesentlicher Wortstamm von lexikalisch erfassten Begriffen, welche insbesondere auf etwas (Be-)Leuchtendes resp. Licht hinweisen. Zwar sind die deutschen Begriffe "luminös", "illuminieren" oder die "Illumination" dem erweiterten Wortschatz zuzuordnen und es ist daher von einer geringen Verbreitung in der Alltagssprache auszugehen. Jedoch sind die Begriffe "lumineux" resp. "lumière" und "luminoso" resp. "luminoso" in der französischen resp. italienischen Sprache geläufiger. Wie gezeigt besteht sodann eine Ähnlichkeit zum Wort "Lumen", welches den Durchschnittskonsumenten mit Bezug auf Leuchten und Leuchtmittel geläufig ist, da es als Hinweis auf die Lichtmenge resp. Helligkeit einer Leuchte resp. des darin verbauten Leuchtmittels verstanden wird. Daher ist davon auszugehen, dass der Zeichenbestandteil "lumi" von den Durchschnittsabnehmern als Hinweis auf etwas (Be-)Leuchtendes verstanden wird. Auch wenn dieser Hinweis im Vergleich zum Zeichenbestandteil "mart" nicht gleichermassen auf der Hand liegt, erfordert die Assoziation zu etwas (Be-)Leuchtendem einen geringen und damit keinen übermässigen Gedankenaufwand.

⁶¹ Vgl. auch BGE 129 III 225 E. 5.1; 120 II 144 E 3b.bb; BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 (nicht publiziert in BGE 140 III 109); BVGer B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 5.5.1; B-5048/2014 vom 4. April 2017 E. 4.3.

⁶² BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 5.

6.4.2.3.3. Zeichenbestandteil "mart"

Der Zeichenbestandteil "mart" ist im Englischen lexikalisch erfasst und wird mit "Markt" übersetzt.⁶³ Gebräuchlicher dürften aber die Worte "market" oder "outlet" sein.⁶⁴ Mit Bezug auf die deutschsprachigen Konsumenten ist davon auszugehen, dass sie den Zeichenbestandteil "mart" spontan in diesem Sinne verstehen, weil er grosse Ähnlichkeiten mit dem entsprechenden Begriff im Schrift- ("Markt") wie auch im Schweizerdeutschen ("Märt") aufweist. Die französische und die italienische Entsprechung ("marché" bzw. "mercato")⁶⁵ weisen hingegen weniger Ähnlichkeit auf. Trotzdem ist davon auszugehen, dass das französisch- und italienischsprachige Publikum den Zeichenbestandteil "mart" entsprechend versteht. Denn das ähnlich klingende englische Synonym "market" ist zum Grundwortschatz des Englischen zu zählen⁶⁶ und deshalb auch einem erheblichen Teil der italienisch- und französischsprachigen Konsumenten bekannt, sodass diese ohne erheblichen Gedankenaufwand die Analogie bilden können.

6.4.2.3.4. Massgebender Gesamteindruck

Das Wortzeichen "Lumimart" weist eine gewisse Originalität auf, zumal es einen lexikalisch nicht erfassten Wortteil mit einem fremdsprachigen lexikalisch erfassten Wortteil zu einer Wortneuschöpfung zusammenfügt, welche ebenfalls nicht lexikalisch erfasst ist. Zudem ist dem Wortzeichen eine gewisse Einprägsamkeit zuzuerkennen, da es von den lexikalisch erfassten und bekannten Wörtern in sämtlichen Landessprachen abweicht und über einen nachwirkenden Wortklang verfügt.

Wie zuvor aufgezeigt, enthält das klägerische Zeichen demgegenüber eine starke Assoziation zu den angebotenen Waren und Dienstleistungen. Entsprechend lässt sich bei Wahrnehmung des Wortzeichens "Lumimart" unter Berücksichtigung der kombinierten Sinngehalte der beiden Zeichenbestandteile "lumi" und "mart" ein Bezug zu einem *Beleuchtungs-* oder *Lichtermarkt* herstellen. Diese Assoziation liegt zwar für den deutschsprachigen Durchschnittsabnehmer nicht sofort auf der Hand, zumal die Wahrnehmung des Sinngehalts eine gewisse Fremdsprachenaffinität erfordert. Demgegenüber ist davon auszugehen, dass italienisch- und französischsprachige Durchschnittsabnehmer den Sinngehalt von "Lumimart" ohne Weiteres erkennen. Insbesondere weckt "Lumimart" nicht einzig Gedankenassoziationen, welche nur entfernt auf die angebotene Ware hinweisen. Vielmehr hat der Durchschnittsabnehmer nur einen minimalen Gedankenaufwand zu tätigen, um den Sinngehalt zu eruieren. Der Sinngehalt *Beleuchtungs-* oder *Lichtermarkt* ist beschreibend für den klägerischen Markt-

⁶³ Siehe <<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>>, zuletzt abgerufen am 31. März 2020.

⁶⁴ Siehe <<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>>, zuletzt abgerufen am 31. März 2020.

⁶⁵ Siehe <<https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/>> <<https://de.langenscheidt.com/deutsch-italienisch/>>, je zuletzt abgerufen am 31. März 2020.


⁶⁶ Siehe <<https://de.langenscheidt.com/deutsch-englisch/>>, zuletzt abgerufen am 31. März 2020.

auftritt, da die Durchschnittsabnehmer aus dem Sinngehalt auf den Handelsort der angebotenen Waren und Dienstleistungen schliessen können.⁶⁷ Die zuvor festgestellte Neuartigkeit und Fremdsprachigkeit steht schliesslich dem beschreibenden Charakter des klägerischen Wortzeichens nicht entgegen.⁶⁸

Soweit die Klägerin auf die Prüfungshilfe des IGE zum Wortteil "lumi" (KB 172) verweist, verfängt der Einwand nicht. Denn die Sichtweise des IGE ist für den Zivilrichter nicht bindend.⁶⁹ Wie zuvor festgestellt, verstehen die massgeblichen Verkehrskreise nach Auffassung des Gerichts den Zeichenbestandteil "lumi" als Hinweis auf etwas (Be-)Leuchtendes, womit nicht mit Bezug auf sämtliche unter die Nizza Klassifizierung fallenden Waren von einem unbestimmten Rechtsbegriff ausgegangen werden kann.

Zusammengefasst verfügt das Wortzeichen "Lumimart" wegen seines beschreibenden Charakters über keine originäre Kennzeichnungskraft.

6.4.2.4. Würdigung Logo

Das Logo  besteht aus dem Worтеlement "Lumimart" sowie figurativen Elementen (typographische Gestaltung, farbliche Ausgestaltung sowie Glühbirne mit Lichtkegel). Im verschwommenen Erinnerungsbild des Abnehmers stehen das Worтеlement sowie das figurative Element der Glühbirne mit Lichtkegel im Vordergrund. Daher lässt sich nicht sagen, der Zeichenbestandteil dominiere so stark, dass den figurativen Elementen gar keine Bedeutung mehr zukäme. Allein die farbliche Ausgestaltung des Wortes "Lumimart" sowie die Hinterlegung eines blauen Parallelogramms stellen jedoch keine prägenden Zeichenelemente dar. Hinzu kommt aber das weitere figurative Element einer Glühbirne mit gelbem Lichtkegel, welches das Erinnerungsbild des Durchschnittskonsumenten zu beeinflussen vermag. Dieses erweist sich in Bezug auf den klägerischen Marktauftritt (Fachmarkt für Beleuchtungsgegenstände) wie das Wortzeichen als beschreibend. Die Abnehmer können daraus ohne besonderen Gedankenaufwand auf die von der Klägerin unter dem Zeichen "Lumimart" vertriebenen Produkte schliessen.⁷⁰ Gleiches würde gelten, sofern der Beklagten gefolgt wird und diesbezüglich eine stilisierte Abbildung einer Leuchte im Querschnitt angenommen würde (Duplik N. 548).

Durch die Kombination der beiden beschreibenden Elemente (Wortbestandteil sowie figuratives Element der Glühbirne mit Lichtkegel) erlangt

⁶⁷ Vgl. SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 17; BGer 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 5.2; BVGer B-4710/2014 vom 15. März 2016 E. 4.5.



⁶⁸ BGer 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.

⁶⁹ Bei der Prüfungshilfe handelt es sich um eine Verwaltungsverordnung, vgl. BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.1.2.

⁷⁰ Vgl. SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 17; BGer 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 5.2; BVGer B-4710/2014 vom 15. März 2016 E. 4.5.

das klägerische Logo  eine schwache originäre Kennzeichnungskraft.

6.4.2.5. Würdigung Logo


Das Logo  besteht aus dem Worтеlement "lumimart" sowie figurativen Elementen (typographische Gestaltung, farbliche Ausgestaltung sowie einem gelben Punkt). Das neue Logo ist im Vergleich zum alten Logo als schlicht zu bewerten, da keine figurativen Elemente in den Vordergrund treten. Im verschwommenen Erinnerungsbild des Abnehmers steht das Worтеlement klar im Vordergrund. Zwar wurden die Grundfarben (Blau, Gelb und Weiss) beibehalten. Nicht mehr enthalten sind aber die farbliche Gestaltung des Worтеlements, die Grundform eines schrägen Parallelogramms sowie die Glühbirne mit Lichtkegel. Die nun verwendete Schriftart des Worтеlements sowie dessen Hinterlegung durch ein blaues Rechteck stellen keine prägenden Zeichenelemente dar. Aufgrund der schlichten Ausgestaltung des Logos dürfte demgegenüber der vorgestellte kreisförmige gelbe Punkt im verschwommenen Erinnerungsbild des Konsumenten haften bleiben. Ob der gelben Kreisfläche die Bedeutung einer stilisierten Glühbirne oder eines Lichtkegels zugestanden wird (Replik N. 317; Klageantwort N. 195), ist zur Bestimmung der originären Kennzeichnungskraft ohne Belang, da sich beide Interpretationen als beschreibend erweisen. Die Abnehmer können daraus ohne besonderen Gedankenaufwand auf die von der Klägerin unter dem Zeichen "Lumimart" vertriebenen Produkte schliessen. Im Ergebnis erlangt das Logo  infolge der Kombination der dargestellten beschreibenden Elemente eine schwache originäre Kennzeichnungskraft.

6.4.2.6. Würdigung Domainname "lumimart.ch"



Der Domainname "lumimart.ch" besteht aus der Top-Level-Domain ".ch" sowie der Second-Level-Domain "lumimart". Weil Internetbenutzer aus Erfahrung wissen, dass Domainnamen die Sub-Domain "www" sowie eine gängige (z.B. länderspezifische) Top-Level-Domain (".ch", ".com", ".de" etc.) aufweisen, beurteilt sich die Kennzeichnungskraft von Domainnamen hauptsächlich nach der Second-Level-Domain.⁷¹ Da Letztere mit dem Wortzeichen "Lumimart" übereinstimmt, kann auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen werden. Auch der Domainname "lumimart.ch" ist nicht originär kennzeichnungskräftig.

⁷¹ Vgl. BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 182, 187; BURI, SIWR III/2, 2. Aufl. 2005, S. 358.

6.4.2.7. Zwischenfazit originäre Kennzeichnungskraft

Das Logo  sowie das Logo  verfügen über eine schwache originäre Kennzeichnungskraft. Demgegenüber sind das Wortzeichen "Lumimart" sowie der Domainname "lumimart.ch" nicht originär kennzeichnungskräftig.


6.4.3. Derivative Kennzeichnungskraft

Zu prüfen ist nachfolgend, ob die Zeichen über eine derivative Kennzeichnungskraft verfügen. Sollte dies zutreffen, folgte daraus einerseits der lauterkeitsrechtliche Schutz des Wortzeichens "Lumimart" und des Domainnamens "lumimart.ch". Andererseits würde der originär enge Schutzbereich der Logos  und  ausgedehnt.

6.4.3.1. Parteibehauptungen



6.4.3.1.1. Klägerin

Nach klägerischer Darstellung verfügt das Wortzeichen "Lumimart" über derivative Kennzeichnungskraft (Klage N. 96). Zur Begründung führt die Klägerin insbesondere das Folgende aus:

- (1) Die Studie der J. AG habe für die Bezeichnung "Lumimart" in der Deutschschweiz eine Bekanntheit von 80 % ergeben (Klage N. 98). Den Befragten seien einzig Wortzeichen gezeigt worden, womit sich anhand der Studie sehr wohl etwas zur Bekanntheit des Wortzeichens "Lumimart" ableiten lasse (Replik N. 419). Es werde bestritten, dass aus der Studie keine Bekanntheit für die angebotenen Waren abgeleitet werden könne. Ohnehin sei dies lauterkeitsrechtlich irrelevant, da der Marktauftritt der Klägerin als Ganzes massgebend sei (Replik N. 420);
- (2) Die jahrelange Verwendung der Zeichen "Lumimart" und  als Bezeichnung für Standorte der Beleuchtungsgeschäfte, für eine Geschäftssparte der Klägerin, auf der Website der Klägerin, im Rahmen der intensiv betriebenen Werbung in Katalogen, Prospekten und im Internet sowie nicht zuletzt durch die Verwendung der eingetragenen Marke begründe die derivative Kennzeichnungskraft. Insbesondere habe die Klägerin eine seit 1998 andauernde und intensive Werbung unter Verwendung der klägerischen Zeichen nachgewiesen (Klage N. 99 i.V.m. N. 25). Daher würden die massgeblichen Verkehrskreise diese Zeichen als Hinweis auf den Betreiber der Fachmärkte für Lampen und Leuchten und damit auf die Geschäftssparte "Lumimart" ansehen. Es spiele dabei keine Rolle, welche juristische Person dieses Geschäft tatsächlich betreibe (Replik N. 417).

6.4.3.1.2. Beklagte

Die Beklagte bestreitet die derivative Kennzeichnungskraft insbesondere mit folgenden Argumenten:

- (1) Die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass sie die Zeichen "Lumimart" und  jahrelang intensiv benützt habe (Klageantwort N. 201);
- (2) Der Hinweis auf das Resultat der demoskopischen Umfrage (KB 151) gehe fehl, da sich die Studie einzig auf die Bekanntheit der Ladengeschäfte der Klägerin beziehe, nicht aber auf die Waren, für die das von der Klägerin geltend gemachte Zeichen  angeblich benützt werde. Sodann sei nur das alte Logo bei der Umfrage verwendet worden (Klageantwort N. 202).

6.4.3.2. Rechtliches

Nicht originär kennzeichnungskräftige Zeichen können die Kennzeichnungskraft durch *Verkehrsdurchsetzung* erlangen. Letztere liegt vor, wenn ein erheblicher Teil der massgeblichen Verkehrskreise das Kennzeichen als Hinweis auf die Herkunft eines nicht notwendigerweise namentlichen bekannten Unternehmens versteht. Der dazu notwendige Bekanntheitsgrad beträgt zwei Drittel, wobei teilweise bereits Werte ab 50 % als ausreichend erachtet werden.⁷² Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung kann durch Indizien, z.B. Gebrauchsbelege und Privatgutachten oder demoskopische Gutachten erbracht werden. Eine lokale oder regionale Verkehrsdurchsetzung ist ausreichend, wobei sich diesfalls der lauterkeitsrechtliche Schutz auf das betreffende Territorium beschränkt.⁷³

Übernimmt ein Zeichen absolut freihaltebedürftige Zeichen wie banalste Elemente und Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs, auf deren Verwendung die Mitkonkurrenten mangels Alternativen zwingend angewiesen sind, ist eine Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen.⁷⁴

6.4.3.3. Prüfungsaufbau

Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens ist eine Rechtsfrage.⁷⁵ Ob die dieser zugrunde liegenden Tatsachen, die tatsächlichen Voraussetzungen der Durchsetzung, gegeben sind, ist eine Tatfrage. Tatsachen sind von der Partei, die sich darauf beruft, zu beweisen (Art. 8 ZGB).⁷⁶

⁷² So insb. DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 24, 35; WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 89 ff.; HGer AG, sic! 2015 S. 401 E. 9.4.6.6.



⁷³ Vgl. zur derivativen Kennzeichnungskraft: DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 34 ff.; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 15; BSK UWG-ARPA-GAUS (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 46.

⁷⁴ SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 15 m.w.N.; BSK UWG-ARPA-GAUS (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53 m.w.N.

⁷⁵ BGer 4A_371/2010 vom 29. Oktober 2010 E. 5.2.3; BGE 130 III 328 E. 3; 126 III 315 E. 4b; vgl. auch BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1.

⁷⁶ BGE 130 III 478 E. 3.3; WYSS (Fn. 72), S. 176.

Das von der Klägerin verwendete Zeichen, die beiden Logos sowie der Domainname sind nicht unter den Begriff der *absolut freihaltebedürftigen Zeichen* zu subsumieren. Folglich ist eine derivative Kennzeichnungskraft der erwähnten Zeichen grundsätzlich möglich.

Als Nachweis der Verkehrsdurchsetzung offeriert die Klägerin sowohl die Ergebnisse einer Marktbefragung als auch die über die Jahre getätigten Werbeanstrengungen in Bezug auf das Zeichen "Lumimart", die Logos  und  sowie den Domainnamen "lumimart.ch". Folglich ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob sich die derivative Kennzeichnungskraft aufgrund der eingereichten Marktbefragung nachweisen lässt. Ist dies zu verneinen, sind in einem zweiten Schritt die weiteren Argumente der Klägerin zu würdigen.

6.4.3.4. Würdigung Marktbefragung

6.4.3.4.1. Beweiswert von demoskopischen Umfragen

Bei der von der Klägerin eingereichten Marktbefragung (KB 151) sowie der damit zusammenhängenden Sekundärauswertung (KB 152) handelt es sich um Privatgutachten. Diese sind als blosse Bestandteile der Parteivorbringen anzusehen.⁷⁷ Jedoch sind Parteibehauptungen, denen ein Privatgutachten zugrunde liegt, meistens besonders substantiiert. Entsprechend genügt eine pauschale Bestreitung nicht; die Gegenpartei ist vielmehr gehalten zu substantiieren, welche einzelnen Tatsachen sie konkret bestreitet.⁷⁸ Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Privatgutachten zusammen mit durch weitere Beweismittel nachgewiesenen Indizien den Beweis einer Tatsache zu erbringen vermag.⁷⁹

Ob die vom Handelsgericht im *Keytrader/Keytrade* Fall aufgestellte Rechtsprechung auch nach BGE 141 III 433 Bestand hat, kann vorliegend offen bleiben.⁸⁰ Wie nachfolgend dargelegt wird, ist nicht bereits aufgrund der Marktbefragung (KB 151) sowie der Sekundärauswertung (KB 152) eine Verkehrsdurchsetzung der "Lumimart" Zeichen anzunehmen.

6.4.3.4.2. Anforderungen an eine demoskopische Umfrage

Für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung wird in der Literatur ein demoskopisches Testfragemodell mit dreistufigem Aufbau empfohlen. Diese Testfragen ermitteln zunächst die reine Bekanntheit des Zeichens in Abhängigkeit von den Waren oder Dienstleistungen ("Bekanntheitsgrad"). An-

⁷⁷ MÜLLER, in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 183 N. 28; vgl. auch BGE 141 III 433 E. 2.5.2 f. und E. 2.6 je m.w.N.

⁷⁸ BGE 141 III 433 E. 2.6.

⁷⁹ Siehe HARTMANN, Arztezeugnisse und medizinische Gutachten im Zivilprozess, AJP 2018, S. 1348 ff.

⁸⁰ HGer AG, sic! 2015, S. 400, E. 9.4.4; für eine Weitergeltung der Rechtsprechung insb. SHK MSchG-KAISER/RÜETSCHI, 2. Aufl. 2017, Beweisrecht, N. 59.

schliessend wird die Wahrnehmung als Herstellerhinweis erfragt ("Kennzeichnungsgrad"), indem der Befragte angeben muss, ob das Zeichen seiner Meinung nach nur aus einem oder aus mehreren Unternehmen stammt. Schliesslich soll noch eine konkrete, namentliche Zuordnung zu einem Unternehmen glaubhaft gemacht werden ("Zuordnungsfrage").⁸¹

Die Beweiskraft einer Umfrage, also die Übereinstimmung des Ergebnisses der Studie mit den tatsächlichen Gegebenheiten im Verkehr, hängt in erster Linie von der Fragestellung ab.⁸² Bei der Erstellung der Testfragen ist zu beachten, dass dem Befragten nicht aufgrund der Fragestellung eine bestimmte Antwort nahe gelegt wird (keine Suggestivfragen). Antworten auf solche Fragen bilden nicht das tatsächliche Meinungsbild der Befragten ab.⁸³ Die Art der Frageformulierung setzt in jedem Falle Perspektiven, unter denen der Befragte antwortet; deshalb muss weitestgehende Neutralität in der Formulierung gewährleistet sein.⁸⁴

6.4.3.4.3. Würdigung der klägerischen Marktbefragung

Die von der Klägerin eingereichte Marktbefragung (KB 151) sowie die damit zusammenhängende Sekundärauswertung (KB 152) vermögen die an eine demoskopische Umfrage gestellten materiellen Anforderungen nicht zu erfüllen. Die eingereichte Marktbefragung dient dem Nachweis der Bekanntheit des Zeichens "Lumimart", was nicht mit dessen Verkehrsdurchsetzung zu verwechseln ist (vgl. auch KB 151 S. 3, wo von *Image- und Kundenzufriedenheitsstudie* die Rede ist).⁸⁵ Der Marktbefragung mangelt es insbesondere an einem tauglichen Fragenkatalog.

Der Fragenkatalog der Marktbefragung umfasst insgesamt fünf Fragen (KB 152 S. 5 f.). Zwei Fragen zielen auf das Einkaufsverhalten der Teilnehmer ab (Frage "F2a" und "F2b"), eine auf die Sympathie der aufgelisteten Anbieter (Frage "F3"). Die drei Fragen sind daher zur Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Verkehrsdurchsetzung von vornherein ohne Belang. Die verbleibenden Fragen lauten wie folgt (KB 152 S. 13):

⁸¹ Zum Ganzen siehe WYSS (Fn. 72), S. 206 ff.; SHK MSchG-KAISER/RÜETSCHI (Fn. 80), Beweisrecht N. 50 ff.; HGer AG, sic! 2015, S. 400, E. 9.4.4. Vorliegend erübrigt sich die Verkehrskreisfrage, da das allgemeine Publikum den massgeblichen Verkehrskreis bildet.

⁸² MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl. 2009, N. 463.

⁸³ NIEDERMANN/SCHNEIDER Der Beitrag der Demoskopie zur Entscheidungsfindung im Schweizerischen Markenrecht, sic! 2002, S. 822.

⁸⁴ NIEDERMANN/SCHNEIDER (Fn. 83), S. 831.

⁸⁵ Siehe zu den unterschiedlichen Fragemodellen betreffend Verkehrsdurchsetzung und Bekanntheit: SHK MSchG-KAISER/RÜETSCHI (Fn. 80), Beweisrecht N. 59; vgl. auch WYSS (Fn. 72), S. 35.

F1a

"Welche Geschäfte, die Lampen bzw. Beleuchtungen anbieten kennen Sie, wenn auch nur dem Namen nach"

F1c

"Sie sehen nun eine Liste mit Geschäften, die Lampen bzw. Beleuchtungen anbieten. Bitte kreuzen Sie alle Geschäfte an, welche Sie kennen, wenn auch nur dem Namen nach. Bitte kreuzen Sie auch diejenigen an, welche Sie vorher bereits genannt haben"

Anschliessend an die Frage folgt eine Liste von 15 Geschäftsnamen.


Keine der gestellten Fragen fragt, ob dem Wortzeichen "Lumimart" ein Herstellerhinweis zukommt oder es demgegenüber als reine Sachangabe wahrgenommen wird. Die Kennzeichnungsfrage stellt aber gerade den Kern der demoskopischen Umfrage dar.⁸⁶ Folglich vermag die Klägerin mit der von ihr eingereichten Marktbefragung alleine nicht den direkten Nachweis des der lauterkeitsrechtlichen Verkehrsdurchsetzung zugrundeliegenden Sachverhalts zu erbringen. Daher ist nachfolgend zu prüfen, ob durch weitere Belege (insbesondere solche, die den intensiven Gebrauch des Zeichens nachweisen) auf eine derivative Kennzeichnungskraft zu schliessen ist.⁸⁷

6.4.3.5. Würdigung weiterer Umstände

6.4.3.5.1. Verwendung als Geschäftsbezeichnung

a. Jahre 1992 und 1998



Die Klägerin führt aus, das Zeichen "Lumimart" werde seit 1992 als Geschäftsbezeichnung für Fachmärkte in der ganzen Schweiz verwendet (Klage N. 17, 99). Im Jahr 1992 seien die Standorte Spreitenbach, Dübendorf, Ittigen, Kriens, Pratteln, Romanel und St. Gallen eröffnet worden (Replik N. 62). Die Eröffnung der erwähnten Filialen (bestritten in Klageantwort N. 30; Duplik N. 105) ist durch den in KAB 22/1 S. 1 enthaltenen Ausdruck der klägerischen Website nachgewiesen.⁸⁸ Dabei handelt es sich entgegen den Einwendungen der Beklagten (Duplik N. 105) nicht um eine Parteibehauptung, zumal der massgebende Webseiteninhalt nicht mit Blick auf die vorliegende Streitigkeit erstellt wurde. Folglich vermag es der Klägerin nicht zum Nachteil zu gereichen, dass sie eine Behauptung der genauen Eröffnungstermine der entsprechenden Filialen unterlässt.

Neben der Eröffnung der Filialen bestreitet die Beklagte ebenfalls einen Marktauftritt unter den Zeichen "Lumimart" oder  im Jahr 1992 (Klageantwort N. 38; Duplik N. 136). Eine entsprechende Benutzung ergibt

⁸⁶ Siehe WYSS (Fn. 72), S. 209; SHK MSchG-KAISER/RÜETSCHI (Fn. 80), Beweisrecht N. 53.


⁸⁷ Zur Subsidiarität siehe WYSS (Fn. 72), S. 181 m.w.N.





⁸⁸ Der Ausdruck einer Website stellt eine Urkunde i.S.v. Art. 177 ZPO dar, vgl. VETTER/PEYER, Bekannte Tatsachen – unter besonderer Berücksichtigung des Internets, in: Gschwend et al. (Hrsg), Festgabe Schweizerischer Juristentag 2015, S. 772.

sich entgegen der Klägerin weder aus KB 13 (Klage N. 17, 99), KB 23 (Klage N. 22) noch aus KAB 22/1 (Replik N. 62). Ebenso vermag die Markenmeldung im Jahr 1996 (Replik N. 80; KB 18) den Nachweis der Benützung des Logos  für die erwähnten Filialen nicht zu erbringen. Denn die Markeneintragung ist nicht mit dem Gebrauch des eingetragenen Zeichens gleichzusetzen.⁸⁹ Folglich hat die Klägerin die behauptete Verwendung der Zeichen "Lumimart" oder  im Jahr 1992 als Geschäftsbezeichnung nicht nachgewiesen.

Jedoch ergibt sich aus KAB 22/1 S. 1 ein einheitlicher Marktauftritt der dannzumal betriebenen Filialen mit dem Zeichen "Lumimart" ab dem Jahr 1998.

b. Aktuell

Die Klägerin führt aus, sie führe aktuell 34 Fachmärkte unter der Bezeichnung "Lumimart" sowie dem Logo  (Replik N. 71 f.). Bei den in KB 21 mit "Lumi" gekennzeichneten Standorten handle es sich um alleinstehende Fachmärkte, währendem die mit "TT" gekennzeichneten Standorte Filialen in einem E. Markt bilden würden (Replik N. 73). Die Beklagte bestreitet den geltend gemachten Filialbestand und führt aus, bei den kombinierten Filialen E./Lumimart dominiere das Zeichen E..

Anhand von KB 21 hat die Klägerin nachgewiesen, dass sie am 5. Februar 2018 unter den Zeichen "Lumimart" und  zumindest 32 Filialen in Betrieb waren. Sodann ist unstrittig, dass der Marktauftritt der Klägerin für die Lumimart Geschäftssparte seit September 2018 nicht mehr unter dem Logo , sondern dem Logo  erfolgt. Mangels gegenteiliger Behauptungen ist für das Gericht erstellt, dass die Klägerin auch im Urteilszeitpunkt Fachmärkte für Leuchten, Leuchtmittel und Beleuchtungszubehör betreibt. Der entsprechende Marktauftritt erfolgt unter dem Zeichen "Lumimart" resp.  und enthält sowohl eigenständige Filialen als auch in E. Filialen integrierte Standorte. Diese Unterscheidung sowie die genaue Anzahl der betriebenen Fachmärkte ist für die Beurteilung der derivativen Kennzeichnungskraft nicht ausschlaggebend. Massgebend ist einzig, dass die Klägerin nachgewiesen hat, dass sie das Zeichen "Lumimart" seit 1998 durchgehend als Geschäftsbezeichnung für Leuchtenfachmärkte in der Schweiz benützt und per Februar 2018 einen Filialbestand von 32 Filialen aufgewiesen hat.

Ob es sich bei den Geschäftsbetrieben der Klägerin um Fachgeschäfte oder Fachmärkte handelt, ist nicht von Belang. Einerseits sind die beiden

⁸⁹ Vgl. auch BRAUCHBAR, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, 2001, S. 92; BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 66; MARBACH (Fn. 82), N. 1583.

Begriffe nicht exakt und die darunter zu subsumierenden Vertriebsformen lassen sich auch nicht klar voneinander trennen, was der bemühte Abgrenzungsversuch der Beklagten deutlich zeigt (Duplik N. 93). Andererseits ist alleine die unstrittige Tatsache massgebend, dass die Klägerin unter den prozessgegenständlichen Zeichen im Fachhandel für Lampen und Leuchtmittel auftritt.

c. Zwischenfazit

Die Verwendung als Geschäftsbezeichnung von Fachmärkten für Lampen bzw. Leuchten und Leuchtmittel seit rund 20 Jahren, der Betrieb von über 30 Filialen sowie der Umstand, dass es sich bei "Lumimart" um die einzige Kette für Leuchtenfachmärkte handelt (vgl. Replik N. 52; Duplik N. 95 f.), stellen insgesamt ein starkes Indiz für die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "Lumimart" dar.

6.4.3.5.2. Verwendung als Domainname

Die Klägerin behauptet weiter, sie habe im Jahr 1997 den Domainnamen "lumimart.ch" registriert (KB 22). Seit dem Jahr 2000 existiere sodann die Website lumimart.ch (KB 24). Weiter würden die eingereichten Werbeunterlagen ab Juli des Jahres 2000 (KB 37) auf die Website verweisen (Klage N. 24, 102). Die Beklagte bestreitet eine Benützung seit dem Jahr 1997, zumal die Klägerin auf ihrer Website selbst ausführe, die Website lumimart.ch sei im Jahr 2001 lanciert worden (Klageantwort N. 40).

Die Registrierung einer Domain ist nicht der nach Aussen wirksamen Nutzung dieser Domain gleichzustellen. Notwendig ist vielmehr, dass die Domain für Internetbenutzer erreichbar ist, was auch einen unter der eingegebenen Domain aufrufbaren Inhalt erfordert.⁹⁰ Daher kann die Klägerin aus KB 22 keine Rechte ableiten. Dagegen ist aufgrund KB 24 S. 4 nachgewiesen, dass die Domain "lumimart.ch" am 9. November 2000 erreichbar war und somit das Zeichen "Lumimart" als Domainname verwendet wurde. Diese Erkenntnis wird durch KAB 22/1 S. 1, wonach die Lancierung des Internetauftritts mit einfachem Online-Shop im Jahr 2001 erfolgt sei, nicht umgestossen. Die in KAB 22/1 aufgeführte Geschichte von Lumimart gibt im Gegensatz zu KB 24 nicht den in den Jahren 2000 resp. 2001 abrufbaren Inhalt der Domain "lumimart.ch" wieder. Daher ist trotz den von der Beklagten aufgezeigten Ungereimtheiten in Bezug auf die erstmalige Verwendung des Domainnamens "lumimart.ch" nicht auf KAB 22/1 abzustellen.

Hingegen ist nicht nachgewiesen, dass in den eingereichten Prospekten (KB 37 - 148) jeweils seit Juli 2000 auf die Domain "lumimart.ch" hingewie-

⁹⁰ Vgl. auch SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 62; BURI, Verwechselbarkeit (Fn. 48), S. 142; JOLLER, in: Bettinger (Hrsg.), Handbuch des Domainrechts, 2. Aufl. 2017, N. CH 88, 163, 185; a.A. DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 141.


sen wurde. Die entsprechende Behauptung wird von der Beklagten bestritten (Klageantwort N. 40), womit der Klägerin die Substantiierung ihrer Behauptung obliegt. Diesbezüglich führt die Klägerin einzig aus, es werde in den genannten Beilagen jeweils mindestens einmal auf den Domainnamen "lumimart.ch" verwiesen (Replik N. 423). Die Beklagte rügt den entsprechenden Tatsachenvortrag zu Recht als unsubstantiiert, zumal es die Klägerin unterlässt, für die jeweiligen Beilagen den genauen Ort des Verweises zu behaupten. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, über 100 mehrseitige Prospekte nach dem Hinweis über den Domainnamen zu durchsuchen.⁹¹

Als Zwischenfazit ist insgesamt festzuhalten, dass die Abrufbarkeit der Domain "lumimart.ch" seit November 2000 und damit seit rund 20 Jahren nachgewiesen ist.

6.4.3.5.3. Werbung seit 1998

Neben der Verwendung der klägerischen Zeichen als Geschäftsbezeichnung und Domainname macht die Klägerin geltend, die klägerischen Zeichen hätten aufgrund ihrer Bekanntheit sowie der jahrelangen intensiven Verwendung und Werbeanstrengungen in den letzten 20 Jahren, d.h. seit 1998, Kennzeichnungskraft erlangt (Klage N. 25, 96, 99). Die Beklagte bestreitet die geltend gemachten intensiven Werbeanstrengungen. Insbesondere sei nicht ersichtlich, ob die eingereichten Werbeunterlagen überhaupt in kommerziellem Umfang abgegeben worden seien (Klageantwort N. 41).

a. Printwerbung

Die Klägerin hat zur Behauptung der intensiven Bewerbung der Zeichen "Lumimart" und  Werbeunterlagen der Jahre 1998 bis 2018 eingereicht (KB 25 - 148). Da die Beklagte bestreitet, dass die eingereichten Prospekte je in kommerziellem Umfang an Dritte abgegeben wurden (Klageantwort N. 41), obliegt es der Klägerin, die Verbreitung der eingereichten Werbeunterlagen zu behaupten, zu substantizieren und nachzuweisen.⁹²

Die Klägerin führt diesbezüglich aus, angesichts der zahlreichen über 20 Jahre mehrmals im Jahr abgegebenen aufwendig gestalteten Prospekte könne die Beklagte nicht ernsthaft geltend machen, die Prospekte seien nicht im Umlauf gewesen. Es sei auf den meisten Prospekten auf der letzten Seite ersichtlich, in welchem Monat welchen Jahres sie abgegeben worden seien (bspw. KB 30: letzte Seite unten links "KAMars99"). Zudem seien die Prospekte oftmals der A. Zeitung beigelegt worden, welche in der Periode von April 2017 bis März 2018 eine Auflage von über 1.8 Mio. ver-

⁹¹ Vgl. die jüngste bundesgerichtliche Rechtsprechung in BGer 4A_291/2018 vom 10. Januar 2019 E. 4.4.2; 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2; 4A_370/2016 vom 13. Dezember 2016 E. 3.3 m.w.N.; BK ZPO II-KILLIAS, 2012, Art. 221 N. 29.

⁹² Siehe auch WYSS (Fn. 72), S. 200.

breiteter Exemplare erreicht habe. Ausserdem sei der aktuelle Prospekt jeweils auf der Webseite "www.lumimart.ch" erhältlich, was aus dem eingefügten Screenshot ersichtlich sei. Schliesslich würden Rechnungen der letzten Jahre eingereicht, die belegen würden, dass die Prospekte sehr wohl in verschiedensten Zeitungen beigelegt wurden und zugleich zahlreiche Inserate geschaltet worden seien. Sodann ergebe sich aus KB 187 und KB 188, dass die Prospekte auch in private Briefkästen abgegeben worden seien (Replik N. 96 f.).


Die Behauptung der Klägerin, auf der letzten Seite der Prospekte sei jeweils ersichtlich, in welchem Zeitpunkt diese abgegeben worden seien, erweist sich in Bezug auf die Prüfung der Verkehrsdurchsetzung als unzureichend. Die entsprechende Angabe sagt noch nichts darüber aus, ob ein Prospekt auch tatsächlich den massgeblichen Verkehrskreisen abgegeben wurde. Der Informationsgehalt einer derartigen Angabe beschränkt sich vielmehr auf die Datierung des Prospekts.⁹³ Ebenfalls ungenügend ist die Behauptung, der jeweils aktuelle Prospekt sei auf der Webseite "www.lumimart.ch" abrufbar. Zwar ist die Domain "lumimart.ch" nachweislich seit November 2000 abrufbar. Indes ist dem Gericht nicht bekannt, in welchem Umfang die Webseite frequentiert wird.

Die A. Zeitung wies in der Periode von April 2017 bis März 2018 nachgewiesenermassen eine Auflage von über 1.8 Mio. Exemplaren auf (Replik N. 96 m.V.a. KB 186 S. 32). Es ist überdies gerichtsnotorisch (Art. 151 ZPO), dass es sich bei der A. Zeitung um ein Medium des A. Konzerns handelt, der den neben der Migros schweizweit bekanntesten Detailhändler betreibt. Es entspricht daher der allgemein bekannten Erfahrung, dass ein Grossteil der Schweizer Haushalte sowohl die Wochenzeitschrift der Migros als auch diejenige von A. erhält. Bestandteil der A. Zeitung bilden häufig Reklamen des A. Supermarkts, verbundener Konzerngesellschaften oder von Konzerngeschäftssparten. Geworben wird entweder in Form eines Inserats oder mit Hilfe einer Prospektbeilage. Eine Werbung für den Marktauftritt von "Lumimart" in der A. Zeitung in den Jahren 2012 bis 2018 hat die Klägerin überdies anhand der in KB 189 f. eingereichten Rechnungen nachgewiesen (Replik N. 97). Entgegen der Beklagten ist es diesbezüglich nicht notwendig, dass die Klägerin aufzeigt, mit welchen konkreten Prospekten geworben wurde (Duplik N. 158).

Die Behauptungen der Klägerin, es seien zahlreiche Inserate geschaltet worden und die Prospekte seien Zeitungen beigelegt sowie in private Briefkästen verteilt worden (m.V.a. KB 187, 188, 191), wird von der Beklagten als unsubstantiiert bestritten (Duplik N. 159). In der Tat substantiiert die

⁹³ Vgl. zur Relevanz der Datierung von Indizien: Wyss (Fn. 72), S. 201; BVGer B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 7.4.2.

Klägerin nicht, welche der in KB 25 - 148 eingereichten Prospekte tatsächlich verteilt wurden, zumal aufgrund der Sammelbeilagen (KB 187, 188, 191) keine eindeutige Verbindung zu den ins Recht eingereichten Prospekten hergestellt werden kann. Immerhin ist aufgrund der Sammelbeilagen das Folgende erstellt: In den Jahren 2009 - 2011 wurden "Lumimart" Prospekte von Dritten an die inländische Bevölkerung verteilt sowie Inserate für den Marktauftritt von "Lumimart" geschaltet (KB 188). In den Jahren 2012 und 2013 wurden ebenfalls "Lumimart" Prospekte verteilt (KB 187 S. 4 ff.). Schliesslich wurde für "Lumimart" in den Jahren 2012, 2013 und 2015-2017 in inländischen Zeitungen geworben (KB 191). Nicht gefolgt werden kann dem Einwand der Beklagten, da die Klägerin die Zahlung der Rechnungen nicht nachgewiesen habe, sei nicht erstellt, dass die Leistungen tatsächlich erbracht worden seien (Duplik N. 159). Die in KB 187, 188 und 191 eingereichten Rechnungen wurden jeweils nach der Erfüllung durch die Leistungserbringer erstellt, sodass zwischen der Bezahlung der in Rechnung gestellten Summe und der Leistungserbringung kein Zusammenhang besteht. Überdies sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach die Rechnungssteller die in Rechnung gestellten Rechnungen nicht erbracht haben sollen.

Als Zwischenfazit ist daher festzuhalten, dass die Klägerin Werbeanstrengungen für das Zeichen "Lumimart" sowie das Logo  in Printmedien während den Jahren 2009-2018 nachgewiesen hat.


b. Radiospots

Die Klägerin macht weiter geltend, sie habe in den Jahren 2012 - 2016 ebenfalls intensiv Radiospots mit Werbung für Lumimart bei zahlreichen deutsch- und französischsprachigen Radiosendern ausgestrahlt (Replik N. 104 f.). Die Beklagte bemängelt, es sei nicht ersichtlich, welcher Radiospot wann auf welchem Radiosender ausgestrahlt worden sei. Weiter werde bestritten, dass die eingereichten Rechnungen etwas mit Lumimart zu tun haben sollen und die behaupteten Leistungen tatsächlich erbracht worden seien (Duplik N. 167).

Bei KB 193 handelt es sich um eine Sammelbeilage von Rechnungen und Auftragsbestätigungen im Zusammenhang mit Radiospots. Aus den eingereichten Rechnungen geht zur Überzeugung des Gerichts hervor, dass für den Marktauftritt von "Lumimart" in den Jahren 2012, 2014-2016 im Radio geworben wurde. Die von der Beklagten vorgebrachten Mängel am klägerischen Sachvortrag sowie den eingereichten Beweismitteln sind nicht schützenswert. Zum Nachweis der behaupteten Radiowerbung ist es nicht notwendig, dass die Klägerin vorträgt, welcher Radiospot auf welchem Radiosender zu welchen Uhrzeiten ausgestrahlt wurde. Diese Informationen gehen mit hinreichender Deutlichkeit aus den eingereichten Beilagen hervor (2012: Rechnung N. 3147 mit Betreff "SO Verkauf LM Dübendorf 28.10.2012", 2014: Rechnung Nr. 4644 mit Betreff "Wiedereröffnung LM




Heimberg", 2015: Rechnung Nr. 5670 mit Betreff "Wiedereröffnung Lumimart Kriens", 2016: Rechnung Nr. 5958 mit Betreff "20% auf Lichtsortiment"). Schliesslich wurden die ins Recht gelegten Rechnungen jeweils nach der Ausstrahlung der Radiospots erstellt. Daher ist der Einwand der Beklagten, die Klägerin habe die Bezahlung der Rechnungen nicht nachgewiesen, sodass die Leistungserbringung bestritten werde, nicht schützenswert. Weitere Beweisabnahmen zu den Radiospots erübrigen sich daher.

c. SBB Lokomotive

Soweit die Klägerin auf die Werbelokomotive der SBB im Jahr 2002 verweist (Klage N. 27), vermag sie damit von vornherein nicht Tatsachen nachzuweisen, welche auf eine aktuelle Verkehrsdurchsetzung schliessen lassen.⁹⁴ Denn die Werbelokomotive, welche das Logo  trug (Klage N. 27; KB 150 S. 2) war vor rund 17 Jahren unterwegs. Immerhin stellt die Lokomotive ein weiteres Indiz für die Werbeanstrengungen des "Lumimart" Marktauftritts dar.

6.4.3.5.4. Gesamtwürdigung

Aufgrund der vorhergehenden Erwägungen ist der Frage der Verkehrsdurchsetzung der folgende Sachverhalt zu Grunde zu legen:


Seit dem Jahr 1998 werden Fachmärkte für Leuchten, Lampen und Beleuchtungszubehör unter dem Zeichen "Lumimart" geführt. Bis September 2018 erfolgte der Marktauftritt zusätzlich mit dem Logo , seit September 2018 mit dem Logo . Aktuell betreibt die Klägerin über 30 Lampenfachmärkte, wobei diese teilweise in E.-Filialen integriert sind. Ausserdem wird seit dem Jahr 2000 eine unter der Domain "www.lumimart.ch" abrufbare Website betrieben. Daneben ist erstellt, dass der Marktauftritt unter dem Zeichen "Lumimart" und dem Logo  seit zumindest 2009 beworben wird.






Das Gericht ist anlässlich der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung nicht an die Resultate einer demoskopischen Umfrage gebunden, sondern es hat sämtliche im Einzelfall einschlägigen Indizien zu würdigen.⁹⁵ Vorliegend stützt die Klägerin die von ihr behaupteten Verkehrsdurchsetzung neben der eingereichten demoskopischen Umfrage auf eine intensive Bewerbung der "Lumimart" Fachmärkte. Indes haben die bisherigen Ausführungen gezeigt, dass die von der Klägerin vorgetragene Indizien jeweils für sich alleine nicht zu einem Sachverhalt führen, aufgrund dessen das Gericht die Verkehrsdurchsetzung der "Lumimart" Zeichen bejahen müsste. Daher ist

⁹⁴ Vgl. Wyss (Fn. 72), S. 201; BVGer B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 7.3; B-3536/2011 vom 14. Juli 2012 E. 6.5.

⁹⁵ Wyss (Fn. 72), S. 227.

nachfolgend zu prüfen, ob eine Gesamtwürdigung den Schluss einer Verkehrsdurchsetzung zulässt.⁹⁶

Seit dem Jahr 1998 und damit seit über 20 Jahren werden unter dem Zeichen "Lumimart" Fachmärkte für Leuchten und Zubehör betrieben. Der Marktauftritt unter dem Zeichen "Lumimart" ist insofern einzigartig, als dass es sich um die einzige Fachmarktkette für Leuchten und Zubehör mit stationären Läden in der Schweiz handelt (vgl. Replik N. 52; Duplik N. 95 f.). Während die Fachmarktkette zu Beginn 7 Filialen aufwies (E. 6.4.3.5.1 hiervor), umfasst das aktuellste aktenkundige Filialnetz über 30 Filialen in der deutschsprachigen und der französischsprachigen Schweiz. Es liegt daher ein langjähriger Gebrauch des Zeichens "Lumimart" und des Logos  vor. Aufgrund des langjährigen Bestands und der Expansion zu einem dichten Filialnetz ist erstellt, dass unter den "Lumimart" Zeichen eine bedeutende Marktposition aufgebaut wurde.


Diese Marktposition wurde zudem von langjährigen Werbeanstrengungen in Print und Radio begleitet. Insbesondere die langjährige und regelmässige Werbung in der A. Zeitung stellt ein starkes Indiz für eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "Lumimart" und des Logos  dar. Dadurch erscheint schliesslich als höchst unwahrscheinlich und wird durch nichts indiziert, dass die von der Klägerin eingereichten Prospekte der Jahre 1998 bis 2008 nicht verwendet wurden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass damit die unter dem Zeichen "Lumimart" und den Logos  resp.  betriebenen Fachmärkte beworben wurden. Gleiches gilt schliesslich für die Werbung mit der Lokomotive und im Radio. Anlässlich der Gesamtwürdigung ist daher von einer Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "Lumimart" und des Logos  auszugehen. Da die Domain "lumimart.ch" sowie das Logo  vom Wortbestandteil "Lumimart" geprägt werden, ist auch insoweit von einer Verkehrsdurchsetzung in der deutschsprachigen sowie der französischsprachigen Schweiz auszugehen. Hinsichtlich der italienischsprachigen Schweiz hat die Klägerin keine Tatsachen behauptet, die auf eine Verkehrsdurchsetzung schliessen lassen. Insb. besteht im entsprechenden Landesteil keine Filiale (vgl. KB 21).

Dieser Schluss wird schliesslich durch die von der Klägerin eingereichte Marktbefragung (E. 6.4.3.4 hiervor) nicht umgestossen. Die Beklagte bestreitet zwar die Beweistauglichkeit der Marktbefragung, da insb. die Stichprobe von 500 Personen zu klein sei (Klageantwort N. 47), keine Personen in der italienischsprachigen Schweiz teilgenommen hätten (Klageantwort N. 47), die spontane Bekanntheit nur durchschnittlich sei (Klageantwort

⁹⁶ WYSS (Fn. 72), S. 242.

N. 46), eine Bekanntheit von 45.6 % zu tief sei (Duplik N. 172), die spontane Bekanntheit von 63 % im Jahr 2010 auf 52 % im Jahr 2016 gesunken sei (Duplik N. 563). Die Marktbefragung würde jedoch nur dann gegen eine Verkehrsdurchsetzung der "Lumimart" Zeichen sprechen, wenn bei einem korrekten Studiendesign ein zu tiefer Kennzeichnungsgrad ermittelt worden wäre.⁹⁷ Derartige Umstände lassen sich den Akten indes nicht entnehmen. Einerseits ist umstritten, ob ein korrektes Studiendesign verwendet wurde. Andererseits liegt keine tiefe Bekanntheit des Zeichens "Lumimart" vor, zumal die spontane Bekanntheit (vgl. Frage F1a) mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % zwischen 47.5 % und 56.3 % liegt (Replik N. 127; insoweit nicht bestritten in Duplik N. 180).

Insgesamt erscheint die Verkehrsdurchsetzung der fraglichen "Lumimart"-Zeichen als erstellt; so ist belegt, dass in der Schweiz bereits seit rund 20 Jahren "Lumimart"-Fachgeschäfte betrieben werden und das heutige Filialnetz über 30 Filialen in der deutschsprachigen und französischsprachigen Schweiz umfasst. Dies alleine sind starke Indizien. Dazu kommt, dass die Klägerin verschiedene Werbeaufwendungen nachgewiesen hat (Radiowerbung, Printwerbung, Werbung auf SBB-Lokomotive), welche insgesamt ebenfalls für das Vorliegen einer Durchsetzung des Zeichens im Verkehr sprechen. Schliesslich deutet auch die demoskopische Umfrage, die für sich alleine zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zwar unzureichend ist und welche eine erhöhte Bekanntheit belegt, auf eine durch die Bekanntheit erlangte Durchsetzung hin.

Folglich begründet die Verkehrsdurchsetzung eine derivative Kennzeichnungskraft des Zeichens "Lumimart" und der Domain "lumimart.ch" sowie einen zumindest leicht erweiterten Schutzbereich der originär schwach kennzeichnungskräftigen Logos  und .

6.4.3.6. Zwischenfazit

Zusammenfassend ist erstellt, dass sich die "Lumimart"-Zeichen in der deutschsprachigen und der französischsprachigen Schweiz im Verkehr durchgesetzt haben.

6.4.4. Nachträgliche Verwässerung

6.4.4.1.

In ihrem Eventualstandpunkt macht die Beklagte geltend, der weit verbreitete Gebrauch der Zeichenbestandteile "Lumi" und "mart" durch Dritte führe zu einer nachträglichen Verwässerung des Wortzeichens "Lumimart" (Klageantwort N. 190 ff.).

⁹⁷ Ähnlich WYSS (Fn. 72), S. 242.

6.4.4.2. Wortbestandteil "lumi"

Wie gezeigt ist der Wortbestandteil "lumi" im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Leuchten, Leuchtmitteln und Beleuchtungszubehör beschreibend (vgl. E. 6.4.2.3.2). Mangels Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils "lumi" besteht kein Raum für die eventualiter geltend gemachte Verwässerung.

6.4.4.3. Wortbestandteil "mart"

Im Markenrecht ist anerkannt, dass der Gebrauch von zumindest ähnlichen Drittzeichen für gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen die Kennzeichnungskraft eines Zeichens schwächen kann.⁹⁸ Ob die nachträgliche Verwässerung auch lauterkeitsrechtlich zu berücksichtigen ist, wird von Lehre und Rechtsprechung soweit ersichtlich nicht thematisiert. Jedoch dürfte ein konkurrenzierender inländischer Marktauftritt mit einem zumindest ähnlichen Drittzeichen die Kennzeichnungskraft eines Zeichens schwächen. Für sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen ist die Beklagte beweisbelastet (Art. 8 ZGB).

Die Eintragung einer Vielzahl von ähnlichen Zeichen kann die Vermutung des tatsächlichen Gebrauchs der eingetragenen Zeichen begründen.⁹⁹ Diese natürliche Vermutung entbindet die Beklagte jedoch nicht davon, die Zeichenähnlichkeiten der eingetragenen Zeichen zumindest schlüssig zu behaupten. Vorliegend behauptet die Beklagte pauschal, es gebe in der Schweiz rund 1'715 Marken mit dem Bestandteil "mart", davon seien 130 für Waren in der Klasse 11 geschützt (Klageantwort N. 77). Mit dem Verweis auf KAB 5 - 21/2 hat die Beklagte jedoch nicht einmal schlüssig behauptet, welche der eingetragenen Zeichen dem klägerischen Zeichen "Lumimart" zumindest ähnlich sein sollen. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, die in der Beilage aufgeführten Zeichen auf eine Zeichenähnlichkeit hin zu untersuchen, zumal sich die Zeichenähnlichkeit nicht bereits aus dem Zeichenbestandteil "mart" ergibt, sondern sich stets anhand des Gesamteindrucks bemisst.¹⁰⁰ Folglich ist die Beklagte mit ihren Einwendungen unter dem Titel "nachträgliche Verwässerung" nicht zu hören.

6.4.5. Schutzwürdige Marktposition



6.4.5.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin führt aus, sie habe ihre Marktposition rechtmässig erlangt. Sie verfüge über sämtliche möglichen Rechte an den von ihr verwendeten Zeichen und benütze diese durchgehend seit über 20 Jahren und auch gegenwärtig in der Schweiz (Klage N. 103; Replik N. 430; KB 178).

⁹⁸ BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 N. 53 m.w.N.

⁹⁹ Siehe SHK MSchG-JOLLER (Fn. 121), Art. 3 N 113 f. m.w.N.

¹⁰⁰ Vgl. BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.1 m.w.N.; 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5.3.

Die Beklagte bestreitet eine schutzwürdige Marktposition der Klägerin. Sie, die Beklagte, verfüge über die älteren Markenrechte am Zeichen "Luminarte". Eventualiter verletze die Klägerin die Markenrechte der Beklagten (Klageantwort N. 207). Sodann werde bestritten, dass die Klägerin über sämtliche möglichen Rechte an den von ihr verwendeten Zeichen verfüge. Sie sei weder Inhaberin der Marke 29-434099 noch habe sie eine Lizenz der *A.-Gruppe Genossenschaft* behauptet oder substantiiert. Schliesslich benütze die Klägerin das Zeichen "Lumimart" erst seit 2013. Sodann sei das Logo  durch das Logo  ersetzt worden, womit diesbezüglich mangels Gebrauch ohnehin keine schutzwürdige Marktposition vorliege (Klageantwort N. 208).

6.4.5.2. Rechtliches

Durch Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG soll unter anderem verhindert werden, dass die Wertschätzung, die das Angebot eines Mitbewerbers bei den Konsumenten genießt, auf unlautere Weise für die Vermarktung eigener Waren ausgenutzt wird. Dieser Schutz gegen Ausnutzung setzt jedoch grundsätzlich voraus, dass überhaupt eine schutzwürdige Marktposition gegeben ist.¹⁰¹ Schliesslich steht ein seit längerer Zeit nicht mehr vorgenommener Gebrauch des für den Marktauftritt relevanten Kennzeichens der Berufung auf eine schutzwürdige Marktposition entgegen.¹⁰²

6.4.5.3. Würdigung


Entgegen der Sichtweise der Beklagten (N. 34 und 39 der Noveneingabe vom 25. März 2019) ist für das Tatbestandselement der schutzwürdigen Marktposition nicht zwischen dem stationären Handel und dem Onlinehandel zu unterscheiden. Der Markt für Lampen und Leuchtmittel lässt sich nicht in den Onlinehandel einerseits und den stationären Handel andererseits aufteilen. Es handelt sich dabei bloss um eigenständige Absatzkanäle, die jedem Marktteilnehmer offenstehen. Daher ist das Tatbestandselement der schutzwürdigen Marktposition nicht für die beiden Absatzkanäle je einzeln zu prüfen.

Aus dem Swissregauszug (KB 18) geht hervor, dass die Wort-/Bildmarke Nr. 2P-434099 am 10. Dezember 1996 eingetragen wurde (S. 1). Inhaberin der Marke war bis am 13. November 2003 die *N. SA* (S. 3). Mit Vertrag vom 8. September 2002 zwischen der *O. S.A.* und der *A.* wurde Letztere Eigentümerin sämtlicher Inhaberaktien der *N. S.A.*, Betreiberin der damaligen Lumimart-Filialen (KB 13). Soweit die Beklagte den Vertrag vom 8. September 2002 aufgrund der Schwärzungen jegliche Beweiswirkungen absprechen will, ist ihr nicht zu folgen (Duplik N. 43). Urkunden sind grundsätzlich

¹⁰¹ BGE 125 III 193 E. 2b.


¹⁰² Vgl. SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 46), Art. 3 lit. d N. 23 f.; BSK UWG-ARPAGAU (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 61; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 62.

vollständig einzureichen, wobei für den Prozess unerhebliche Teile unkenntlich gemacht werden können. Im Streitfall entscheidet das Gericht.¹⁰³ Der Vertrag vom 8. September 2002 (KB 13) dient als Beweismittel zur klägerischen Behauptung, dass das Zeichen "Lumimart" von der *N. S.A* gebraucht wurde und *A.* sämtliche Aktien und damit die Rechte am Zeichen "Lumimart" im Jahr 2002 übernahm (Klage N. 17). Daher vermögen die Schwärzung der Passagen im Zusammenhang mit dem Kaufpreis, der Zusammensetzung der Aktien sowie der Korrespondenzadressen (KB 13: Präambel, Ziff. 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.4, 4.8 und 6.6) die Beweistauglichkeit des Vertrags nicht zu beeinträchtigen. Gleiches gilt für die Schwärzungen unter Ziff. 5 "Closing". Denn es ist für das Gericht aufgrund der Präambel sowie Ziff. 1.1, 3 des Vertrages erstellt, dass der Marktauftritt unter dem Zeichen "Lumimart" im Jahr 2000 durch die *N. S.A* betrieben wurde und *A.* sämtliche Aktien der *N. S.A* erworben hat. Daher erübrigt sich die von der Beklagten beantragte Edition des vollständigen Aktienkaufvertrages vom 8. September 2002 (vgl. Duplik N. 43).



Mit Vertrag vom 8. Mai 2003 fusionierten die *N. S.A.* sowie die *P. AG* (KB 14). Im Geschäftsjahr 2004 wurde der betriebliche Teil der *P. AG* an die *A.-Gruppe Genossenschaft* (damals unter *A. Genossenschaft* firmierend) übertragen (KB 15 S. 97). Entgegen den Ausführungen der Beklagten handelt es sich bei KB 15 nicht um eine Parteibehauptung. Der Geschäftsbericht der *A.-Gruppe* wurde nicht mit Blick auf den vorliegenden Prozess erstellt und stellt daher eine Urkunde i.S.v. Art. 177 ZPO dar. Aufgrund des Prüfberichts der *Q. AG* vom 10. März 2005 (KB 15 S. 109) sieht das Gericht keine Anhaltspunkte, um an der Beweiskraft des Geschäftsbericht *A.-Gruppe* zu zweifeln. Insbesondere lassen auch die Ausführungen der Beklagten im Zusammenhang mit Fusion der *R. AG* sowie *S. AG* (Duplik N. 113; KAB 33/1 f.) keine Zweifel an der Übertragung des betrieblichen Teils und damit der Lumimart Fachmärkte an die *A.-Gruppe Genossenschaft* (damals unter *A. Genossenschaft* firmierend) aufkommen. Überdies ist das beklagte Editionsbegehren zu unbestimmt, da aufgrund der generellen Umschreibung "Unterlagen zur Übernahme des Geschäftsbetriebs Einzelhandel der damaligen *P. AG* bzw. *S. AG* durch die Klägerin" nicht feststeht, welche Urkunden zu edieren sind.¹⁰⁴ Seit dem 9. August 2006 ist die *A.-Gruppe Genossenschaft* Inhaberin der Marke Nr. 2P-434099  (KB 18 S. 3 f.). Im Frühjahr 2013 wurde der Detailhandelsbetrieb unter dem Zeichen "Lumimart" auf die Klägerin übertragen (vgl. KB 17). Schliesslich wurde der Klägerin im Frühjahr 2013 mittels Lizenzvertrag (vgl. Ziff. 13 des Aktenzusammenzugs) das Recht zum Gebrauch

¹⁰³ BK ZPO-RÜETSCHI, 2012, Art. 180 N. 2; BSK ZPO-DOLGE, 2017, Art. 180 N. 14; WEIBEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), 3. Aufl. 2016, Art. 180 N. 11.



¹⁰⁴ Siehe HGer ZH, HG150112-0 vom 8. Februar 2016 E. 5.12.3; BSK ZPO-SCHMID, 2017, Art. 160 N. 23; vgl. auch LIVSCHITZ/SCHMID, Sie wollen klagen – Ihr Gegner hat die Beweise – Beweisausforschungsstrategien und ihre Abwehr: Neuerungen im Kontext der eidgenössischen Prozessordnungen aus Sicht der Praxis, AJP 2011, S. 740.

der Marke Nr. 2P-434099 eingeräumt (Replik N. 35, 430, 555; KB 200). Mit ihren Ausführungen in der Noveneingabe vom 23. April 2019 hat die Beklagte sodann nicht aufgezeigt, dass der Lizenzvertrag mit Bezug auf die Marke  keine Wirkungen entfalten würde. Entsprechend war die Klägerin befugt, den von ihr betriebenen Marktauftritt mit dem Zeichen "Lumimart" zu kennzeichnen. Daher haben die Klägerin resp. ihre Rechtsvorgängerinnen den Marktauftritt unter dem Zeichen "Lumimart" rechtmässig erwirtschaftet und es liegt eine schutzwürdige Marktposition vor.

Was die Beklagte demgegenüber mit teilweise nicht nachvollziehbaren Behauptungen vorbringt, vermag nicht zu überzeugen. Wie gezeigt, verfügt die Klägerin über die notwendigen Rechte, damit sie seit Frühjahr 2013 unter dem Zeichen "Lumimart" am Markt teilnehmen kann. Ebenso bestehen keine Anhaltspunkte, welche auf einen unrechtmässigen Zeichengebrauch der Rechtsvorgängerinnen der Klägerin schliessen liessen.

Schliesslich kommt dem Lizenzvertrag (vgl. Ziff. 13 des Aktenzusammenzugs) entgegen den Ausführungen der Beklagten (N. 6 ff. der Noveneingabe vom 23. April 2019) Entscheiderrelevanz zu. Wie noch zu zeigen sein wird (E. 6.6.3 hiernach), unterscheidet sich der von den Konsumenten wahrgenommene Marktauftritt unter dem Logo  nicht massgebend vom früheren Marktauftritt mit dem Logo . Entsprechend ist im Rahmen des Tatbestandselements der *schutzwürdigen Marktposition* ebenfalls auf den Marktauftritt vor September 2018 einzugehen.

6.4.6. Zwischenfazit

Die beiden Logos  und  verfügen über eine schwache originäre Kennzeichnungskraft. Der damit einhergehende enge Schutzbereich wird indes aufgrund der Verkehrsdurchsetzung der Zeichen erweitert. Demgegenüber kommt dem Wortzeichen "Lumimart" und dem Domainnamen "lumimart.ch" einzig derivative Kennzeichnungskraft zu.

6.5. Verwechslungsgefahr

6.5.1. Parteibehauptungen



6.5.1.1. Klägerin

Die Klägerin behauptet eine Verwechslungsgefahr zwischen sämtlichen von der Klägerin und der Beklagten benützten Zeichen. Die Umfrage des T. zeige, dass es bereits zu Verwechslungen gekommen sei (KB 170 S. 4). Zur Ähnlichkeit der Wortzeichen "Lumimart" und "Luminarte" führt die Klägerin insbesondere das Folgende aus:

- (1) Die beiden Wortzeichen würden in den Buchstaben 1 - 4 sowie 6 - 8 übereinstimmen (Klage N. 119). Sie seien sodann praktisch gleich lang und hätten den gleichen Zeichenanfang ("Lumi") und ein ähnliches Zeichenende. Die ersten beiden Silben "lu" und "mi" seien identisch, die dritte ähnlich ("mar" und "nar") (Replik N. 455). Dies führe in Schriftbild

und Wortklang zu einer hohen Ähnlichkeit. Des Weiteren stimme die Vokalabfolge der Zeichen bis auf den Buchstaben E am Ende von "Luminarte" überein, was wiederum für einen ähnlichen Wortklang spreche. Dasselbe gelte in Bezug auf die ähnliche Konsonantenabfolge "LMMRT" und "LMNRT" (Klage N. 120);

- (2) Die Zeichen würden sich vorab im fünften Buchstaben unterscheiden, wobei die Buchstaben M und N sich in Aussprache und Klang stark ähneln würden. Diese seien als eher tief, summend und weich zu bezeichnen (Replik N. 458). Weiter bestehe ein Unterschied im Endbuchstaben E. Dieser sei allerdings vernachlässigbar, da er bei der Aussprache unbetont bleibe (Klage N. 121);
- (3) Bei beiden Zeichen handle es sich um lange Worte, bei welchen die Gefahr besonders gross sei, dass dem Publikum marginale Unterschiede in Schriftbild und Wortklang entgehen könnten (Klage N. 122);
- (4) Hinsichtlich des Sinngehalts werde bestritten, dass der Schweizer Abnehmer das beklagte Zeichen als "Lichtkunst" oder "Leuchtkunst" verstehen würden. Wenn überhaupt würde nur der italienischsprachige Teil der Schweiz dem beklagten Zeichen einen Sinngehalt zuordnen. Es handle sich beim Wortzeichen "Luminarte" um eine Wortneuschöpfung, so dass dessen Sinngehalt von einem Grossteil des Publikums nicht oder nur mit erheblichem Denkaufwand erkannt werde. Dies ergebe sich auch aus dem Gutachten des T. (KB 170 S. 8 f.). Daher könne die in den anderen Elementen bestehende Zeichenähnlichkeit nicht durch den Sinngehalt kompensiert werden (Klage N. 123-126). Insbesondere sei der Wortteil "lumi" nicht gemeinfrei (Replik N. 452). Daher sei keinem der beiden Zeichen ein eindeutiger Sinngehalt zuzumessen (Replik N. 181);
- (5) Schliesslich hätten bei Gutachten des T. 45 % aller Befragten die Wortzeichen in ihrer Ausgestaltung als Logo verwechselt. Dies spreche gegen eine kennzeichnungskräftige Ausgestaltung der beiden Logos sowie für eine noch höhere Verwechslungsgefahr bei reinen Wortzeichen (Klage N. 128).

Zur Ähnlichkeit der Logos  und  führt die Klägerin aus, in beiden Logos sei die graphische Gestaltung kennzeichnungsschwach und beeinflusse den jeweiligen Gesamteindruck der Logos nicht. Der Zusatz "die Lichtmacher" beim beklagten Logo sei rein beschreibend und daher nicht kennzeichnungskräftig. Ebenso sei der Buchstabe A nur geringfügig abgeändert und füge sich immer noch unauffällig ins Schriftbild ein (Replik N. 473). Keines der beiden Logos enthalte neben dem Schriftzug auffällige Merkmale, welche dem Betrachter in Erinnerung bleiben würden (Replik N. 471). Es sei daher davon auszugehen, dass die sich gegenüberstehenden Wortelemente "Lumimart" und "Luminarte" den Gesamteindruck der beiden Logos entscheidend beeinflussten (Klage N. 131). Selbst wenn gewisse graphische Merkmale berücksichtigt würden,

bestehe im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise zwischen den beiden Logos Ähnlichkeit: Die Verschiedenheit der Blautöne bleibe nicht in Erinnerung. Das beklagtische Zeichen erinnere aufgrund der Grossschreibung und der Schrägstellung der Schrift an ein blaues Rechteck. Daher sei der beklagtische Einwand der unterschiedlichen Grösse unbeachtlich (Replik N. 474).


Der Logowechsel der Klägerin führe zu keinem anderen Ergebnis, da das neue Logo dem alten sehr ähnlich sehe. Es enthalte insbesondere dasselbe Wortzeichen, das blaue Rechteck, die stilisierte Glühbirne und sei ebenfalls in den Farben Blau, Gelb und Weiss gehalten. Aufgrund der einfachen graphischen Ausgestaltung sei es schliesslich hauptsächlich vom Wortbestandteil "Lumimart" geprägt (Replik N. 469).


Würden die Wortzeichen mit den Logos der Parteien verglichen, bestimme sich der Gesamteindruck wiederum aufgrund der prägenden Wortelemente "Lumimart" und "Luminarte" (Klage N. 133 f.).

Hinsichtlich des Marktauftritts macht die Klägerin geltend, die Parteien böten Leuchten und Zubehör an. Daher umfassten die Angebote der Parteien nahezu identische Waren. Überdies seien sich Parteien geografisch nahe. Die Gesellschaftssitze lägen nur etwa 70 km entfernt und die Parteien bewegten sich geografisch im gleichen Markt. Schliesslich lägen überschneidende Kundenkreise vor. Beide Parteien würden dieselben Verkaufskanäle verwenden und ihre Waren in einer ähnlichen Art und Weise präsentieren (Klage N. 137 - 144).

Entgegen den beklagtischen Ausführungen wisse der durchschnittliche Käufer gerade nicht im Voraus, welche konkrete Lampe er suche resp. kaufen möchte. Viel eher werde er sich zunächst einen Überblick über die Auswahl verschaffen wollen. Bei einer derartigen Suche werde der Abnehmer auf die Werbung der Parteien stossen, wobei eine Verwechslungsgefahr insbesondere aufgrund der starken Zeichenähnlichkeit unausweichlich sei (Replik N. 483).

6.5.1.2. Beklagte

Die Beklagte bestreitet die Verwechslungsgefahr (Klageantwort N. 213). Insbesondere habe die Klägerin noch keine Verwechslung nachgewiesen, obwohl die beiden Zeichen in der Schweiz seit 2003 nebeneinander verwendet würden (vgl. Duplik N. 207). Sodann sei es sehr unwahrscheinlich, dass ein Konsument das Logo  mit dem Zeichen der Beklagten verwechsle (Klageantwort N. 210). Die Beklagte führt insbesondere das Folgende aus:

- (1) Die Übereinstimmung der Zeichen "Lumimart" und "Luminarte" im gemeinfreien Bestandteil "lumi" habe keinerlei Bedeutung bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit (Klageantwort N. 218);
- (2) Eine Ähnlichkeit im Schriftbild liege nicht vor. Die Zeichen verfügten über eine unterschiedliche Länge (acht bzw. neun Buchstaben), was durch den zusätzlichen (breiten) Buchstaben M beim klägerischen Zeichen noch akzentuiert werde. Daher ähnelten sich die Buchstaben M und N weder im Schriftbild noch im Wortklang. Weiter bestehe das beklagtische Zeichen aus vier Silben, das klägerische Zeichen demgegenüber aus drei. Von diesen Silben stimme nur die Erste ("Lu") überein. Das unterschiedliche Ende der beiden Zeichen bewirke optisch zudem einen deutlich unterscheidbaren Gesamteindruck. Schliesslich würden auch keine langen Zeichen vorliegen. Massgebend sei nur derjenige Wortteil, welcher nicht gemeinfrei sei, d.h. vorliegend "mart" und "narte". Somit stünden sich ein einsilbiges und ein zweisilbiges Wort gegenüber (Klageantwort N. 222);
- (3) Eine Ähnlichkeit bezüglich Wortlaut liege ebenfalls nicht vor. Die Zeichen würden nicht dieselbe Vokalfolge aufweisen, da das Zeichen der Beklagten ein zusätzliches E aufweise. Somit liege eine Abweichung von mindestens 25 % vor. Zusammen mit der unterschiedlichen Silbenanzahl liege ein unterscheidbarer Wortklang vor. Des Weiteren würden sich die beiden Zeichen in der Betonung unterscheiden. Beim klägerischen Zeichen liege diese auf der ersten Silbe "Lu", beim Zeichen der Beklagten auf der zweitletzten Silbe "ar" (Klageantwort N. 223). Sodann würden die Buchstaben M und N an völlig unterschiedlichen Orten im Mund gebildet und würden daher einen unterschiedlichen Klang aufweisen. Zudem werde der Buchstabe E im beklagtischen Zeichen ausgesprochen (Klageantwort N. 225) Weiter würden sich die Wortendungen "-mart" und "-arte" nicht reimen, was gegen eine Zeichenähnlichkeit spreche (Duplik N. 601);
- (4) Eine Ähnlichkeit sei auch bezüglich des Sinngehalts zu verneinen. Das beklagtische Zeichen weise in allen Landessprachen ohne Weiteres die Bedeutung "Lichtkunst" resp. "Leuchtenkunst" auf (Klageantwort N. 226). Unter dem klägerischen Zeichen werde hingegen ohne Weiteres der Sinngehalt "Lichtmarkt" resp. "Leuchtenmarkt" erkannt. Folglich würden sich die streitverfangenen Zeichen im Sinngehalt deutlich unterscheiden (Klageantwort N. 228 f.). Schliesslich leide die Umfrage des T. an methodischen Mängeln leiden, so dass daraus keine Rückschlüsse gezogen könnten (Klageantwort N. 231);
- (5) Im Gesamtzusammenhang verbleibe dem breiten Publikum beim klägerischen Logo  primär das Bildelement sowie die grafische Gestaltung inklusive der Farben und nicht der beschreibende Wortbestandteil in Erinnerung (Klageantwort N. 238). Die unterschiedlichen Gestaltungselemente der Logos  und  trügen

zur Unterschiedlichkeit der Logos bei. Dem beklagten Logo fehle es am gleichen Blau-Farbton, an der beschreibenden graphischen Abbildung, der blauen Umrandung sowie der unterschiedlichen Einfärbung des Wortbestandteils. Demgegenüber weise das Logo den in schwarzer Schrift gehaltenen Zusatz "DIE LICHTMACHER" auf, der linke Schenkel des Buchstabens A erstrecke sich unter die Grundlinie und der rechte Schenkel sei in der Mitte durch einen weissen Balken unterbrochen (Klageantwort N. 239). Sodann seien die Zeichen in der Grösse sowie Gross- und Kleinschreibung nicht zu vergleichen (Klageantwort N. 240);

- (6) Zwischen den Wortzeichen und Logos der Parteien bestehe aufgrund der Unterscheide in den Wortelementen und der graphischen Ausgestaltung keine rechtlich relevante Ähnlichkeit (Klageantwort N. 242 f);
- (7) Beide Parteien böten Beleuchtungsgeräte, Leuchten und Leuchtmittel von Drittherstellern an. Der Wettbewerb zwischen den Parteien werde einzig über den Preis entschieden und nicht etwa dadurch, dass die Beklagte versuchen würde, bei den Konsumenten einen Eindruck zu erwecken, als würden sie eine Lampe oder Leuchte bei der Klägerin kaufen. Eine Verwechslungsgefahr bezüglich der Identität des anbietenden Geschäftsbetriebs, wie sie die Klägerin behauptete, könne von vornherein ausgeschlossen werden (Klageantwort N. 246);
- (8) Die Beklagte kommuniziere jeweils klar ihre Adresse in Deutschland. Zwar enthalte ihr Webshop Hinweise für Schweizer Kunden. Jedoch führe dieser Hinweis den Konsumenten gerade vor Augen, dass sie sich auf der Webseite eines in Deutschland domizilierten Anbieters befinden würden. Daher unterscheide sich der Marktauftritt der Beklagte klar von demjenigen der Klägerin (Duplik N. 596);
- (9) Die Webseite "www.luminarte.de" weise auf jeder Seite zuoberst einen Hinweis auf die deutsche Adresse der Beklagte hin. Es sei dem Konsumenten daher bewusst, dass er sich auf der Webseite eines deutschen Anbieters und nicht etwa der Klägerin befinde. Zudem erwarte der durchschnittliche schweizerische Abnehmer auch nicht, dass die Klägerin zusätzlich zu ihrem schweizerischen Online-Shop auf "www.lumimart.ch" einen damit konkurrierenden Online-Shop in Deutschland mit besonderer Ausrichtung für schweizerische Kunden betreiben und dafür erst noch ein anderes Zeichen als "lumimart" benützen würde (Duplik N. 611).

6.5.2. Rechtliches

6.5.2.1. Zur Verwechslungsgefahr

Unlauter handelt nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesem mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Leistungen oder

dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten. Ob eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist dabei hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen.¹⁰⁵

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben.¹⁰⁶ Eine *unmittelbare* Verwechslungsgefahr ist zu bejahen, sofern die massgeblichen Verkehrskreise zwischen den streitgegenständlichen Zeichen nicht unterscheiden können respektive diese dem gleichen Unternehmen zuordnen.¹⁰⁷ Eine *mittelbare* Verwechslungsgefahr liegt demgegenüber vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar nicht dem gleichen Unternehmen zuordnen, jedoch davon ausgehen, die beiden Unternehmen seien wirtschaftlich eng miteinander verbunden.¹⁰⁸ Ausreichend ist dabei die (irrig) Annahme, es lägen enge rechtliche, wirtschaftliche oder sonstige organisatorischen Verbindungen vor.¹⁰⁹ Allerdings ist im Gegensatz zum Markenrecht nicht einzig auf allfällige Registereinträge abzustellen. Vielmehr gilt es, den gesamten Marktauftritt und damit die gesamten Umstände zu würdigen.¹¹⁰ Massgebend ist daher der Gesamteindruck, welcher aus den tatsächlich gebrauchten Zeichen sowie weiteren Elementen ausserhalb der jeweiligen Zeichen entsteht.¹¹¹ Ebenso braucht die Verwechslungsgefahr nicht zwingend produktbezogen zu sein, eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf Unternehmen ist ausreichend.¹¹²

Die Verwechslungsgefahr bestimmt sich insbesondere anhand der Kennzeichenkraft des älteren Zeichens, der Zeichen- und der Produktähnlichkeit.¹¹³ Schwache Zeichen, die bspw. als Hinweis auf die Tätigkeit des Unternehmens zu verstehen sind, begründen regelmässig nur einen geringen

¹⁰⁵ BGer 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.1; BGE 140 III 297 E. 7.2.1 m.w.N.

¹⁰⁶ BGer 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1; BGE 128 III 401 E. 5; 127 III 160 E. 2a; 126 III 239 E. 3a; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 39.

¹⁰⁷ DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 47; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 28.

¹⁰⁸ Vgl. BGE 135 III 446 E. 6.1; 128 III 146 E. 2a; 127 III 160 E. 2a; 116 II 365 368 E. 3a; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 49; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 28.

¹⁰⁹ DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 49.

¹¹⁰ DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 39; BSK UWG-ARPAGAU (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 237 f.; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 26.

¹¹¹ Vgl. HGer ZH HG 170043 vom 20. Dezember 2017 E. 3.4; BSK UWG-ARPAGAU (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 91; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 39, 44; BGE 135 III 446 E. 6.1; 116 II 365 E. 3a; DOBLER (Fn. 54), N. 229 m.w.N.; BAUDENBACHER/CASPERS (Fn. 42), Art. 3 lit. d N. 47 m.w.N.

¹¹² DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 39; BGE 116 II 365 E. 3a.

¹¹³ DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 45.

Schutzumfang. Diesfalls müssen fremde Zeichen nur einen geringen Abstand einhalten.¹¹⁴ Der Nachweis tatsächlich vorgekommener Verwechslungen ist nicht vorausgesetzt.¹¹⁵ Eine längere Koexistenz von Zeichen ohne tatsächliche Herbeiführung von Verwechslungen spricht demgegenüber gegen das Vorliegen einer objektiven Verwechslungsgefahr.¹¹⁶

Die Verwechslungsgefahr wird als Rechtsfrage geprüft, soweit es um das Verständnis des allgemeinen Publikums geht, welches die streitige Leistung in Anspruch nimmt und kein Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht.¹¹⁷ Beurteilungsmassstab bildet das Erinnerungsbild des Durchschnittskunden.¹¹⁸

6.5.2.2. Zur Zeichenähnlichkeit

Zur Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr können die im Markenrecht entwickelten Grundsätze beigezogen werden.¹¹⁹

Die Massgeblichkeit des Gesamteindruckes schliesst nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens dominierend wirken. Im Gegenteil wird der Gesamteindruck eines Zeichens gerade durch dessen kennzeichnungskräftige Elemente geprägt, während schwache oder gemeinfreie Elemente ihn weniger zu beeinflussen vermögen.¹²⁰ Bei Zeichen, die mehrere Bestandteile enthalten, ist deshalb vorab im Sinne eines gedanklichen Zwischenschritts die Kennzeichnungskraft der einzelnen Bestandteile zu bestimmen.¹²¹ Dennoch dürfen nach der Rechtsprechung schwache und selbst gemeinfreie Elemente beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeklammert werden.¹²² Eine umfassende Prüfung der Zeichenähnlichkeit hat deshalb auch Zeichenelemente mit geringer Kennzeichnungskraft oder gemeinfreie Zeichenbestandteile gleichermassen in die Beurteilung miteinzubeziehen.¹²³

Bei kombinierten Wort-/Bildzeichen sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamtein-

¹¹⁴ DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 45; BAUDENBACHER/CASPERS (Fn. 42), Art. 3 lit. d N 81.

¹¹⁵ BGE 114 II 106 E. 3b; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 27.

¹¹⁶ DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 37; BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 123; BGE 79 II 98 E. 1b.

¹¹⁷ BGE 135 III 446 E. 6.4, 126 III 239 E. 3a; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 33 je m.w.N.; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 54.

¹¹⁸ BGE 116 II 365 E. 4a; 95 II 461 E. II.1; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 52; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 33 m.w.N.

¹¹⁹ DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 44.

¹²⁰ BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 6.2 m.w.N.

¹²¹ SHK MSchG-JOLLER, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 81 f.; BVGer B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 4.1.

¹²² BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 6.2.

¹²³ BVGer B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 3.3.

druck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält ein Zeichen sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen.¹²⁴

Bei Wortelelementen bestimmt sich die Zeichenähnlichkeit durch Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt.¹²⁵ Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge.¹²⁶ Sowohl betreffend Schriftbild als auch betreffend Wortklang ist festzuhalten, dass sich jenes wie dieser bei Kurzwörtern besser einzuprägen vermag.¹²⁷ Längere Wörter prägen sich dem Gedächtnis demgegenüber weniger gut ein als Kurzwörter, so dass Unterschiede leichter überhört und überlesen werden.¹²⁸ Je länger ein Wort ist, desto weniger fallen entsprechend zusätzliche oder fehlende Buchstaben auf.¹²⁹ Ein Wort mit mehr als fünf Buchstaben gilt in der Regel nicht mehr als Kurzwort.¹³⁰ Dem Wortanfang kommt für gewöhnlich eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt.¹³¹ Abweichungen oder Übereinstimmungen in den Endungen fallen dagegen meist weniger ins Gewicht.¹³² Mit Bezug auf den Wortklang ist zudem die Betonung zu berücksichtigen.¹³³ Bei der Ermittlung des Sinngehalts sind auch englische Begriffe zu berücksichtigen, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind.¹³⁴

Nach ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre indiziert bereits der Ähnlichkeitsnachweis in einem der drei Aspekte Bild, Klang oder Sinngehalt eine Zeichenähnlichkeit bei einem Wortzeichen.¹³⁵ Unter Umständen ist es allerdings möglich, dass eine vorhandene Zeichenähnlichkeit durch einen unterschiedlichen Sinngehalt kompensiert wird.¹³⁶ Diesbezüglich ist allerdings Zurückhaltung geboten. Es ginge nicht an, den Schutzzumfang von Zeichen, die einen Sinngehalt aufweisen, auf Zeichen mit ähnlichem Sinngehalt zu beschränken. Die Bedingungen, unter denen eine Verwechslungsgefahr bei verschiedenem Sinngehalt der Zeichen entfällt,

¹²⁴ BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.4 m.w.N.

¹²⁵ SHK MSchG-JOLLER (Fn. 121), Art. 3 N. 140.

¹²⁶ BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.4 m.w.N.

¹²⁷ SHK MSchG-JOLLER (Fn. 121), Art. 3 N. 144 u. 166.

¹²⁸ BGE 122 III 382 E. 5a.

¹²⁹ SHK MSchG-JOLLER (Fn. 121), Art. 3 N. 143 m.w.N.

¹³⁰ BVGer B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 7.1 f.

¹³¹ BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.3 m.w.N.; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 121), Art. 3 N. 164 m.w.N.; BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 100.

¹³² SHK MSchG-JOLLER (Fn. 121), Art. 3 N. 149 m.w.N.

¹³³ SHK MSchG-JOLLER (Fn. 121), Art. 3 N. 167.

¹³⁴ BGE 129 III 225 E. 5.1.





¹³⁵ BVGer B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 3.3 m.w.N.

¹³⁶ BGE 112 II 362 E. 2; 121 III 377 E. 2b.

sind deshalb streng. Es wird verlangt, dass die Wahrnehmung eines Zeichens sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirkt respektive dass sich die Sinngehalte beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen. Ausserdem müssen die unterschiedlichen Sinngehalte in allen Sprachregionen unmittelbar verständlich sein. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Zeichen so gross sein kann, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht und der verschiedene Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt.¹³⁷

6.5.3. Einleitung

6.5.3.1. Berücksichtigung des Logos

Das Logo  wird von der Klägerin seit dem im September 2018 vollzogenen Logowechsel nicht mehr gebraucht. Aus den klägerischen Behauptungen geht nicht hervor, dass die Wiederaufnahme des Gebrauchs des Logos  ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Weil aber der Nichtgebrauch des Logos  noch nicht lange andauert und das Logo zuvor während rund 20 Jahren verwendet wurde, kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Kennzeichen noch dem klägerischen Marktauftritt zuordnen.¹³⁸ Daher ist das Logo  bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen.

6.5.3.2. Prüfungsmassstab

Beide Parteien vertreiben in der Schweiz Leuchten, Leuchtmittel und weiteres Beleuchtungszubehör an Durchschnittskonsumenten. Insofern bewirtschaften die Parteien mit zumindest hochgradig ähnlichen Waren überschneidende Zielgruppen. Darüber hinaus verfügen die Parteien über einen unterschiedlichen Marktauftritt: Der Marktauftritt unter dem Zeichen "Lumimart" erfolgt seit über 20 Jahren durch den stationären Handel, aktuell betreibt die Klägerin über 30 Standorte. Daneben erfolgt ebenfalls ein Vertrieb über die Domain "www.lumimart.ch". Die Beklagte ist als deutsche Anbieterin im schweizerischen Markt einzig aufgrund des auf den Domains "www.luminarte.ch" und "www.luminarte.de" abrufbaren Webshops präsent. In der Schweiz führt sie keine stationären Filialen.

Soweit die Klägerin aus der Tatsache, dass beide Parteien Print- und Radiowerbung schalten und einen Online Shop betreiben, etwas ableiten will (Replik N. 490), kann ihr nicht gefolgt werden. Die Werbung in Print und Radio prägt aufgrund ihrer Üblichkeit die Marktauftritte der Parteien nicht.

¹³⁷ BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 m.w.N.

¹³⁸ Siehe auch SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 lit. d N. 24; DIKE UWG-HEI-NEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 59.

Ebenso ist der Betrieb eines Online Shops unverzichtbar für einen Anbieter, der sich mit versandfähigen Waren an das Durchschnittspublikum richtet.

Auch wenn Differenzen im Marktauftritt der Parteien erkennbar sind, bewirtschaften sie überschneidende Zielgruppen. Daher ist in Anwendung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab anzulegen.¹³⁹

6.5.4. Schriftbild

Die Schriftbilder der Zeichen "Lumimart" und "Luminarte" weisen eine grosse Ähnlichkeit auf. Sie enthalten den Wortanfang "Lumi", sind ähnlich lang (acht bzw. neun Buchstaben) und enthalten im zweiten Wortbestandteil jeweils die Buchstabenfolge "A-R-T". Dabei ist bezüglich der Unterschiede auch zu berücksichtigen, dass sich die Buchstaben "N" und "M" ähnlich sehen und nicht an prominenter Stelle (d.h. insbesondere nicht am Wortanfang) befinden.¹⁴⁰ Der letzte Buchstabe "E" des Zeichens "Luminarte" fällt ebenfalls nicht sonderlich ins Gewicht, da er sich am Wortende befindet. Bei beiden Zeichen handelt es sich zudem nicht um Kurzworte.¹⁴¹ Daher ist die Gefahr des Verlesens bei einer flüchtigen Wahrnehmung der beiden Wortzeichen nicht von der Hand zu weisen.

6.5.5. Wortklang

Das Wortzeichen "Lumimart" besteht aus drei, das Wortzeichen "Luminarte" aus vier Silben. Der Zeichenanfang "Lumi" ist identisch. Sehr ähnlich sind auch die Vokal- (U-I-A vs. U-I-A-E) und die Konsonantenfolge (L-M-M-R-T vs. L-M-N-R-T). Ebenso lassen sich die stimmhaften Nasenlaute "N" und "M" akustisch nur schwer unterscheiden.¹⁴² Der letzte Buchstabe "E" des Zeichens "Luminarte" wirkt sich sodann auch akustisch nicht massgeblich aus. Er bildet Bestandteil der unbetonten Silbe "te" und bleibt somit selbst unbetont.¹⁴³ Die daraus resultierende klangliche Ähnlichkeit der Worte "Lumimart" und "Luminarte" ist offensichtlich. Wiederum ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den zu vergleichenden Zeichen nicht um Kurzworte handelt. Die Zeichen sind sich auch auf klanglicher Ebene ähnlich.

6.5.6. Sinngesamt

Der Sinngesamt des Zeichens "Lumimart" wurde bereits erörtert (E. 6.4.2.3 hiervor). Dabei wurde festgestellt, dass die massgeblichen Verkehrskreise

¹³⁹ Vgl. BGE 135 III 446 E. 6.1; BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.2; 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E 5.1; 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6; 4C.31/2004 vom 8. November 2011 E. 6.2; 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.1.

¹⁴⁰ Siehe auch Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 2004, S. 31 ff., 33.

¹⁴¹ Vgl. hierzu BVer B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 7.1 f.

¹⁴² SHK MSchG-JOLLER (Fn. 121), Art. 3 N. 162 mit Verweis auf Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 2004, S. 31 ff., 33.


¹⁴³ Vgl. auch Duden, Das Aussprachewörterbuch, 7. Aufl. 2015, S. 201.

das klägerische Zeichen zwar nicht sofort, aber dennoch ohne nennenswerten Gedankenaufwand, als *Beleuchtungs-* oder *Lichtermarkt* verstehen.

Das Wortzeichen "Luminarte" ist ebenfalls eine Wortneuschöpfung, die lexikalisch nicht erfasst ist. Es fragt sich, ob es vom allgemeinen Publikum als Fantasiezeichen verstanden wird. Dabei ist vorab zu prüfen, ob sich für den Abnehmer bei Aufteilung des Wortzeichens in einzelne Bestandteile ein Sinn erschliesst.¹⁴⁴ Denkbar wäre eine gedankliche Aufteilung in "Lumi"- "narte", was der Silbenaufteilung entsprechen würde. Ebenfalls denkbar ist eine Zergliederung in die Bestandteile "Lumin"- "arte". So oder anders wird das allgemeine Publikum den Bestandteil "Lumin" oder allenfalls "Lumi" als Hinweis auf etwas (Be-)Leuchtendes oder allgemein auf Licht erkennen und verstehen (eingehend E. 6.4.2.3.2 hiervor).

Beim Zeichenbestandteil "arte" handelt es sich um das italienische Wort für "Kunst".¹⁴⁵ Mit Bezug auf das italienischsprachige Publikum ist entsprechend davon auszugehen, dass es das versteht, auch wenn das zwischen-geschobene "n" die Erfassung des Sinngehalts stört.¹⁴⁶ Sodann lautet das englische sowie französische Wort für "Kunst" "art".¹⁴⁷ Es ist daher davon auszugehen, dass das französischsprachige Publikum den Sinngehalt erkennt. Die zusätzlichen Buchstaben "n" und "e" vermögen die Wahrnehmung nicht massgebend zu beeinflussen. Gleiches gilt für das deutschsprachige Publikum: Der Wort "art" gehört zum englischen Basiswortschatz, der beim Schweizer Durchschnittskonsumenten grundsätzlich vorausgesetzt werden darf. Folglich ist davon auszugehen, dass das allgemeine Publikum das Wortzeichen "Luminarte" ohne nennenswerten Gedankenaufwand i.S.v. *Beleuchtungs-* oder *Lichtkunst* versteht. Was die Klägerin dagegen mit Verweis auf KB 170 S. 8 f. vorbringt, verfängt nicht. Die dort gestellte Frage lautet wie folgt:

"Hier sehen Sie ein Zeichen. Kennen Sie dieses Zeichen von irgendwoher? Bitte schreiben Sie Ihre Antwort so ausführlich wie möglich in das dafür vorgesehene Feld"

Daraus erhellt, dass die Studienteilnehmer nicht zum Sinngehalt des Logos , sondern zu dessen Bekanntheit befragt wurden. Folglich stellt der klägerische Einwand kein Indiz dar, welches gegen die zuvor festgestellte Erkennbarkeit des Sinngehalts sprechen würde.

Damit ist auf der Ebene des Sinngehalts von unterschiedlichen Zeichen auszugehen. Aufgrund des beschreibenden Zeichenbestandteils "Lumi"

¹⁴⁴ Vgl. BVGer B-6927/2015 vom 8. Dezember 2016 E. 6.3 m.w.N.


¹⁴⁵ Siehe <<https://de.langenscheidt.com/deutsch-italienisch/>>, zuletzt abgerufen am 31. März 2020.

¹⁴⁶ Tatsächlich dürfte es sich um ein Wortspiel mit den italienischen Wörtern "luminare" (Leuchte, Kapazität) und "arte" (Kunst) handeln.

¹⁴⁷ Siehe <<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>>, <<https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/>>, zuletzt abgerufen am 31. März 2020.


nehmen beide Zeichen auf etwas Leuchtendes bzw. Licht Bezug. Dennoch decken sich die Sinngelhalte der Begriffe "Lumimart" (*Beleuchtungs-* bzw. *Lichtmarkt*) und "Luminarte" (*Beleuchtungs-/Lichtkunst*) klarerweise nicht.

6.5.7. Vergleich auf bildlicher Ebene

Die figurativen Elemente der klägerischen Logos werden von der Beklagten im Logo  nicht übernommen. Dennoch wird auch dieses Logo hauptsächlich durch das Worтеlement geprägt. Die grafische Ausgestaltung des Worтеlements (blaue Farbe, Grossbuchstaben, fette Schrift) ist nicht besonders originell. Soweit die Beklagte auf die spezielle Gestaltung des Buchstabens "A" hinweist, ist zu berücksichtigen, dass im verschwommenen Erinnerungsbild des Abnehmers nicht jede gestalterische Einzelheit haften bleibt. Entsprechend ist weder die Unterbrechung des rechten Schenkels noch die Verlängerung des linken Schenkels des Buchstabens "A" von prägendem Gehalt.¹⁴⁸ Schliesslich enthält das Logo den Zusatz "DIE LICHTMACHER". Dieser ist in schwarzer Schrift gehalten und im Vergleich zum Worтеlement "LUMINARTE" aufgrund seiner geringeren Grösse, der Farbe und der konventionellen Schriftart kaum erkennbar. Das Logo wird vorab durch die grafische Gestaltung des Worтеlements "Luminarte" geprägt. Folglich ist auch beim beklagten Logo von einer starken Prägung des Gesamteindrucks durch das Worтеlement auszugehen. Auf bildlicher Ebene dürfte die grafische Ausgestaltung des Buchstabens "A" in Erinnerung bleiben, den Gesamteindruck jedoch nicht massgeblich beeinflussen.

Aufgrund der zuvor gewonnenen Erkenntnissen prägen die Wortbestandteile "Lumimart" respektive "Luminarte" den massgebenden Gesamteindruck der verwendeten Logos. Im verschwommenen Erinnerungsbild der Abnehmer verbleiben das jeweilige Worтеlement sowie die blaue Hinterlegung. Allenfalls können sich Abnehmer vereinzelt an die beschreibenden grafischen Elemente in den Logos (gelber Punkt resp. Glühbirne mit Lichtkegel bei der Klägerin und "DIE LICHTMACHER" bei der Beklagten) erinnern. Jedoch vermögen diese figurativen Elemente den massgeblichen Gesamteindruck nicht zu prägen.

6.5.8. Gesamtbetrachtung




Da die Marktauftritte unter den Zeichen "Lumimart" und "Luminarte" ähnliche Zielgruppen ansprechen und zumindest das Logo  über einen erweiterten Schutzzumfang verfügt, ist anlässlich der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab anzulegen.

Nach der Auffassung des Gerichts werden sämtliche von den Parteien verwendeten Zeichen durch den Wortbestandteil "Lumimart" resp. "Luminarte"

¹⁴⁸ Siehe dazu auch BSK UWG-ARPA GAUS (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 94.

geprägt (zu den Logos vgl. E. 6.5.7 hiervor). Das Zeichen "Luminarte GmbH" stellt eine Unternehmensbezeichnung dar, bei welcher der übliche Rechtsformzusatz hinter die eigentliche Firma zurücktritt. Schliesslich wird bei Domainnamen vordergründig auf den Second-Level-Domain abgestellt, da die Internetbenützer aus Erfahrung wissen, dass Domainnamen die Sub-Domain "www" sowie eine gängige (z.B. länderspezifische) Top-Level-Domain (".ch", ".com", ".de" etc.) aufweisen (siehe auch E. 6.4.2.6 hiervor).


Mit Blick auf das Schriftbild und den Klang besteht eine sehr grosse Ähnlichkeit zwischen den Wortzeichen "Lumimart" und "Luminarte". Die Zeichenähnlichkeit wird durch die Unterschiede im Sinngehalt nicht kompensiert. Zwar wurde festgestellt, dass die unterschiedlichen Sinngehalte für die massgeblichen Verkehrskreise in sämtlichen Sprachregionen ohne besonderen Gedankenaufwand erkennbar sind. Trotz dieser Erkenntnis ist nicht davon auszugehen, dass sich der Sinngehalt der streitverfangenen Zeichen beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängt. Insbesondere beim deutschsprachigen Publikum erscheint fraglich, ob sich der Sinngehalt auch bei einer flüchtigen Wahrnehmung der Wortbestandteile "lumi" und "narte" (oder allenfalls "arte") aufdrängt. Überdies besteht in sämtlichen Sprachregionen aufgrund der klanglichen und visuellen Ähnlichkeiten die Gefahr, dass sich die Konsumenten bei flüchtiger Wahrnehmung verhören oder verlesen. Damit liegt eine Zeichenähnlichkeit vor.

Im Lauterkeitsrecht ist neben den von den Wettbewerbsteilnehmern verwendeten Zeichen ebenfalls der gesamte Marktauftritt zu berücksichtigen.¹⁴⁹ Bei der Beklagten handelt es sich um eine in Deutschland domizilierte Anbieterin. Diese Tatsache wird den massgeblichen Verkehrskreisen sowohl auf der Webseite der Beklagten (Duplik N. 588) als auch in der Printwerbung offengelegt (Duplik N. 596). Werbung und Warenpräsentation weisen insbesondere die deutsche Adresse der Beklagten sowie deren deutsche Telefonnummer aus. Aufgrund des langjährigen und dichten Filialnetzes der "Lumimart" Fachmärkte ist davon auszugehen, dass die Konsumenten die "Lumimart" Zeichen dem Betreiber von Schweizer Fachmärkten für Leuchten, Leuchtmittel und Beleuchtungszubehör zuordnen. Es erscheint daher fraglich, ob die Konsumenten bei Wahrnehmung des Zeichens "Luminarte", der Firmenbezeichnung "Luminarte GmbH", der Domains "luminarte.de" und "luminarte.ch" sowie des Logos  mit dem Hinweis auf den in Deutschland gelegenen Sitz des Unternehmens davon ausgehen, es handle sich dabei um das Unternehmen, welches ebenfalls unter dem Zeichen "Lumimart", der Domain "lumimart.ch" sowie den Logos  resp.  auf dem Schweizer Markt auftritt (sog. unmittelbare Verwechslungsgefahr).




¹⁴⁹ Vgl. die Nachweise in Fn. 111 hiervor.

Indes ist nach der Auffassung des Gerichts eine mittelbare Verwechslungsgefahr anzunehmen. Beide Parteien präsentieren sich den Konsumenten als Fachanbieter für Leuchten und Zubehör, die in unterschiedlichen Ländern domiziliert sind. Die von der Klägerin verwendeten Zeichen haben sich im Verkehr durchgesetzt und begründen damit eine gefestigte Marktstellung in der Schweiz. Konkret weist die Beklagte zwar auf ihren Sitz in Deutschland hin und will daraus eine Unterscheidbarkeit zum Kennzeichen der Klägerin ableiten. Dieser Hinweis auf den Sitz in Süddeutschland und die damit verbundene Differenzierung ist insgesamt zu geringfügig, als dass sie bei einer Gesamtbetrachtung der beiden fraglichen Zeichen eine Verwechslungsgefahr ausschliessen würde. Aufgrund der erhöhten Schutzwirkung der "Lumimart"-Zeichen (vgl. vorne E. 6.4.6) hebt sich der Marktauftritt der Beklagten unter dem Zeichen "Luminarte" insgesamt zu wenig ab. Daher erscheint es als wahrscheinlich, dass die Konsumenten selbst unter Berücksichtigung der unterschiedlichen geografischen Standorte eine zumindest vorübergehend wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung zwischen den Unternehmen vermuten. Da eine vorübergehende Fehlzurechnung über die wirtschaftliche Verbundenheit von zwei Unternehmen resp. Unternehmensteilen von der Lehre und Rechtsprechung als ausreichend erachtet wird,¹⁵⁰ ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Schliesslich bleibt zu beachten, dass eine mittelbare Verwechslungsgefahr auch in Fällen bejaht wird, in denen das jüngere Kennzeichen die Botschaft "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt und dabei eine eigentliche Fehlzurechnung unwahrscheinlich ist. Auch in solchen Fällen der anlehrenden Bezugnahme wird die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion des älteren Zeichens beeinträchtigt.¹⁵¹

Weil sämtliche von den Parteien verwendeten Zeichen durch deren Wortbestandteil geprägt werden, wird die mittelbare Verwechslungsgefahr durch das Zeichen "Luminarte", die Firmenbezeichnung "Luminarte GmbH", das Logo  sowie die Domains "luminarte.ch" und "luminarte.de" hervorgerufen.

6.5.9. Zwischenfazit

Die von der Beklagten verwendeten Zeichen "Luminarte", "luminarte.de", "luminarte.ch", "Luminarte GmbH" sowie  sind mit den Zeichen "Lumimart", , "lumimart.ch", sowie  der Klägerin verwechselbar im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG.


¹⁵⁰ BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 205; BGE 127 III 160 E. 2a; 122 III 382 E. 1.

¹⁵¹ SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 30 m.w.N.

6.6. Gebrauchspriorität

6.6.1. Parteibehauptungen



6.6.1.1. Klägerin



Die Klägerin führt aus, die Zeichen "Lumimart" und  würden seit 1992 als Geschäftsbezeichnung für Fachmärkte für Leuchten und Leuchtmittel verwendet. Ein weiteres Indiz liege in der Markenmeldung im Jahr 1996. Spätestens seit dem Jahr 1998 sei der Gebrauch der Bezeichnung durch die eingereichten Belege nachgewiesen (Klage N. 105 m.V.a. KB 25-148). Seit 1998 werde das Zeichen "Lumimart" mit einem schweizweiten Betreiber von Fachmärkten für Lampen und Leuchten verbunden; seit 2000 zusätzlich mit einem Betreiber eines Online-Shops für Lampen und Leuchten. Unabhängig von der Inhaberschaft sei der Marktauftritt über Jahre unverändert geblieben. Aus Sicht der Abnehmer spiele es keine Rolle, wer Inhaber des Geschäfts sei (Replik N. 321 f.). Eventualiter sei die Klägerin unter der Bezeichnung "Lumimart" am 6. Mai 2013 auf dem Markt aufgetreten (Replik N. 326).

Der Marktauftritt von "Lumimart" erfolge nicht nur mit dem Logo, sondern ebenfalls dem Wortzeichen "Lumimart". Dies ergebe sich aus der Domain "www.lumimart.ch", auf welche in den Prospekten seit Juli 2000 verwiesen werde sowie aus der Radiowerbung (Replik N. 316). Sodann sei der Marktauftritt massgeblich vom Wortbestandteil geprägt. Die graphische Gestaltung der beiden Logos sei wenig unterscheidungskräftig. Anlässlich der Studie der J. AG (KB 151 f.) sei eine erhebliche Bekanntheit des Wortzeichens "Lumimart" festgestellt worden (Replik N. 317). Schliesslich habe sich der Marktauftritt durch die Logoänderung nicht verändert, da die Präsentation der Waren in den Fachmärkten und im Onlineshop beibehalten worden sei (Replik N. 318).

Soweit die Beklagte den Gebrauch der Bezeichnung "Luminarte" seit 2003 geltend mache, sei ihr nicht zu folgen. Die Gründung einer Gesellschaft und deren Geschäftstätigkeit in Deutschland würden keinen Gebrauch in der Schweiz darstellen (Klage N. 106). Der Gebrauch der Bezeichnung "Luminarte" sei erst Ende 2013 / Anfang 2014 nach aussen feststellbar gewesen (Klage N. 107; Replik N. 328). Schliesslich könne aus der Eintragung einer Marke nichts über den Gebrauch eines Zeichens abgeleitet werden könne (Replik N. 329).

6.6.1.2. Beklagte

Die Beklagte führt im Wesentlichen aus, die Klägerin verfüge über keine Gebrauchspriorität. Im September 2018 habe die Klägerin den Auftritt ihres Geschäftsbereichs "Lumimart" völlig geändert und verwende nicht mehr das Logo , sondern das Logo  (Klageantwort N. 134; Duplik N. 371). Daher verfüge die Beklagte unbestrittenermassen über die notwendige Gebrauchspriorität (Klageantwort N. 135). Das Logo

 stelle nicht einzig eine modernisierte Form des Logos  dar. Die beiden Logos würden sich in Format, fehlendem Bildelement, Farbausgestaltung, Schriftfarbe (50 %), Schriftart und Gross-/Kleinbuchstaben unterscheiden (Duplik N. 84 f.). Es werde mit Nichtwissen bestritten, dass die Konsumenten zwischen dem alten und dem neuen Logo eine Verbindung herzustellen vermöchten (Duplik N. 86).

Eventualiter könne die Klägerin nur auf den eigenen Marktauftritt und nicht auf denjenigen allfälliger Rechtsvorgänger (*A.-Gruppe Genossenschaft, N. S.A.* sowie *P. AG*) abstellen (Klageantwort N. 137). Vielmehr könne die Klägerin ihre Marktstellung erst nach Eintragung im Handelsregister am 6. Mai 2013 gewonnen haben. Dass die Klägerin eine derartige Marktstellung errungen habe, werde mit Nichtwissen bestritten (Klageantwort N. 139, 143).


Unter dem Zeichen "Luminarte" habe die *Luminarte GmbH & Co* bereits im Jahr 2003 Lieferungen an Schweizer Kunden getätigt. Sodann seien seit 2004 die Domain "www.luminarte.de" und ab 2007 die Domain "www.luminarte.ch" eingesetzt worden. Bereits seit 2007 habe die Rechtsvorgängerin der Beklagten mit Google AdWords Werbung in der Schweiz geschaltet. Mit Vereinbarung vom 10. Dezember 2012 habe die Beklagte sodann die Rechte am Kennzeichen "Luminarte" in der Schweiz erworben. Schliesslich sei die Beklagte Inhaberin der Marke CH 654460, die am 19. Juli 2013 unter Beanspruchung der Priorität der deutschen Markenmeldung vom 9. Februar 2013 angemeldet worden sei (Klageantwort N. 140).

6.6.2. Rechtliches

Stehen zwei Kennzeichen im Konflikt, kommt demjenigen Kennzeichen der Vorrang zu, welches länger in Gebrauch steht.¹⁵² Lauterkeitsrechtlich entscheidend ist die nachgewiesene frühere, nach aussen feststellbare Benutzung im Geschäftsverkehr.¹⁵³ Erforderlich ist daher der Gebrauch eines Zeichens im hiesigen Wettbewerb im Zusammenhang mit der Geschäftsbezeichnung.¹⁵⁴

6.6.3. Würdigung

6.6.3.1. Einleitung

Die Beklagte bestreitet die von der Klägerin behauptete Gebrauchspriorität mit diversen Argumenten. In einem ersten Schritt ist daher zu prüfen, ab welchem Zeitpunkt ein Marktauftritt unter dem Zeichen "Lumimart" resp.  nachgewiesen ist. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob sich die Klägerin auf diesen Marktauftritt berufen kann. Schliesslich gilt es zu

¹⁵² DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 57.


¹⁵³ SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 21; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 58; BSK UWG-ARPAGAU (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 62.

¹⁵⁴ Siehe SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 21.

prüfen, ob der Logowechsel von  zu  Auswirkungen auf das Tatbestandselement der Gebrauchspriorität zeitigt.

6.6.3.2. Marktauftritt von "Lumimart" ab 1998

Die Klägerin behauptet, "Lumimart" verfüge zumindest seit 1998 über einen individualisierenden Marktauftritt (Klage N. 25; Replik N. 325). Diesen hat die Klägerin nachgewiesen (vgl. E. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** hiervor). Ebenso hat die Klägerin nachgewiesen, dass die Domain "www.lumimart.ch" ab dem 9. Dezember 2000 in Gebrauch stand (vgl. E. 6.4.3.5.2 hiervor).

Als Zwischenfazit ist daher festzuhalten, dass ein Marktauftritt mit den Zeichen "Lumimart" sowie  ab dem Jahr 1998 und für die Domain "www.lumimart.ch" ab dem Dezember 2000 nachgewiesen ist. Da die Beklagte oder eine ihrer Rechtsvorgängerinnen selbst nach eigenen Angaben das Zeichen "Luminarte" nicht in irgendeiner Abwandlung im Jahr 1998 in der Schweiz gebraucht hat, kommt dem Zeichen "Lumimart" Gebrauchspriorität zu.

6.6.3.3. Übertragbarkeit der Marktstellung von "Lumimart"

Die Beklagte bestreitet die Übertragbarkeit der lauterkeitsrechtlichen Marktstellung (Klageantwort N. 141).


Das Lauterkeitsrecht dient dem Schutz einer erlangten Marktstellung. Der lauterkeitsrechtliche Kennzeichenschutz hat neben der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion ebenfalls eine Investitionsfunktion und soll der Frustration von Investitionen in den Goodwill eines Kennzeichenauftritts entgegenwirken.¹⁵⁵ Ob eine Marktstellung selbst aufgebaut oder rechtsgeschäftlich durch Erwerb des Wettbewerbsteilnehmers begründet wurde, ist ohne Belang. Entsprechend soll durch das Tatbestandsmerkmal der *Gebrauchspriorität* anlässlich eines lauterkeitsrechtlichen Zeichenkonflikts sichergestellt werden, dass demjenigen Kennzeichen der Vorrang zukommt, dessen Marktauftritt länger andauert.¹⁵⁶ Solange der erarbeitete Marktauftritt eines Wettbewerbers erhalten bleibt, ist dessen Inhaberschaft nicht massgebend.¹⁵⁷ Würde demgegenüber angenommen, bei einem Wechsel der Inhaberschaft eines am Markt teilnehmenden Unternehmens müsse die lauterkeitsrechtliche Position von neuem aufgebaut werden, würde dies zu unzulässigen Wettbewerbsverzerrungen führen.¹⁵⁸

¹⁵⁵ Vgl. DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 11.

¹⁵⁶ DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 57.

¹⁵⁷ So auch die Lehre anlässlich der derivativen Kennzeichnungskraft, vgl. SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 15 m.w.N.; DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 35.

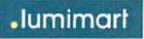

¹⁵⁸ Siehe auch SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 1.

Vorliegend sind aus dem präsentierten Sachverhalt keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche auf einen massgeblich veränderten Marktauftritt in den Jahren 1998 bis 2018 hindeuten würden. Sowohl 1998 als auch 2018 wurden Fachmärkte für Leuchten, Leuchtmittel und Beleuchtungszubehör unter der Bezeichnung "Lumimart" und dem Logo  geführt. Neu dazugekommen ist zwar ab dem Jahr 2000 die Domain "www.lumimart.ch", welche jedoch den bisherigen Zeichenauftritt von "Lumimart" durch die Second-Level-Domain aufgenommen hat. Im Übrigen gehen aus den Akten keine erheblichen Veränderungen des Warenangebots sowie der Warenpräsentation hervor. Es mag zutreffen, dass die Klägerin resp. ihre Rechtsvorgängerinnen unterschiedliche Claims verwendet haben (vgl. Duplik N. 435 mit Beispielen wie "LE GEANT DU LUMINAIRE", "DER LAMPENRIESE", "MEHR ALS NUR LICHT"). Diese Tatsache vermag aber nicht zu einem veränderten Marktauftritt führen. Wie die Beklagte selbst ausführt, wurden diese Claims nicht zu einem festen Bestandteil des Marktauftritts unter dem Zeichen "Lumimart". Sie wurden einzig punktuell und zeitlich beschränkt verwendet.

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass sich die Klägerin aufgrund des Marktauftritts unter dem Zeichen "Lumimart" auf die Gebrauchspriorität aus dem Jahr 1998 berufen kann.

6.6.3.4. Änderung des klägerischen Logos von zu

Schliesslich bestreitet die Beklagte die behauptete Gebrauchspriorität der Klägerin infolge des Wechsels des Logos (Klageantwort N. 134 ff.).

Dem Einwand der Beklagten ist nicht zu folgen. Der massgebende Marktauftritt hängt nicht von der Ausgestaltung eines bestimmten Logos, sondern vom Gesamteindruck ab.¹⁵⁹ Die von der Klägerin im September 2018 vollzogene Logoänderung vermag bei den einschlägigen Verkehrskreisen zu keiner Änderung des wahrgenommenen Marktauftritts zu führen. Dieser erfolgt weiterhin über stationäre Fachmärkte und einen Onlineshop. Überdies weisen die beiden Logos zwar diverse Unterscheide auf. Sie sind jedoch stark vom Wortbestandteil "Lumimart" geprägt (vgl. E. 6.4.2.4 f. hiervor). Dieser Wortbestandteil stimmt mit dem ebenfalls verwendeten Wortzeichen "Lumimart" sowie der Second-Level-Domain des Domainnamens "lumimart.ch" überein. Daher ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Logo  mit dem seit dem Jahre 1998 bestehenden Marktauftritt unter dem Zeichen "Lumimart" resp. dem Logo  in Verbindung bringen. Daran vermögen die veränderten Geschenkkarten oder die Umgestaltung einer Filiale nichts zu ändern (Duplik N. 81, 419).

¹⁵⁹ Vgl. statt aller: DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 39.

Folglich führt der von der Klägerin vorgenommene Logowechsel nicht zu einem Verlust der bestehenden Gebrauchspriorität.

6.6.3.5. Zwischenfazit

Im Ergebnis ist das Tatbestandselement der Gebrauchspriorität erfüllt, weil sich die Klägerin auf einen seit dem Jahr 1998 andauernden Marktauftritt berufen kann.

6.7. Verwirkung

6.7.1. Parteibehauptungen

6.7.1.1. Beklagte

Die Beklagte macht geltend, die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche der Klägerin seien ohnehin verwirkt (Klageantwort N. 145 ff.). Zur *Erkennbarkeit der Verletzung* führt sie im Wesentlichen das Folgende aus:

- (1) Seit 2003 hätten die Beklagte und ihre Vorgängergesellschaft von ihrem Standort in Lauchringen aus ihr Angebot in der Schweiz beworben und an schweizerische Kunden verkauft. Die Benutzung sei von Anfang an nicht nur in Deutschland, sondern auch im Verkehr mit der Schweiz (insbesondere Onlinehandel bzw. Versandhandel) bzw. mit Kunden aus der Schweiz erfolgt, die sich in die Showrooms nach Deutschland begeben hätten. Im Jahr 2003 sei ein Umsatz von EUR 4'426.00 angefallen, welcher im Jahr 2013 schliesslich EUR 234'209.00 betragen habe. Der Umsatz habe im Geschäftsjahr 2013/2014 EUR 526'791.36, im Geschäftsjahr 2014/2015 EUR 1'209'241.24 und im Geschäftsjahr 2015/2016 EUR 1'216'865.78 betragen. Die Umsätze seien auf die von der Beklagten unternommenen Werbeanstrengungen in der Schweiz und auf Kunden, die durch Mund-zu-Mund-Propaganda von der Beklagten erfahren hätten, zurückzuführen (Klageantwort N. 52, 65, 66). Sodann hätte der Klägerin der grenznahe Auftritt der Beklagten bemerken müssen (Klageantwort N. 151). Es sei schliesslich ausgeschlossen, dass die Beklagte resp. ihre Rechtsvorgängerinnen diese Umsätze einzig aufgrund der grenznahen Ladenlokalität in Lauchringen erzielt hätten. Vielmehr sei davon auszugehen, dass diese nur erzielt worden seien, weil die Werbung über Google AdWords und die betriebene Website auch in der Schweiz wahrgenommen worden sei (Duplik N. 482);
- (2) Die Website "www.luminarte.de" existiere bereits seit 2004 und diene dem Vertrieb von Leuchten und Leuchtmitteln auch für Kunden in der Schweiz. Die Website sei auf die Schweiz ausgerichtet, da sie aus der Schweiz abrufbar sei. Sie habe von Beginn weg den Hinweis auf die Möglichkeit, in die Schweiz zu liefern, enthalten. Ab 2007 sei unter der Rubrik "Projekte" auf den grossen Kundenstamm in der Schweiz hingewiesen worden (Klageantwort N. 52, 62; KAB 5 - 17/1);

- (3) Die Website "www.luminarte.ch" sei 2007 in Betrieb genommen worden und zumindest seit 2008 aktiv. Zuerst sei diese auf die deutsche Adresse weitergeleitet worden, bevor ein eigener Webshop mit Ausrichtung auf die Schweiz geschaltet worden sei (Klageantwort N. 5, 52, 63; KAB 12);
- (4) Ab 2007 habe die Rechtsvorgängerin der Beklagten mit Hilfe von AdWords Werbung auf google.ch geschaltet. Aus den Google AdWords Übersichten sei ersichtlich, dass die Werbeanzeigen der Beklagten in Suchanfragen aus der Schweiz pro Jahr Millionen Mal angezeigt worden seien. Es gehöre zudem bereits seit über zehn Jahren zum Standard eines Unternehmens, welches einen Webshop betreibe, die Situation auf Suchmaschinen im Internet zu beobachten und für eigene Zwecke zu optimieren. Es sei daher davon auszugehen, dass die Klägerin seit 2007 über die Werbestrangungen der Klägerin im Bilde sei (Klageantwort N. 68; KAB 9 - 34/1), zumal die Klägerin selbst Werbung für den Geschäftsbereich "Lumimart" mit Hilfe von Google AdWords betreibe (Duplik N. 468);
- (5) Ab 2011 seien die Beklagte resp. ihre Rechtsvorgängerin auf "www.youtube.com" vertreten gewesen, da am 9. Dezember 2011 ein aus der Schweiz abrufbares Video mit Bezugnahme auf das Wortzeichen "Luminarte" veröffentlicht worden sei (Klageantwort N. 70);
- (6) Ab 2013 habe die Beklagte damit begonnen, regelmässig Werbung in Zeitungen, Zeitschriften und Radio zu schalten. So unter anderem im Tagesanzeiger, der Aargauer Zeitung, der Botschaft, Radio 24 sowie den deutschen Radiosendern SWR1 und Radio Seefunk, welche in der ganzen Deutschschweiz empfangen werden könnten (Klageantwort N. 69);
- (7) Mit Prioritätsdatum 9. Februar 2013 sei die beklagte Marke Nr. 654460 "Luminarte" eingetragen worden. Da es sich bei der Klägerin um ein grosses Unternehmen handle, habe sie bei gehöriger Sorgfalt von der Markenpublikation Kenntnis nehmen müssen (Klageantwort N. 151);
- (8) Schliesslich würden die Parteien Lampen und Leuchtmittel der gleichen Marken vertreiben (*U., V., W., Z., AA., AB.*). Dies lasse vermuten, dass die Beklagte der Klägerin als Abnehmerin von Produkten dieser Marken bekannt gewesen sei, zumal es beim Bezug solcher Markenprodukte von denselben Produzenten bzw. Vertriebspartnern üblich sei, die Konkurrenzunternehmen zu kennen (Klageantwort N. 151).

Die Tatbestandsvoraussetzung des *langen Zuwartens* der Klägerin sei ebenfalls erfüllt. Denn diese hätte bei gebotener Sorgfalt den Marktauftritt


unter dem Zeichen "Luminarte" seit 15 Jahren bemerken müssen. Eventualiter seien zwischen dem Kennenmüssen per Ende 2013 und der Klageeinreichung im April 2018 mehr als vier Jahre vergangen, so dass auch in diesem Fall ein zu langes Zuwarten der Klägerin vorliege. (Klageantwort N. 155). Es habe keine vorprozessuale Korrespondenz zwischen den Parteien gegeben und entsprechend sei die Beklagte von der Klägerin nie abgemahnt worden (Klageantwort N. 84, 147; KB 165). Die vorprozessuale Korrespondenz der *A.-Gruppe Genossenschaft* könne der Klägerin nicht zugerechnet werden (Duplik N. 69).

Sodann liege auch ein *wertvoller Besitzesstand* vor. Die Beklagte resp. ihre Rechtsvorgängerin hätten das Zeichen "Luminarte" langjährig und intensiv benützt, woraus eine Umsatzsteigerung von EUR 4'426.00 (2003) auf EUR 1'216'866.00 (2016) resultiert habe. Soweit sich Internetauftritte nicht explizit auf die Schweiz beschränkten, müsste die Beklagte sodann auch in Deutschland ein anderes Zeichen wählen. Da ein Zeichenwechsel in der Schweiz einen unzumutbaren erheblichen Mehraufwand bedeuten würde, wäre die Beklagte vor die Wahl gestellt, entweder ihr Zeichen auch in Deutschland abzuändern oder ihren Vertrieb in die Schweiz einzustellen (Klageantwort N. 159). Weiter treffe das von der Klägerin eingereichte Gutachten keine gültigen Schlüsse, ob das Zeichen "Luminarte" den Konsumenten bekannt sei (Klageantwort N. 162).

Schliesslich liege ebenfalls die *Gutgläubigkeit* vor, da die Beklagte von der Klägerin nicht abgemahnt worden sei und die Unternehmen friedlich nebeneinander existiert hätten (Klageantwort N. 165). Entgegen der Klägerin könne aus dem Umstand, dass die Beklagte Schweizer Kunden zu tiefen Preisen beliefere, nicht auf die Bösgläubigkeit geschlossen werden (Klageantwort N. 167).

6.7.1.2. Klägerin

Die Klägerin bestreitet die beklagten Ausführungen und macht insbesondere geltend, sie habe erst Ende August 2016 von der Benutzung der Bezeichnung "Luminarte" durch die Klägerin erfahren (Klage N. 49, 169). Zur *Erkennbarkeit der Verletzung* führt sie insbesondere das Folgende aus:

- (1) Die Klägerin bestreite, dass die Beklagte oder eine ihrer Vorgängergesellschaften "Luminarte" oder  seit 2003 in der Schweiz benutzen oder bewerben. Zudem werde die Übertragung der nicht näher spezifizierten Kennzeichenrechte an die Beklagte bestritten (Replik N. 143, 342). Insbesondere führe die Bezeichnung von Ladenlokalitäten in Deutschland nicht zu einem Zeichengebrauch in der Schweiz (Replik N. 155);
- (2) Die von der Beklagten ausgewiesenen Umsätze seien gemäss eigenen Angaben *in der Schweiz bzw. in die Schweiz* erzielt worden.

Weiter sei der Umsatz mit Kunden erfolgt, welche sich in die Lokali-täten in Deutschland begeben hätten. Diese Umsätze könnten je-doch keine Benutzung in der Schweiz belegen. Zudem gehe aus den Zahlen eine Verdopplung im Geschäftsjahr 2013 (ab 1. Juli 2013) hervor. Dies zeige, dass die Beklagte Mitte 2013 ihre Aktivi-täten in der Schweiz ernsthaft aufgenommen habe und die im Herbst 2013 initiierten Werbemassnahmen Wirkung gezeitigt hätten (Replik N. 161, 170). Sodann würden die von der Beklagten einge-reichten Belege hauptsächlich Ausfuhrscheine beinhalten, welche von Schweizer Kunden, die in Deutschland eingekauft hatten, stammten. Diese seien jedoch vorliegend nicht relevant. Die übrigen Belege würden keinen ernsthaften Marktauftritt in der Schweiz be-gründen, zumal die Beklagte selbst ausführe, dass Schweizer Kun-den Bestellungen in den deutschen Lokali-täten mit anschliessender Heimlieferung getätigt hätten. Wieso aufgrund der behaupteten Mund-zu-Mund-Propaganda die Klägerin auf "Luminarte" hätte auf-merksam werden müssen, sei sodann nicht ersichtlich. Schliesslich könne die Beklagte Werbeanstrengungen erst ab September 2013 belegen (Replik N. 163 f.);

- (3) Die Klägerin bestreite eine Aktivität der Website "www.luminarte.ch" seit 2008. Vielmehr sei eine Benutzung der Domain ab Ende Juli 2013 nachgewiesen (Replik N. 153; KB 160). Dies gelte auch für die von der Beklagten behauptete Weiterleitung (Replik N. 158). Der von der Beklagten eingereichte Report (AB 12) weise nicht einen früheren Betrieb einer Website auf der Domain "www.luminarte.ch" nach (Replik N. 14). Im Übrigen stelle diese keinen ernsthaften Ge-brauch des Zeichens "Luminarte" in der Schweiz dar, da vor 2013 allenfalls einzig eine Weiterleitung auf die deutsche Website erfolgt sei (Replik N. 11, 16, 140);
- (4) Die Klägerin bestreite eine Ausrichtung des auf "www.luminarte.de" abrufbaren Webshops auf die Schweiz ab dem Jahr 2004. Die Mög-lichkeit einer Lieferung in die Schweiz und die Wahrnehmung dieser Möglichkeit von Schweizer Kunden führe noch nicht zu einem rele-vanten Marktauftritt in der Schweiz (Replik N. 155). Ein Hinweis auf die Liefermöglichkeit in der Schweiz auf Anfrage per Kontaktform-ular sei erst ab Mitte des Jahres 2012 ersichtlich. Es hätten jedoch Preise in Schweizer Franken sowie auf die Schweiz ausgerichtete Werbung gefehlt. Daher sei im Jahr 2012 die Benutzung des Zei-chens "Luminarte" auf einer deutschen Website für die Klägerin nicht erkennbar gewesen (Replik N. 362);
- (5) Mit Bezug auf die Werbeanstrengungen mithilfe von Google Ad-Words wendet die Klägerin ein, KAB 9 - 34/1 beziehe sich einzig auf die Website "www.luminarte.de". Dies gelte bis zum Jahr 2013 ebenfalls für KAB 9-15/3. Es könne der Klägerin aber nicht zugemu-tet werden, ausländische Websites auf potentiell lauterkeitsrechtlich

relevantes Verhalten hin zu durchsuchen (Replik N. 168). Zudem sei Werbung mittels Google AdWords nicht mit Printwerbung zu vergleichen. Erstere erfordere im Gegensatz zur Printwerbung ein Aktivwerden des Kunden, welcher bei Google die richtigen Suchbegriffe eingeben müsse. Erst durch Print- und Radiowerbung erlange ein Anbieter mit seinem Zeichen in der Schweiz bei den relevanten Verkehrskreisen eine gewisse Bekanntheit und erst ab diesem Zeitpunkt sei es einem Konkurrenten möglich, von solchen Aktivitäten zu erfahren (Replik N. 169);

- (6) Dem Youtube-Video der Beklagten aus dem Jahr 2011 fehle es an einer konkreten Verbindung zur Schweiz. Daher vermöge das Video keinen ernsthaften Gebrauch des Zeichens "Luminarte" in der Schweiz zu begründen (Replik N. 172);
- (7) Schliesslich bestreite die Klägerin, dass sie die Beklagte kennen müsse, bloss weil diese teilweise die gleichen Produkte verkaufe (Replik N. 351).

Hinsichtlich der *Dauer des Zuwartens* macht die Klägerin geltend, sie hätte den Marktauftritt der Beklagten erst per Ende 2013 erkennen müssen. Sodann sei das Abmahnschreiben der *A.-Gruppe Genossenschaft* vom 3. Oktober 2016 (KB 165) auch als Aktivwerden der Klägerin zu werten. Erstens sei die Klägerin eine 100%-ige Tochtergesellschaft der *A.-Gruppe Genossenschaft*. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung setze sich aus den gleichen Personen zusammen. Im Übrigen sei der Rechtsdienst der Klägerin auch für die Angelegenheiten der *A.-Gruppe Genossenschaft* zuständig (Replik N. 203). Zweitens sei im Abmahnschreiben festgehalten, die Beklagte betreibe unlauteren Wettbewerb. Zumal es sich bei der *A.-Gruppe Genossenschaft* um eine Art Holding-Gesellschaft handle, sei davon auszugehen gewesen, dass allfällige UWG-Ansprüche über eine ihrer operativ tätigen Tochtergesellschaften geltend zu machen seien (Replik N. 204). Aus dem Abmahnschreiben werde deutlich, dass die Beklagte die Rechte eines Unternehmens aus dem A.-Konzern verletze (Replik N. 205). Daher habe die Beklagte mit Erhalt nicht mehr davon ausgehen dürfen, ihr Verhalten werde geduldet (Replik N. 206). Folglich habe die Klägerin maximal zweieinhalb Jahre zugewartet, was nicht als zu lange qualifiziert werden könne (Replik N. 358 - 360).

Weiter bestreitet die Klägerin einen *wertvollen Besitzesstand* der Beklagten. Eine länger andauernde und intensive Benützung des Zeichens "Luminarte" in der Schweiz liege nicht vor, da diese erst Mitte des Jahres 2013 aufgenommen worden sei. Eine Verkehrsdurchsetzung habe die Beklagte ebenfalls nicht nachgewiesen. Vielmehr zeige die von der Klägerin durchgeführte Befragung (KB 170), dass nur 1 % der Befragten das Zeichen "Luminarte" mit Möbel Dick oder einem Deutschen Lampengeschäft und nur

4 % überhaupt mit Leuchten oder Beleuchtung in Verbindung gebracht hätten. Schliesslich habe die Beklagte in der Schweiz keine so starke Wettbewerbsstellung erreicht, dass es der Klägerin zumutbar wäre, die Ausschliesslichkeitsrechte an ihrem Zeichen aufzugeben (Replik N. 367). Da die Umsätze bis 2013 hauptsächlich aus dem Betrieb grenznaher Geschäfte resultierten, seien diese vorliegend irrelevant. Ebenso müsse die Beklagte in Deutschland ihr Zeichen "Luminarte" nicht aufgeben. Es sei zwar nicht vermeidbar, dass Ladengeschäfte in Deutschland sowie Social Media Auftritte gewisse Wirkungen auf die Schweiz entfalten würden. Jedoch wäre es der Beklagten bei einer Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 1 einzig nicht gestatten, auf Social Media konkret Schweizer Kunden anzuwerben und ihre Social Media Auftritte auf die Schweiz auszurichten (Replik N. 369). Im Übrigen werde der Vertrieb in die Schweiz nicht verboten. Weil die Beklagte das Zeichen "Luminarte" gemäss eigenen Angaben nicht auf Waren anbringe, könne mit dem Zeichenwechsel kein grosser Aufwand verbunden sein (Replik N. 370).

Schliesslich bestreitet die Klägerin die *Gutgläubigkeit der Beklagten*. Angesichts der Bekanntheit der 33 Schweizer Lichtfachgeschäfte, welche von der Klägerin unter der Bezeichnung "Lumimart" betrieben würden, sowie des Umstandes, dass die Beklagte mit ihrem Angebot unter Verwendung eines ähnlichen Zeichens offensichtlich gezielt grenzüberschreitend Schweizer Kunden für ihr Unternehmen abwerbe, könne vorliegend nicht davon ausgegangen werden, die Beklagte habe gutgläubig gehandelt (Klage N. 188). Weiter sei es gerichtsnotorisch, dass ein Unternehmen vor Markteintritt eine Ähnlichkeitsrecherche durchführen lasse, um kostspielige Gerichtsverfahren zu vermeiden. Im Rahmen einer solchen Recherche wäre die Beklagte auf die Kennzeichenrechte der Klägerin gestossen. Sie hätte bemerken müssen, dass sich aufgrund der Ähnlichkeit ihrer Geschäftsbezeichnung und ihres Angebots zu demjenigen der Klägerin allenfalls Konflikte ergeben könnten (Klage N. 189; Replik N. 376).

6.7.2. Rechtliches

Die Grundlage der Verwirkung liegt im Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 Abs. 2 ZGB) durch das Verbot des widersprüchlichen Verhaltens.¹⁶⁰ Von der Verwirkung sind grundsätzlich ebenfalls kennzeichenrechtliche Abwehransprüche erfasst, sofern sie zu spät geltend gemacht werden.¹⁶¹ Die Verwirkung ist sodann nicht leichthin anzunehmen.¹⁶² Vielmehr müssen folgende vier Voraussetzungen erfüllt sein:

¹⁶⁰ BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 58 m.w.H.; DIKE UWG-DOMEJ (Fn. 17), Art. 9 N. 114 m.w.N.

¹⁶¹ BGE 125 III 193 E. 1e; BAUDENBACHER/GLÖCKNER (Fn. 44), Art. 9 N. 273.

¹⁶² BGer 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 2.3.2; SHK UWG-SPITZ (Fn. 13), Art. 9 N. 229; BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 58 m.w.H.

- (a) *Duldung trotz Kenntnis oder Erkennbarkeit des Marktauftritts*: Soweit der Verletzer nicht um Einwilligung ersucht, ist zumindest erforderlich, dass der Verletzer aufgrund seines Marktauftritts bei objektivierter Betrachtung davon ausgehen darf, die Verletzung werde für den Rechtsinhaber bei gehöriger Sorgfalt erkennbar.¹⁶³ Seitens des Schutzrechtsinhabers besteht eine gewisse Sorgfalts- bzw. Beobachtungspflicht, nicht jedoch eine generelle Überwachungspflicht.¹⁶⁴ Demgegenüber erachtet die Rechtsprechung eine verzögerte Rechtsausübung als missbräuchlich, sofern diese auf fahrlässige Unkenntnis der Rechtsverletzung zurückzuführen ist, weil es der Schutzrechtsinhaber sorgfaltswidrig unterlassen hat, den Markt auf gegnerische Zeichen hin zu beobachten.¹⁶⁵ Das Mass der Sorgfalt hängt von der Stellung des Berechtigten ab.¹⁶⁶ Die Kenntnis muss sich auf eine Verletzung in der Schweiz beziehen. Verletzungen im Ausland sind irrelevant.¹⁶⁷
- (b) *Lange Dauer des verletzenden Gebrauchs*: Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls. Als Faustregel hat sich im Markenrecht eine Zeitspanne von vier bis acht Jahren herausgebildet.¹⁶⁸ Vor vier Jahren kann eine Verwirkung nur ausnahmsweise eintreten, z.B. wenn der Berechtigte den Verletzer zur Annahme verleitet hat, sein Verhalten werde geduldet.¹⁶⁹ Unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten gesteht die Lehre dem Schutzrechtsinhaber eine angemessene Zeitdauer zu, damit dieser die Rechtslage und die tatsächlichen Auswirkungen der Verletzung abzuschätzen vermag. Regelmässig sei jedoch eine rechtzeitige Verwarnung angezeigt, um den guten Glauben des Verletzers zu zerstören.¹⁷⁰
- (c) *Wertvoller Besitzstand*: Zu prüfen ist, ob der Verletzer eine so starke Wettbewerbsstellung erlangt hat, dass es gerechtfertigt erscheint, dem Berechtigten die Rechtsausübung zu verwehren.¹⁷¹

¹⁶³ BAUDENBACHER/GLÖCKNER (Fn. 44), Art. 9 N. 274; DIKE UWG-DOMEJ (Fn. 17), Art. 9 N. 115; BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 62 m.w.H.

¹⁶⁴ Vgl. DIKE UWG-DOMEJ (Fn. 17), Art. 9 N. 115; BAUDENBACHER/GLÖCKNER (Fn. 44), Art. 9 N. 276; BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 62 f. m.w.H.

¹⁶⁵ BGE 117 II 575 E. 4b; BGer Urteil 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1; ähnlich BRAUCHBAR (Fn. 89), S. 82.

¹⁶⁶ BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 63 m.w.H.

¹⁶⁷ SHK MSchG-STAUß (Fn. 6), Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 70 m.w.H.

¹⁶⁸ BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 69 m.w.H.

¹⁶⁹ SHK UWG-SPITZ (Fn. 13), Art. 9 N. 228 Fn. 525; BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 69 m.w.H.

¹⁷⁰ DIKE UWG-DOMEJ (Fn. 17), Art. 9 N. 116; BAUDENBACHER/GLÖCKNER (Fn. 44), Art. 9 N. 278; SHK UWG-SPITZ (Fn. 13), Art. 9 N. 228 Fn. 525.

¹⁷¹ Vgl. BAUDENBACHER/GLÖCKNER (Fn. 44), Art. 9 N. 279; DIKE UWG-DOMEJ (Fn. 17), Art. 9 N. 117.

- (d) *Guter Glaube des Verletzers*: Vorausgesetzt ist, dass der Verletzer seinen wertvollen Besitzstand im schutzwürdigen Vertrauen auf die Zulässigkeit seines Verhaltens oder auf den durch die Untätigkeit des Berechtigten hervorgerufenen Anschein der Duldung geschaffen hat.¹⁷²

6.7.3. Würdigung

6.7.3.1. Duldung

6.7.3.1.1. Einleitung

Die Klägerin hat den Gebrauch des Zeichens "Luminarte" ab Ende 2013 anerkannt (Klage N. 48; Replik N. 353). Unbestritten ist weiter die von der Beklagten ab September 2013 resp. Oktober 2013 vorgenommene Werbung in Radio- und Printmedien, welche eine Benützung des Zeichens "Luminarte" in der Schweiz belegen (vgl. Klageantwort N. 69; Replik N. 159). Folglich erübrigen sich Ausführungen zu den zeitlich nachgelagerten Aktivitäten bei Facebook resp. LinkedIn (Klageantwort N. 71) sowie zur Präsenz bei Fachmessen (Klageantwort N. 72).

Der Nachweis einer früheren Kenntnisnahme resp. eines früheren Kenntnissens des Zeichenauftritts von "Luminarte" durch die Klägerin obliegt der Beklagten. Wie nachfolgend gezeigt wird, vermag die Beklagte diesen Beweis nicht zu erbringen.

6.7.3.1.2. Showroom in Deutschland

Entgegen der Argumentation der Beklagten stellt der behauptete Betrieb grenznaher Verkaufsstandorte bzw. Showrooms in Deutschland keinen erkennbaren tatsächlichen Marktauftritt in der Schweiz dar. Blosser Grenznähe begründet keinen Zeichengebrauch im Inland, zumal die Kenntnis von Verletzungen im Ausland keine Relevanz aufweist.¹⁷³

6.7.3.1.3. Betrieb der Domain "www.luminarte.de"

Die Beklagte bringt vor, die Domain "www.luminarte.de" sei aus der Schweiz abrufbar und werde seit 2004 auch zum Vertrieb von Leuchten und Leuchtmitteln verwendet. Eine Ausrichtung der entsprechenden Website auf die Schweiz wird von der Beklagten bestritten.

Eine ausländische Domain mit einer Webseite ohne Ausrichtung auf die Schweiz begründet keinen lauterkeitsrechtlich relevanten inländischen Marktauftritt.¹⁷⁴ Die Ausrichtung des Webshops (auch) auf Schweizer Konsumenten erkennt die Beklagte in dem seit 2007 angebrachten Hinweis auf den grossen Kundenstamm in der Schweiz (Klageantwort N. 52) sowie in dem seit 2004 enthaltenen Hinweis auf die Lieferungsmöglichkeit in die

¹⁷² DIKE UWG-DOMEJ (Fn. 17), Art. 9 N. 118; SHK UWG-SPITZ (Fn. 13), Art. 9 N. 228.

¹⁷³ Vgl. SHK MSchG-STAUH (Fn. 6), Vorb. zu Art. 51a-60 N. 70; HGer ZH, sic! 2015, S. 316 ff., S. 319.

¹⁷⁴ Vgl. auch JOLLER (Fn. 90), N. CH 189; BURI, Verwechselbarkeit (Fn. 48), S. 85.

Schweiz (Klageantwort N. 62). Aus dem von der Beklagten offerierten Beweismittel geht jedoch einzig hervor, dass am 31. Juli 2012 auf die Lieferungsmöglichkeit in die Schweiz hingewiesen wurde. Daneben wurde im Juli 2007 sowie Oktober 2008 eine Auswahl der realisierten Projekte präsentiert und auf «*viele weitere gewerbliche und private Kunden in **Deutschland** und der **Schweiz***» verwiesen (vgl. KAB 5 - 17/1 S. 6 - 8). Damit ist aber keine klare Ausrichtung der unter "www.luminarte.de" abrufbaren Webseite nachgewiesen. Zum einen vermag der Hinweis auf in der Schweiz realisierte Projekte noch nicht dazu zu führen, dass die Klägerin auf die beklagte Webseite hätte aufmerksam werden müssen. Zum anderen begründet ein Hinweis auf die Lieferungsmöglichkeit in die Schweiz unter der Rubrik "Kontakt" an sich noch keinen Marktauftritt in der Schweiz, welchen die Klägerin bei gehöriger Sorgfalt hätte bemerken müssen. Folglich sind die Ausführungen der Beklagten mit Bezug auf die Domain "www.luminarte.de" unbehilflich.

6.7.3.1.4. Betrieb der Domain "www.luminarte.ch"

Die Registrierung der Domain "www.luminarte.ch" erfolgte am 20. Juni 2007 (Klageantwort N. 52). Nach der wohl herrschenden Lehre erfüllt die Registrierung einer Domain den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG nicht.¹⁷⁵ Dies gilt erst Recht für das Tatbestandselement der *Erkennbarkeit*. Ob die Webaktivität unter der Domain "www.luminarte.ch" durch die Klägerin resp. ihre Rechtsvorgängerinnen bei gehöriger Sorgfalt hätte erkannt werden müssen, beurteilt sich vielmehr aufgrund der Art und Weise der Domainaktivität und des unter der Domain abrufbaren Inhalts.

Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die Domain "www.luminarte.ch" Ende Juli 2013 eigenständig bewirtschaftet wurde (Replik N. 16; Klageantwort N. 63; KB 160). Insoweit vermag dies der Beklagten zu keinem Vorteil zu verhelfen. Bestritten ist demgegenüber die frühere Aktivität der Domain. Die Beklagte behauptet mit Verweis auf KAB 12, die Domain "www.luminarte.ch" werde seit 16. Dezember 2008 gebraucht. Die Klägerin bestreitet dies. Aus dem in KAB 12 enthaltenen Domain Report geht hervor, dass die Domain am 16. Dezember 2008 auf zwei Servern aufgeschaltet war (KAB 12 S. 11: *ns.namespace4you.de* resp. *ns2.namespace4you.de*). Damit hat die Beklagte nachgewiesen, dass die Domain "www.luminarte.ch" für Internetnutzer seit Ende Dezember 2008 erreichbar war.¹⁷⁶ Die Erreichbarkeit einer *.ch* Webseite ist jedoch nicht der Erkennbarkeit des Marktauftritts unter dem Zeichen "Luminarte" gleichzustellen. Zum einen besteht keine generelle Überwachungspflicht von inländischen Domains. Zum anderen erfolgte selbst gemäss den Ausführungen der Beklagten bis Mitte des Jahres 2013 eine Weiterleitung auf die Domain

¹⁷⁵ Vgl. SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 48), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 62; BURI, Verwechselbarkeit (Fn. 48), S. 142; JOLLER (Fn. 90), N. CH 88, 163, 185; a.A. DIKE UWG-HEINEMANN (Fn. 51), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 141.

¹⁷⁶ Siehe auch BURI, Verwechselbarkeit (Fn. 48), S. 20.

"www.luminarte.de". Die dort aufgeschaltete Webseite hätte die Klägerin aber wie gezeigt bei gehöriger Sorgfalt nicht erkennen müssen. Daran kann die Weiterleitung einer inländischen Domain auf die entsprechende Webseite entgegen den Ausführungen der Beklagten in Duplik N. 18 nichts ändern.

6.7.3.1.5. Google AdWords

Neben den belegten Werbeanstrengungen in den analogen Medien macht die Beklagte geltend, sie habe mit Hilfe von Google AdWords bereits seit 2007 Werbeanstrengungen für den Schweizer Markt unternommen. Aufgrund der eingereichten Beilagen (KAB 9 - 35; AB 5 - 15/3) ist nachgewiesen, dass die Beklagte ab dem Jahr 2007 für verschiedene Keywords (vgl. Aufzählungen in Klageantwort N. 68: "Beleuchtung", "Designleuchten", "Lichtplanung", "U.", "AC.", "AD.") mithilfe von Google AdWords Werbeanstrengungen für ihren Onlineshop unternommen hat.

Google AdWords dient der Platzierung einer Werbeanzeige, welche auf der Website der Google Suchmaschine gesondert von den Suchergebnissen dargestellt wird. Die Werbeanzeige, ein benutzerdefinierter Text, wird als Anzeige gekennzeichnet und entweder auf der rechten Seite der Website ("side-ads") oder vor den gewöhnlichen Suchergebnissen ("top-ads") platziert. Google AdWords soll demnach nicht das Suchergebnis beeinflussen, sondern dem AdWords-Verwender eine effiziente, kontextbezogene Werbeplatzierung erlauben.¹⁷⁷ Sofern ein Nutzer der Google Suchmaschine mit inländischer IP-Adresse ein von der Beklagten gebuchtes Keyword in der Suchmaske eingibt, erscheinen neben den Suchresultaten ebenfalls Werbeanzeigen der Beklagten oder anderer Unternehmen, welche allenfalls das gleiche Keyword für die gleiche Zielgruppe gebucht haben. Ein Keyword kann entweder für die ganze Schweiz oder für einzelne Regionen gebucht werden. Als Filter wird jeweils der Geostandort der IP-Adresse benutzt.¹⁷⁸

Nicht entscheidend ist vorab die Frage, ob die AdWords-Anzeige der Beklagten auf die Domain "www.luminarte.de" oder "www.luminarte.ch" verwies. Massgebend ist einzig, ob die Verwendung der Keywords auf den Schweizer Markt abzielte und damit versucht wurde, einen inländischen Marktauftritt zu generieren. Die von der Beklagten gebuchten Keywords erfassten Schweizer Internetnutzer, womit eine Ausrichtung auf den Schweizer Markt und somit ein Zeichengebrauch im Inland evident ist.

¹⁷⁷ Vgl. auch ISLER/SUTTER, Keyword Advertising, in: Thouvenin/Weber (Hrsg.), Werbung – Online, 2017, S. 63 f.; NEVERAUSKAS, Markennutzung bei Keyword-Advertising in Vertriebsverhältnissen, Rechtsvergleichende markenschutz- und wettbewerbsrechtliche Untersuchung, 2016, N. 32.

¹⁷⁸ Zur Funktionsweise vgl. auch NEVERAUSKAS (Fn. 177), N. 20 ff.; RIVARA, Keyword advertising, développements récents au regard du droit des marques, AJP 2012, S. 1547 f.; OGer TG, sic! 2012, S. 387 f. E. 4a.; SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO, 2. Aufl. 2017, Art. 13 N. 51.

Fraglich erscheint, ob die Beklagte seit 2007 aufgrund ihres Marktauftrittes (Werbeanzeigen mithilfe von Google AdWords) bei objektiver Betrachtung davon ausgehen durfte, die Verletzung sei für die Klägerin bei gehöriger Sorgfalt erkennbar.¹⁷⁹ Unbestrittenermassen verfügte die Beklagte vor Mitte 2013 nicht über einen klassischen inländischen Marktauftritt, zumal sie in der Schweiz kein Ladenlokal hatte und keinen Nachweis für Werbung in den klassischen Medien (Print, Radio, TV) erbringt. Jedoch kann es nicht angehen, dass ein ausschliesslich digitaler Marktauftritt der Beklagten von vornherein die Erkennbarkeit der Verletzung durch die Klägerin ausschliesst. Vielmehr können im Zeitalter der Digitalisierung und des Internet-Shoppings digitale Werbeanstrengungen der Beklagten dazu führen, dass diese davon ausgehen durfte und musste, ihr Verhalten werde von der Klägerin toleriert.

Die Klägerin ist gemäss eigener Darstellung Teil des A.-Konzerns und Betreiberin von dessen Detailhandelsgeschäft (Klage N. 20). Die vom Berechtigten erwartete Sorgfaltspflicht ist im Einzelfall zu bestimmen und bemisst sich unter anderem nach seiner Grösse und Erfahrung sowie der Relation zwischen Kosten einer bestimmten Nachforschungs- resp. Marktüberwachungsmethode und dem Wert eines konkreten Marktauftritts resp. Kennzeichens.¹⁸⁰ Massgebend ist einzig die objektiv zu erwartende Sorgfalt, womit entgegen der Beklagten nicht auf vertraglich vereinbarte Überwachungspflichten – ein subjektives Recht der *A.-Gruppe Genossenschaft* – abzustellen ist (N. 54 ff. der Noveneingabe von 23. April 2019). Gemäss Doktrin sind aufgrund der Grösse der Klägerin erhöhte Anforderungen an die gebotene Sorgfalt zu stellen.¹⁸¹ Doch selbst bei diesen erhöhten Sorgfaltspflichten durfte und musste die Beklagte in den Jahren 2007 - 2013 in guten Treuen nicht davon ausgehen, die Klägerin würde den Marktauftritt der Beklagten und die damit verbundenen Verletzungshandlungen erkennen.

Zwar hat die Beklagte nachgewiesen, dass ihre digitalen Werbeanzeigen einen bedeutenden Reklameaufwand nahelegen (Klageantwort N. 68: durchschnittliche Werbeanzeigen pro Jahr: ca. 617'095 [2007 - 2013]; maximale Werbeanzeigen pro Jahr: 1'779'918 [2012]).¹⁸² Die entsprechenden Werbeanstrengungen mögen als Indiz für einen intensiven Zeichengebrauch dienen.¹⁸³ Jedoch können mithilfe von Google AdWords generierte Werbeanzeigen nicht analoger Werbung in Print, Radio oder TV gleichgesetzt werden. Denn ein Werbeauftritt in den analogen Medien wird vom

¹⁷⁹ BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 62; BRAUCHBAR (Fn. 89), S. 85; BGE 117 II 575 E. 5b.

¹⁸⁰ Siehe hinsichtlich des Markenrechtes: BRAUCHBAR (Fn. 89), S. 86, 92 m.w.V.

¹⁸¹ BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 63; BRAUCHBAR (Fn. 89), S. 86.

¹⁸² Zur wirtschaftlichen Bedeutung von Keyword Advertising: ISLER/SUTTER (Fn. 177), S. 67.

¹⁸³ BRAUCHBAR (Fn. 89), S. 96.

Schweizer Konsumenten automatisch aufgenommen, sofern das entsprechende Medium konsumiert wird (Werbebeilage zu einer abonnierten Zeitschrift; Radio- oder TV-Spot bei einem im Inland empfangbaren Radio- resp. TV-Sender). Die von der Beklagten geschaltete Werbung bei Google AdWords wird demgegenüber nicht von jedem inländischen Internetnutzer resp. Nutzer der Google Suchmaschine aufgenommen. Vielmehr erscheint die Werbung der Beklagten einzig bei Verwendung der von der Beklagten gebuchten Keywords. Die Klägerin konnte daher vom Marktauftritt der Beklagten nur erfahren, sofern sie in der Google Suchmaske ein von der Beklagten gebuchtes Keyword eingab.

Die von der Beklagten gebuchten Keywords umfassen zum einen beschreibende Begriffe des Sortiments der Parteien wie "Beleuchtung", oder "Designleuchten" und zum anderen Marken der von der Beklagten geführten Leuchtenhersteller wie "U." oder "AD.". Vor diesem Hintergrund ist nicht erwiesen, dass der Klägerin in den Jahren 2007 bis 2013 das verletzende Verhalten der Beklagten hätte bekannt sein müssen. Zwar erschiene es diskutabel, der Klägerin eine Sorgfaltspflicht aufzuerlegen, mithilfe der kostenlos zugänglichen Google Suchmaschine nach ihrem eigenen Zeichen "Lumimart" zu forschen, um auf diesem Weg potenzielle Kennzeichenverletzungen (frühzeitig) zu erkennen. Weitergehende Ausführungen können jedoch aus zwei Gründen unterlassen werden: Zum einen hat die Beklagte nicht behauptet, das Keyword "Lumimart" gebucht zu haben. Zum anderen unterlässt sie ebenfalls die Behauptung, der Webauftritt der Beklagten wäre bei einer Suchanfrage nach dem Begriff "Lumimart" erschienen. Im Übrigen konnte von der Klägerin in guten Treuen nicht verlangt werden, dass sie unter Zuhilfenahme der Google Suchmaschine nach Umschreibungen ihres Sortiments forscht (bspw. durch Suchbegriffe wie "Beleuchtung" oder "Designleuchten"). Auch wenn die entsprechenden Nachforschungen mutmasslich geringe Kosten generieren würden (Personalkosten oder Entschädigung für Drittdienstleister), würde damit eine Obliegenheit zur vollständigen Marktüberwachung geschaffen, welche der Klägerin in Bezug auf das Zeichen "Lumimart" nicht auferlegt werden kann.¹⁸⁴

6.7.3.1.6. Suchmaschinenoptimierung

Weiter gilt es zu prüfen, ob die Klägerin durch Optimierung ihres digitalen Marktauftritts auf Suchmaschinen wie Google auf das Zeichen "Luminarte" hätte aufmerksam werden müssen.

Damit ein Webauftritt überhaupt Wirkungen entfalten kann, muss die Domain über die Suchmaschine von Google auffindbar sein und sich in den

¹⁸⁴ Vgl. BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 63; SHK MSchG-STAUH (Fn. 6), Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 70; MARBACH (Fn. 82), N. 1584.

ersten Rängen der natürlichen Suchergebnisse befinden.¹⁸⁵ Mittels Suchmaschinenoptimierung wird versucht, das Ranking einer Website in den natürlichen Suchergebnissen zu halten oder zu verbessern.¹⁸⁶

Ob die Klägerin in den Jahren 2007 bis 2013 hinsichtlich der Domain "www.lumimart.ch" tatsächlich Massnahmen zur Suchmaschinenoptimierung ergriffen hat, geht aus dem von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt nicht hervor. Doch selbst wenn die Klägerin solche Massnahmen ergriffen hat, mangelt es an einem schlüssigen Tatsachenvortrag der Beklagten. Aus ihren Ausführungen geht nicht hervor, aufgrund welcher Sachverhaltselemente die Klägerin bei gebotener Sorgfalt auf den Marktauftritt der Beklagten hätte aufmerksam werden müssen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, inwieweit die Tatsache, dass eine Suchmaschinenoptimierung vorgenommen wurde, dem Kennenmüssen des Marktauftrittes der Beklagten gleichzusetzen ist.

6.7.3.1.7. Unter dem Zeichen "Luminarte" erzielte Umsätze

Nach dem Dargelegten ist nicht erstellt, dass der Marktauftritt der Beklagten oder ihrer Rechtsvorgängerinnen unter dem Zeichen "Luminarte" in der Schweiz für die Klägerin vor Mitte des Jahres 2013 aus dem Betrieb von grenznahen Lokalitäten in Deutschland, dem Betrieb der Domains "www.luminarte.ch" und "www.luminarte.de" oder der nachgewiesenen Google AdWords Werbung erkennbar war bzw. gewesen wäre. Soweit die Beklagte schliesslich auf die behauptete Mund-zu-Mund-Propaganda verweist, ist nicht ersichtlich, in welchem Zusammenhang diese mit dem Tatbestandelement der *Erkennbarkeit* stehen soll. Die Beklagte behauptet denn auch nicht, dass ein Mitarbeiter der Klägerin durch die angebliche Mund-zu-Mund-Propaganda vom Marktauftritt unter dem Zeichen "Luminarte" hätte erfahren müssen.

Die dargelegten Umsätze bis Mitte des Jahres 2013 unter dem Zeichen "Luminarte" der Beklagten resp. ihrer Vorgängergesellschaften sind daher aus einem Marktverhalten entsprungen, welches die Klägerin auch bei gehöriger Sorgfalt nicht hätte erkennen können. Daher hat die Tatsache, dass die Beklagte resp. ihre Vorgängergesellschaften mit Schweizer Kunden Umsatz erzielt haben, keinen Einfluss auf die Beurteilung der *Erkennbarkeit*. Ebenso führen die von der Beklagten resp. ihrer Rechtsvorgängerinnen erzielten Umsätze entgegen der Beklagten (Duplik N. 216) nicht zur *Notorietät* des Zeichens "Luminarte". Die Notorietät beurteilt sich nicht einzig aufgrund der behaupteten Umsatzzahlen, sondern ist anlässlich einer Gesamtwürdigung festzustellen.¹⁸⁷ Jahresumsätze von Fr. 200'000.00

¹⁸⁵ Ähnlich bereits BÜHLER, Meta-Tags, Keywords und andere Mittel der Suchmaschinenoptimierung – eine Momentaufnahme aus immaterialgüter- und wettbewerbsrechtlicher Sicht, in Florian/Oliver (Hrsg.), Internet-Recht und electronic Commerce Law 9, 2007, S. 47.

¹⁸⁶ ISLER/SUTTER (Fn. 177), S. 63.

¹⁸⁷ Vgl auch BGE 130 III 267 E. 4.7.3.

übersteigend sind daher nicht der offenkundigen Bekanntheit eines Zeichens gleichzusetzen.

6.7.3.1.8. Youtube-Video

Ebenfalls nicht zu hören ist die Beklage, soweit sie vorbringt, aufgrund des Youtube-Videos vom 9. Dezember 2011 hätte die Klägerin vom Marktauftritt der Beklagten Kenntnis nehmen müssen (vgl. KAB 5 - 18/1).

Das auf der Domain "www.youtube.com" aufgeschaltete Videoportal ist zwar aus der Schweiz abrufbar, jedoch nicht auf den Schweizer Markt ausgerichtet. Daher geht es nicht an, der Klägerin eine Sorgfaltspflicht des Inhalts aufzuerlegen, die grösstenteils weltweit zugänglichen Videoinhalte auf potentiell unlauteres Verhalten durchsuchen zu müssen. Schliesslich erläutert die Beklagte nicht, worin die Verbindung des Videos, welches nach ihrer Darstellung den Aufbau eines "AD.Studios" zeigt, mit dem Schweizer Markt liegen soll.

6.7.3.1.9. Markeneintragung

Soweit die Beklagte für das Kennenmüssen ihres Marktauftritts auf das Prioritätsdatum vom 9. Februar 2013 der Marke Nr. 654460 verweist, kann ihr nicht gefolgt werden.

Vorab hätte die Klägerin gegen die beklagtische Markeneintragung mangels einer eigenen älteren Marke nicht vorgehen können. Zudem ist die Eintragung einer Marke nicht einem lauterkeitsrechtlich relevanten Marktauftritt gleichzusetzen. In lauterkeitsrechtlicher Hinsicht ginge es zu weit, der Klägerin eine Sorgfaltspflicht des Inhalts aufzuerlegen, publizierte Marken, deren Zeichen noch nicht im Schweizer Wettbewerb eingesetzt wurden, abzumahnen. Im Übrigen geht es nicht an, für die Tatbestandvoraussetzung der *Erkennbarkeit* eines lauterkeitsrechtlich relevanten Verhaltens auf das Prioritätsdatum vom 9. Februar 2013 abzustellen. Denn erst der *Gebrauch* einer Marke lässt erkennen, ob überhaupt ein lauterkeitsrechtlich relevantes Verhalten zu befürchten ist.¹⁸⁸

6.7.3.1.10. Vertrieb von Markenprodukten

Soweit die Beklagte geltend macht, der Anbieter von Markenprodukten kenne üblicherweise auch Konkurrenzunternehmen, ist ihr nicht zu folgen. Die Beklagte hat es unterlassen aufzuzeigen, dass allfällige von beiden Parteien geführte Produkte notwendigerweise vom gleichen Importeur resp. Verteiler zu beziehen wären.

¹⁸⁸ Vgl. auch in Bezug auf die Markenrechtsverletzung BRAUCHBAR (Fn. 89), S. 92; BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 66; MARBACH (Fn. 82), N. 1583.

6.7.3.2. Lange Dauer des verletzenden Gebrauchs

6.7.3.2.1. Erkennbarkeit per Ende Oktober 2013

Die Beklagte hat in den Monaten September und Oktober 2013 in namhaften Deutschschweizer Printmedien und Radiostationen Werbeanstrengungen für ihren Marktauftritt in der Schweiz unternommen (KAB 5 - 14/1/1 - 5; 5 - 14/5/1). Da von der Klägerin zumindest erwartet werden kann, dass sie bei gehöriger Sorgfalt die entsprechenden Werbeanstrengungen wahrnimmt und intern für den notwendigen Informationsfluss sorgt, hätte die Klägerin den Marktauftritt unter dem Zeichen "Luminarte" spätestens per Ende Oktober 2013 bemerken müssen.

6.7.3.2.2. Abmahnschreiben vom 3. Oktober 2016

Zwischen den Parteien ist umstritten, ob das Abmahnschreiben vom 3. Oktober 2016 (KB 165) in der vorliegenden Streitsache Wirkungen entfaltet. Die Beklagte wendet diesbezüglich ein, aus einer von der *A.-Gruppe Genossenschaft* verfassten Abmahnung könne die Klägerin keine Rechte ableiten, da es sich um verschiedene juristische Personen handle (Duplik N. 313). Im Übrigen sei das Abmahnschreiben nicht an die Beklagte, sondern an die *AE. GmbH* adressiert gewesen (Duplik N. 70).

Das Abmahnschreiben stellt eine *rechtsgeschäftsähnliche, empfangsbefähigte Willensäusserung* dar.¹⁸⁹ Deren Gehalt ist mangels behauptetem übereinstimmenden tatsächlichen Verständnis nach dem Vertrauensprinzip auszulegen.¹⁹⁰

a. Abmahnschreiben zeigt Wirkungen für Klägerin

Gemäss dem im Namen der *A.-Gruppe Genossenschaft* verfassten Schreiben wird der *AE. GmbH* vorgeworfen, die schweizerischen Kennzeichenrechte der *A.-Gruppe Genossenschaft* zu verletzen und darüber hinaus unlauteren Wettbewerb im Sinne des UWG zu begehen (KB 165 S. 2). Aufgrund der Ausführungen durfte der Adressat davon ausgehen, die *A.-Gruppe Genossenschaft* sei Inhaberin der Schweizer Kennzeichenrechte und Betreiberin der "Lumimart" Filialen. Daher durfte die *AD. GmbH* in guten Treuen annehmen, allfällige lauterkeitsrechtliche Ansprüche würden von der *A.-Gruppe Genossenschaft* geltend gemacht.

Entgegen den Ausführungen der Beklagten kann sich die Klägerin auf das Mahnschreiben der *A.-Gruppe Genossenschaft* berufen. Ein Abmahnschreiben bezweckt einerseits die Sicherstellung eines Rechtsanspruchs, indem einer allenfalls eintretenden Verwirkung zuvorgekommen wird. An-


¹⁸⁹ Es handelt sich um eine sog. *Vorstellungsausserung*; zur Rechtsnatur vgl. auch WILLI, Die Schutzrechtsverwarnung als immaterialgüterrechtliches Rechtsinstitut, AJP 1999, S. 1384

¹⁹⁰ Vgl. zur analogen Anwendung der Regeln über die Auslegung von Willenserklärungen WIEGAND, recht 1983, S. 121; BK OR-MÜLLER, 2018, Art. 1 N. 30; BGer 5A_27/2016 vom 28. Juni 2016 E. 4.2.2 im Zusammenhang mit einer Anscheinvollmacht.

dererseits wird durch das Abmahnschreiben der gute Glaube des Adressaten in die Rechtmässigkeit seines Verhaltens zerstört.¹⁹¹ Aufgrund des Abmahnschreibens ist evident, dass die *A.-Gruppe Genossenschaft* den Zeichengebrauch von "Luminarte" in der Schweiz sowohl unter kennzeichenrechtlichen als auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten nicht tolerierte und entsprechend abmahnte. Daher musste dem Adressaten in guten Treuen bewusst sein, sein Verhalten werde vom Schutzrechtsinhaber der "Lumimart" Zeichen nicht mehr geduldet. Ein allenfalls bestehender guter Glaube in die Rechtmässigkeit des Marktauftritts von "Luminarte" in der Schweiz wurde dadurch zerstört.

Das Erfordernis einer zusätzlichen Abmahnung durch die lauterkeitsrechtlich aktivlegitimierte juristische Person würde zu einer zwecklosen Formalität verkommen. Sie würde dem Abmahnschreiben vom 3. Oktober 2016 nichts hinzufügen. Dies gilt umso mehr, als die Klägerin eine Tochtergesellschaft der *A.-Gruppe Genossenschaft* ist.

b. Abmahnschreiben zeigt keine Wirkungen für die Beklagte

Als Adressat des Abmahnschreibens ist die *AE. GmbH* aufgeführt. Diese war zu diesem Zeitpunkt Inhaberin der streitverfangenen Marke 654460 (vgl. KB 162 S. 5). Zwar behauptet die Beklagte, der lauterkeitsrechtlich relevante Marktauftritt unter dem Zeichen "Luminarte" sei durch sie erfolgt (Klageantwort N. 48). Dies steht aber im Widerspruch zu den in KB 156 - 158 eingereichten Werbeunterlagen der Kalenderwochen 32, 36 und 40 des Jahres 2016. Aus diesen geht hervor, dass das Zeichen  in Werbeunterlagen der *AE. GmbH* verwendet wurde. Demgegenüber wurde im Impressum der auf der Domain "www.luminarte.ch" abrufbaren Webseite die Beklagte als Betreiberin angegeben (Klage N. 53 m.V.a. KB 168 S. 1). Folglich war für die Klägerin resp. die *A.-Gruppe Genossenschaft* nicht klar ersichtlich, welche Gesellschaft sich für den Marktauftritt unter dem Zeichen "Luminarte" in der Schweiz verantwortlich zeigte. Es wäre daher an der Klägerin resp. der *A.-Gruppe Genossenschaft* gewesen, zusätzlich auch die Beklagte abzumahnen. Da sie dies unterlassen hat, vermag das Abmahnschreiben für die Beklagte keine Wirkungen zu entfalten.

6.7.3.2.3. Klageeinreichung im Verfahren HOR.2017.30

Entgegen der Beklagten ist unter dem Tatbestandsmerkmal des langen Zuwartens nicht auf die Klageeinreichung vom 17. April 2018 abzustellen. Mit Klage vom 30. März 2017 hat die *A.-Gruppe Genossenschaft* der Beklagten angezeigt, dass sie den Zeichengebrauch von "Luminarte" durch die Beklagte nicht toleriert. Damit wurde der gute Glaube der Beklagten in die

¹⁹¹ DIKE UWG-DOMEJ (Fn. 17), Art. 9 N. 116; BAUDENBACHER/GLÖCKNER (Fn. 44), Art. 9 N. 278; SHK UWG-SPITZ (Fn. 13), Art. 9 N. 228 Fn. 525; BGE 109 II 338 E. 2a.

Duldung des Luminarte Marktauftrittes in der Schweiz durch den Markeninhaber von "Lumimart" zerstört. Soweit sich die Beklagte nun darauf beruft, die Klägerin habe vorprozessual nicht angezeigt, dass sie den Luminarte-Marktauftritt nicht dulde, verhält sie sich rechtsmissbräuchlich. Eine Abmahnung durch die Klägerin, die Lizenznehmerin, fügte der Klage vom 30. März 2017 nichts hinzu und stellte eine zwecklose Formalität dar. Folglich durfte die Beklagte mit Zustellung der Klage vom 30. März 2017 in guten Treuen nicht mehr davon ausgehen, der Marktauftritt unter dem Zeichen "Luminarte" werde von der *A.-Gruppe Genossenschaft* oder von einem allfälligen Lizenznehmer geduldet.

6.7.3.2.4. Kein zu langes Zuwarten

Bei gehöriger Sorgfalt hätte die Klägerin den Marktauftritt unter dem Zeichen "Luminarte" Ende Oktober 2013 erkennen müssen. Der gute Glaube der Beklagten in die Duldung des Marktauftrittes durch die Klägerin wurde mit Zustellung der Klage vom 30. März 2017 und somit rund dreieinhalb Jahre nach der frühestmöglichen Erkennbarkeit zerstört.

Die Beklagte ist eine ausländische Unternehmung, welche sukzessive vom Ausland her in den Schweizer Markt vorgedrungen ist. Der Vertrieb der Waren an Schweizer Konsumenten erfolgt via Online-Handel oder durch grenznahe Showrooms in Deutschland. Im Gegensatz zur Klägerin ist die Beklagte in der Schweiz nicht im stationären Handel tätig. Im Übrigen hat die Klägerin die Beklagte nicht durch ein aktives Verhalten zur Annahme verleitet, die Verletzung werde geduldet.¹⁹² Auch wenn die Beklagte Werbeanstrengungen in der Schweiz getätigt und sich damit einhergehend eine Marktposition erkämpft hat, erachtet das Handelsgericht angesichts der höchstrichterlichen Rechtsprechung¹⁹³ ein Zuwarten von dreieinhalb Jahren nicht als übermässig.

Schliesslich stellt die verzögerte Einreichung der Klage am 17. April 2018 kein übermässig langes Zuwarten der zur Geltendmachung der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche legitimierten Klägerin dar. Nach Klageeinreichung im Verfahren HOR.2017.30 wurde am 8. Dezember 2017 eine Instruktionverhandlung durchgeführt. In deren Anschluss wurden Vergleichsgespräche geführt. Ob daran auch die Klägerin oder nur die *A.-Gruppe Genossenschaft* beteiligt war, ist entgegen den Vorbringen der Beklagten nicht massgebend. Der geschilderte Verfahrensablauf zeigt, dass die *A.-Gruppe Genossenschaft* als Markeninhaberin den Marktauftritt unter dem Zeichen "Luminarte" weiterhin beanstandete. Daher durfte die Beklagte seit der Zustellung der Klageschrift im Verfahren HOR.2017.30 nicht davon ausgehen, ihr Marktauftritt in der Schweiz werde geduldet.




¹⁹² Vgl. BSK MSchG-FRICK (Fn. 5), Vor Art. 51a-60 N. 69; MARBACH (Fn. 82), N. 1579.

¹⁹³ BGer 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 6.3; 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.2 (nicht publiziert in BGE 131 III 581); 4C.371/2005 vom 2. März 2005 E. 3.1; vgl. jedoch BGer 4C.125/1997 vom 21. Oktober 1997 E. 2b zum Urheberrecht.

6.7.4. Zwischenfazit

Zusammenfassend ist kein langes Zuwarten der Klägerin nachgewiesen. Dementsprechend sind die klägerischen Ansprüche nicht verwirkt. Folglich erübrigt sich im Zusammenhang mit der Beklagten als Verletzerin eine vertiefte Auseinandersetzung mit den beiden weiteren Tatbestandsmerkmalen "Wertvoller Besitzstand" und "Guter Glaube".

6.8. Fazit

Die von der Beklagten verwendeten Zeichen "Luminarte", "luminarte.de", "luminarte.ch", "Luminarte GmbH" sowie  sind mit den Zeichen "Lumimart", , "lumimart.ch", sowie  der Klägerin verwechselbar im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Da auch die übrigen Voraussetzungen des klägerischen Anspruchs erfüllt sind, ist das Rechtsbegehren gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG gutzuheissen.

7. Namensrecht

Der Vollständigkeit halber ist nachfolgend auf die von der Klägerin behaupteten namensrechtlichen Ansprüche einzugehen.

7.1. Aktiv- und Passivlegitimation

7.1.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin führt im Wesentlichen aus, der Träger von "Lumimart" sei zur Geltendmachung der namensrechtlichen Ansprüche aktivlegitimiert. Die Muttergesellschaft der Klägerin habe per 1. Januar 2004 den betrieblichen Teil der *P. AG* und damit auch die Geschäftssparte "Lumimart" übernommen und in ihre Unternehmensstruktur integriert. Per 31. Dezember 2012 habe die *A.-Gruppe Genossenschaft* die Geschäftssparte "Lumimart" an die Klägerin übertragen (vgl. KB 17). Eventualiter habe die Klägerin per 6. Mai 2013 den Gebrauch der Geschäftsbezeichnung "Lumimart" aufgenommen und damit die Namensrechte durch rechtserzeugenden Gebrauch begründet (Replik N. 299). Da sich die Beklagte den Namen der Klägerin anmasse, indem sie die Bezeichnung "Luminarte" verwende, welche zum Namen "Lumimart" der Klägerin eine grosse Ähnlichkeit aufweise, sei die Passivlegitimation der Beklagten zu bejahen (Klage N. 72 - 79).

Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin, da ihr keine Namensrechte zustehen würden (Duplik N. 376). Sodann werde der Erwerb von Namensrechten durch die *A.-Gruppe Genossenschaft* im Zeitpunkt des Beginns des Zeichengebrauchs im Jahr 2004 (Klageantwort N. 114; Duplik N. 380) bestritten. Ebenso habe die Klägerin die besagten Namensrechte nicht übernehmen können, da es sich um höchstpersönliche Rechte handle (Klageantwort N. 119; Duplik N. 379). Weiter sei die Klägerin erst am 3. Mai 2013 ins Handelsregister eingetragen worden, so dass ein vorangehender Namensgebrauch ausscheide (Klageantwort N. 121). Schliesslich habe die

Klägerin nicht substantiiert, in welchem Umfang sie das Zeichen "Lumimart" im Jahre 2013 benutzt haben will (Duplik N. 116).

7.1.2. Rechtliches

Namensrechtliche Ansprüche sind vom Namensträger geltend zu machen.¹⁹⁴ Namensträger können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein.¹⁹⁵ Objekt namensrechtlicher Ansprüche kann unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls eine Geschäftsbezeichnung bilden.¹⁹⁶ Passivlegitimiert ist derjenige, welcher sich den Namen des Namensträgers anmasst.¹⁹⁷

Eine Geschäftsbezeichnung kann gemäss einer Lehrmeinung im Gegensatz zu einer Firma und einem Namen auf einen anderen Rechtsträger übertragen werden.¹⁹⁸ Zu konkretisieren ist allerdings, dass eine Übertragung der Geschäftsbezeichnung ohne gleichzeitige Übertragung des Geschäfts(teils) bzw. Unternehmens(teils) nicht denkbar ist.¹⁹⁹ Die Geschäftsbezeichnung wird mit anderen Worten durch Übertragung des bezeichneten Unternehmens oder Unternehmensteils auf den neuen Rechtsträger mitübertragen. Das folgt auch daraus, dass Geschäftsbezeichnungen nicht Rechtssubjekte, sondern Rechtsobjekte bezeichnen.²⁰⁰

7.1.3. Würdigung

Die Aktivlegitimation namensrechtlicher Ansprüche ist der Betreiberin der als selbstständig bezeichneten Geschäftssparte "Lumimart" bzw. der Trägerin des als selbstständig bezeichneten Unternehmensteils "Lumimart" zuzuweisen. Vorliegend wird die Geschäftssparte "Lumimart" unstrittig von der Klägerin betrieben (Klage N. 75; Replik N. 299; Klageantwort N. 121 f.). Daher fällt ihr die Aktivlegitimation hinsichtlich der behaupteten namensrechtlichen Ansprüche zu.

Folglich kann entgegen dem (Haupt-)Standpunkt der Klägerin die *A.-Gruppe Genossenschaft* keine Namensrechte an der Geschäftssparte "Lumimart" geltend machen. Denn die *A.-Gruppe Genossenschaft* als Muttergesellschaft der Klägerin ist nicht Betreiberin der Geschäftssparte "Lumimart".

¹⁹⁴ Vgl. BSK ZGB I-BÜHLER, 6. Aufl. 2018, Art. 29 N. 12.

¹⁹⁵ BSK ZGB I-BÜHLER (Fn. 194), Art. 29 N. 13.

¹⁹⁶ BSK ZGB I-BÜHLER (Fn. 194), Art. 29 N. 8. A.A. MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl. 2018, § 7 N. 28, wonach Geschäftsbezeichnungen ohne weiteres namensrechtlichen Schutz geniessen.

¹⁹⁷ Vgl. BSK ZGB I-BÜHLER (Fn. 194), Art. 29 N. 31; LACK, Privatrechtlicher Namensschutz (Art. 29 ZGB), 1992, S. 127.

¹⁹⁸ AGTEN, Der Schutz von Unternehmenskennzeichen bei Kollisionen mit anderen Unternehmens- und Waren- oder Dienstleistungskennzeichen in der Schweiz, 2011, S. 55.

¹⁹⁹ Vgl. BGE 72 II 1 E. 2a.

²⁰⁰ Vgl. BSK ZGB I-BÜHLER (Fn. 194), Art. 29 N. 5; SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO (Fn. 178), Art. 13 N. 23; vgl. auch JUNG/KUNZ/BÄRTSCHI, Gesellschaftsrecht, 2016, N. 42 ff.

Entgegen dem sinngemässen Standpunkt der Beklagten ist auf Ebene der Aktivlegitimation noch nicht auf die umstrittene Namenspriorität einzugehen. Massgebend ist einzig, dass es sich bei der Klägerin um die Betreiberin der Geschäftssparte "Lumimart" handelt. Ob sie die behaupteten namensrechtlichen Ansprüche rechtsgeschäftlich oder rechtserzeugend begründet hat, ist auf Stufe der Aktivlegitimation ohne Belang.

Da die Beklagte unter dem Namen "Luminarte" auftritt und sich somit mutmasslich den Namen "Lumimart" anmasset, ist sie passivlegitimiert.

7.2. Namensrechtliche Ansprüche

7.2.1. Parteibehauptungen

Die Klägerin führt im Wesentlichen aus, bei "Lumimart" handle es sich um eine schutzfähige Geschäftsbezeichnung für eine Geschäftssparte/Division des A.-Konzerns (Klage N. 145). Es sei ausreichend, dass das Publikum die Bezeichnung "Lumimart" mit den von der Klägerin betriebenen Fachmärkten für Leuchten in Verbindung bringe. Dies ergebe sich aus der grossen Bekanntheit der Bezeichnung "Lumimart" in der Schweiz (Klage N. 150 m.V.a. KB 151 f.).

Die Beklagte bestreitet die behaupteten namensrechtlichen Ansprüche und wendet insbesondere ein, der Konsument setze das Zeichen "Lumimart" nicht der Klägerin gleich. "Lumimart" werde vom A.-Konzern häufig als Partner bezeichnet, so dass der durchschnittliche Konsument "Lumimart" als Namen eines eigenständigen Unternehmens auffasse (Klageantwort N. 122; Duplik N. 380).

7.2.2. Rechtliches

Objekt namensrechtlicher Ansprüche kann unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls eine Geschäftsbezeichnung bilden.²⁰¹

Eine Geschäftsbezeichnung ist die Bezeichnung eines Geschäfts bzw. Unternehmens. Dabei handelt es sich um eine zu einer organisatorischen Einheit zusammengefasste Mehrheit von Sachen, Rechten und tatsächlichen Beziehungen (Chancen),²⁰² die als Rechtsgesamtheit zu qualifizieren ist.²⁰³ Die Abgrenzung zur Enseigne besteht darin, dass ein Bezug zu einem Geschäftslokal fehlt.²⁰⁴

Eine Geschäftsbezeichnung muss nicht die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit bzw. das gesamte Unternehmen eines Rechtssubjekts bezeichnen,

²⁰¹ BSK ZGB I-BÜHLER (Fn. 194), Art. 29 N. 8. A.A. MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE (Fn. 196), § 7 N. 28, wonach Geschäftsbezeichnungen ohne weiteres namensrechtlichen Schutz geniessen.

²⁰² HILTI, SIWR III/2, 2. Aufl. 2005, S. 4; MÜLLER, Kollisionen von Kennzeichen, 2010, N. 71.

²⁰³ MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE (Fn. 196), § 5 N. 15.

²⁰⁴ BGE 130 III 58 E. 5.2.

sondern kann auch nur einen (selbständigen) Teil davon erfassen.²⁰⁵ Es kann auch vorkommen, dass ein früherer Firmenname aufgrund einer Übernahme nur noch als Geschäftsbezeichnung des übernommenen Unternehmens weiterexistiert.²⁰⁶

Geschäftsbezeichnungen bezeichnen ein Unternehmen i.S. einer Rechtsgesamtheit, nicht aber den Geschäftsinhaber als solchen.²⁰⁷ Geschäftsbezeichnungen geniessen deshalb nur namensrechtlichen Schutz, wenn sie sich geradezu zu Namen ihres Inhabers entwickelt haben bzw. wenn sie – ähnlich einem Pseudonym – die dahinterstehende Person klar individualisieren.²⁰⁸ Dies entspricht schliesslich der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, welche im Urteil 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 5 folgendes ausführte:

"Voraussetzung für die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist aber stets, dass der Verkehr es als Namen seines Inhabers auffasst [...]. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist dies hier nicht der Fall, da der Verkehr die Marke "AF" nicht als Namen ihrer Inhaberin "AG" auffasst (oben E. 1.2). Die Vorinstanz hat somit bundesrechtskonform keinen Namensschutz gemäss Art. 29 ZGB gewährt."

7.2.3. Würdigung

Zwischen den Parteien ist vorab strittig, ob der Bestand namensrechtlicher Ansprüche voraussetzt, dass "Lumimart" von den massgebenden Verkehrskreisen (vgl. E. 4 hiervor) als Name bzw. Pseudonym der Klägerin aufgefasst wird.

Soweit die Lehre den namensrechtlichen Schutz von Geschäftsbezeichnungen anerkennt, setzt sie überwiegend voraus, dass sich diese geradezu zum Namen ihrer Inhaber entwickelt haben.²⁰⁹ Dies überzeugt, zumal eine vorbehaltlose Anerkennung des namensrechtlichen Schutzes von Geschäftsbezeichnungen mit dem Schutzzweck des Namensrechts nicht vereinbar ist:²¹⁰ Die Kennzeichnung und Individualisierung einer natürlichen

²⁰⁵ Vgl. CELLI, Der internationale Handelsname, 1993, S. 46 f.; BÜHLER, Grundlagen des materiellen Firmenrechts, 1991, S. 78; BURI, Verwechselbarkeit (Fn. 48), S. 185 f.; BURI, SIWR III/2 (Fn. 71), S. 380; SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO (Fn. 178), Art. 13 N. 23; TROLLER (Fn. 48), S. 34.

²⁰⁶ HILTI (Fn. 202), S. 54.

²⁰⁷ Vgl. BURI, Verwechselbarkeit (Fn. 48), S. 178 f.; BÜHLER (Fn. 205), S. 83.

²⁰⁸ BSK ZGB I-BÜHLER (Fn. 194), Art. 29 N. 8; BURI, Verwechselbarkeit (Fn. 205), S. 116 Fn. 580 u. S. 178 f.; LACK, Privatrechtlicher Namensschutz (Art. 29 ZGB), 1992, S. 111 f.; AGTEN (Fn. 198), S. 61; SHK MSchG-THOUVENIN/NOTH, 2. Aufl. 2017, Einleitung N. 109; vgl. auch CELLI (Fn. 205), S. 47 f., der zu Recht hervorhebt, dass keine Mischung von wettbewerbsrechtlichen und persönlichkeitsrechtlichen Elementen zugelassen werden sollte, wenn eine Geschäftsbezeichnung nur das Unternehmen, nicht jedoch den andersnamigen Unternehmer kennzeichnet.

²⁰⁹ Vgl. die Nachweise in Fn. 208 hiervor.

²¹⁰ A.A. wohl MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE (Fn. 196), § 7 N. 28; BK OR-SIEFFERT, 2017, Art. 944 N. 15 m.w.N.; zum Schutzzweck siehe LACK (Fn. 208), S. 111; BSK ZGB I-BÜHLER (Fn. 194), Art. 29 N. 2; BURI, Verwechselbarkeit (Fn. 48), S. 115.

oder juristischen Person wird bei Geschäftsbezeichnungen gerade nicht erreicht, da Letztere Rechtsobjekte und nicht Rechtssubjekte kennzeichnen. Insoweit kann es entgegen den klägerischen Ausführungen nicht ausreichen, dass die massgebenden Verkehrskreise die Geschäftsbezeichnung als Hinweis auf das betroffene Rechtsobjekt auffassen. Diesfalls würde die beabsichtigte Kennzeichnung und Individualisierung nicht den Träger des Namensrechts, sondern das Rechtsobjekt treffen. Diese Zurechnung vermag aber gerade keine namensrechtlichen Ansprüche zu begründen.²¹¹ Die Geschäftsbezeichnung muss daher wie ein Pseudonym²¹² im Verkehr als Name des Inhabers aufgefasst werden, um namensrechtlichen Ansprüche zu begründen.

Die Klägerin führt selbst aus, das Publikum bringe aufgrund der grossen Bekanntheit die Bezeichnung "Lumimart" mit den Fachmärkten für Leuchten "Lumimart" in Verbindung (Klage N. 150). "Lumimart" ist nach Darstellung der Klägerin die Geschäftsbezeichnung für eine Geschäftssparte/Division des A.-Konzerns (Klage N. 145). Wenn nun das Publikum die Bezeichnung "Lumimart" mit einem Rechtsobjekt (Geschäftssparte/Division) in Verbindung bringt und nicht mit dem dahinter stehenden Rechtssubjekt (juristische Person), vermag dies nach dem zuvor Dargelegten keine namensrechtlichen Ansprüche zu begründen. Im Übrigen behauptet die Klägerin nicht, "Lumimart" werde als Name der Klägerin aufgefasst. Daher sind im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) keine namensrechtlichen Ansprüche der Klägerin nachgewiesen. Folglich erübrigen sich weitere Ausführungen zu den Parteivorbringen im Zusammenhang mit dem Namensrecht.

7.3. Zwischenfazit

Im Ergebnis kann die Klägerin aus dem Namensrecht keinerlei Ansprüche ableiten. Es bestehen keine relevanten Namensrechte.

8. Vollstreckungsmassnahmen

8.1. Ausgangslage

In Rechtsbegehren Ziff. 1 beantragt die Klägerin, das nach Ablauf von 30 Tagen nach Vollstreckbarkeit des Urteils anzuordnende Verbot sei mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO zu versehen.

²¹¹ Siehe auch LACK (Fn. 208), S. 111; BURI, Verwechselbarkeit (Fn. 48), S. 179 f.; BGer 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 5; 4C.360/2005 vom 23. Januar 2006 E. 2.4 ("BSA" wird als Hinweis auf den Verein "Bund Schweizer Architekten" verstanden). A.A. TROLLER (Fn. 48), S. 173 f.

²¹² Siehe 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 5; BGer 4C.360/2005 vom 23. Januar 2006 E. 2.4; BSK ZGB I-BÜHLER (Fn. 194), Art. 29 N. 7.

8.2. Parteibehauptungen

Die Klägerin bringt im Wesentlichen vor, die Ordnungsbusse sei verhältnismässig, da die Beklagte bereits mehrfach signalisiert habe, die Rechte der Klägerin weiterhin verletzen zu wollen (Klage N. 196).

Die Beklagte bestreitet demgegenüber die Verhältnismässigkeit der beantragten Ordnungsbussen und wendet ein, Art. 343 ZPO sei ohne ein Handeln der Beklagten in der Schweiz gar nicht anwendbar (Klageantwort N. 281). Daneben sei höchstens eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB vorzunehmen. Und ausserdem sei die Bezugnahme auf die Vollstreckbarkeit des Entscheids nicht geeignet, da diesfalls die Gefahr bestehe, dass sich die Beklagte trotz Beschwerde und Antrag auf aufschiebende Wirkung der Verletzung der Zwangsmassnahmen schuldig machen könnte (Schlussvortrag vom 19. August 2019 N. 141 ff.).

8.3. Würdigung

Das Gericht ordnet bei der direkten Vollstreckung auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO).²¹³ Da sich die Beklagte nachgewiesenermassen im schweizerischen Wettbewerb unlauter verhalten hat und mit dem Verbot unlautere Handlungen in der Schweiz verboten werden sollen, ist eine Anordnung der in Art. 343 ZPO normierten Vollstreckungsmassnahmen zulässig. Die Klägerin ersucht um Kombination der Massnahmen nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO. Eine Kombination der Sanktionen nach diesen beiden Bestimmungen ist zulässig.²¹⁴ Jedoch ist zu berücksichtigen, dass Ordnungsbussen gemäss Bundesgericht anhand des "objektiven Ausmasses der Zuwiderhandlung" auszufallen sind.²¹⁵ Die Androhung von Ordnungsbussen sollte daher stets den gesetzlich vorgesehen Zusatz "bis zu" enthalten oder es ist auf die Nennung eines konkreten Betrages gänzlich zu verzichten.²¹⁶ Eine Unverhältnismässigkeit der beantragten Vollstreckungsmassnahme ist vor diesem Hintergrund entgegen der Beklagten nicht ersichtlich. Daher ist der Beklagten eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 für die Nichterfüllung des gerichtlich angeordneten Verbots sowie bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung anzudrohen.

Schliesslich ist entgegen der Ansicht der Beklagten (Schlussvortrag vom 19. August 2019 N. 121) die von der Klägerin verwendete Formulierung nicht zu beanstanden. Das Rechtsbegehren Ziff. 1 wird mit Eröffnung des Entscheids vollstreckbar (Art. 103 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a BGG *e contrario*). Indes kann das Bundesgericht ab Einreichung der Beschwerde um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ersucht werden (Art. 103 Abs. 3 BGG).

²¹³ SCHNEUWLY/VETTER, Die Realvollstreckung handelsgerichtlicher Entscheide, in: Jusletter 5. September 2016, N. 14.

²¹⁴ SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 213), N. 34 ff. m.w.N.

²¹⁵ BGE 142 III 587 E. 6.2.

²¹⁶ SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 213), N. 29.

In dringenden Fällen ist ebenfalls eine superprovisorische Anordnung der aufschiebenden Wirkung möglich.²¹⁷ Da die Beschwerdefrist in casu ebenfalls 30 Tage beträgt (Art. 100 Abs. 1 BGG), erscheint eine direkte Vollstreckung des Rechtsbegehrens Ziff. 1 innert 30 Tagen seit Vollstreckbarkeit als verhältnismässig.

9. Auskunftsanspruch

9.1. Rechtliches

Der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung ist nicht dazu da, die beklagte Partei in beliebige Richtungen hin auszuforschen. Aus der Hilfsfunktion des präparatorischen Informationsanspruchs im Rahmen einer Stufenklage folgt, dass er sich nur auf relevante Informationen bezieht, das heisst auf solche, die für die inhalts- oder umfangmässige Bestimmung des Zielanspruchs von Interesse sind. Das Ausforschungsverbot will in erster Linie verhindern, dass der Kläger seinen Informationsanspruch dazu missbraucht, einen bloss vermuteten Hauptanspruch ausfindig zu machen oder Anspruchsvoraussetzungen nachzuspüren, die den Inhalt oder Umfang des Hauptanspruchs gar nicht tangieren. Freilich muss die klagende Partei mit Blick auf die inhaltliche Konkretisierung des Zielanspruchs auch Angaben dazu machen, was Gegenstand der Informationspflicht ist. Die Anforderungen an die Bestimmtheit des Informationsbegehrens dürfen aber nicht zu streng sein. Da die klagende Partei noch gar nicht weiss, was genau der Inhalt der ihr zustehenden Informationen ist, kann von ihr nicht verlangt werden, jeden verlangten Beleg einzeln zu bezeichnen. Vielmehr muss es genügen, wenn sie mit ihrem Antrag Klarheit darüber schafft, zu welchem Zweck sie worüber Auskunft oder Rechnungslegung verlangt und für welchen Zeitraum und in welcher Form sie dies begehrt. Verlangt die klagende Partei mit Blick auf einen konkreten Zweck nicht genau bestimmte Unterlagen, so ist es Sache des Beklagten, die Auswahl der Belege vorzunehmen. Ist das Informationsbegehren zwar klar, aber zu umfassend formuliert, hat der Richter es in geeigneter Weise einzugrenzen und den Antrag im Übrigen abzuweisen.²¹⁸

9.2. Anzahl der Leuchten und Leuchtmittel und Umsatz

9.2.1. Ausgangslage

Die Rechtsbegehren Ziff. 2.i) und Ziff. 2.ii) lauten wie folgt:

- " 2. Die Beklagte sei (...) zu verpflichten, (...) Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über
 - i) die Anzahl aller Leuchten und Leuchtmittel, die sie oder ihre Lizenznehmer in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz oder an Wiederverkäufer/Händler mit Sitz in der Schweiz geliefert haben, unter Beilegung der Rechnungen, Lieferscheine und Mehrwertsteuer-Rückerstattungsbelegen, aus denen der Verkaufspreis hervorgeht.

²¹⁷ BSK BGG-DORMANN, 3. Aufl. 2018, Art. 103 N. 28 Fn. 86.

²¹⁸ BGE 143 III 297 E. 8.2.5.4.

- ii) den Gesamtumsatz, der mit der Lieferung von Leuchten und Leuchtmitteln in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der von Dritten in diesem Zusammenhang erwirtschafteten Lizenzgebühren, der den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten sowie den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen."

9.2.2. Würdigung

Die Auskunft über die Anzahl der unter dem Zeichen "Luminarte" in die Schweiz gelieferten Leuchten und Leuchtmittel sowie die Offenlegung des dabei erzielten Umsatzes unter Zuordnung der mit den Produkten entstandenen Kosten erscheint zur Bezifferung der von der Klägerin geltend gemachten finanziellen Ausgleichsansprüche geeignet und erforderlich. Die Gutheissung der beiden Rechtsbegehren führt alsdann nicht zu einer unzulässigen Ausforschung der Beklagten und tangiert – soweit aufgrund der Parteivorbringen ersichtlich – ebenfalls keine Geschäftsgeheimnisse der Beklagten.

Die Beklagte wendet gegen die beiden Rechtsbegehren einzig ein, die Klägerin verhalte sich widersprüchlich, wenn sie im Zusammenhang mit der Verwirkung ihrer Unterlassungsansprüche im beklagten Verkauf von Leuchten und Leuchtmitteln an Kunden mit Adresse in der Schweiz keine rechtlich relevante Benutzung des Zeichens "Luminarte" erkennen wolle, aber dennoch darüber Auskunft und Rechnungslegung verlange (Duplik N. 649). Die Beklagte ist mit ihrem Einwand nicht zu hören. Anlässlich der von ihr geltend gemachten Verwirkung war zu prüfen, ob die Klägerin aufgrund der von der Beklagten erzielten Umsätze eine Benutzung der "Luminarte" Zeichen in der Schweiz hätte erkennen müssen. Dies trifft nach Auffassung des Gerichts nicht zu (E. 6.7.3.1.7 hiervor). Ein finanzieller Ausgleichsanspruch der Klägerin in Form von Schadenersatz oder der Herausgabe des von der Beklagten erzielten Gewinns resp. der ihr zugeflossenen Bereicherung ist indes nicht auf den Zeitraum beschränkt, in dem die Klägerin den Marktauftritt der Beklagten hätte erkennen können. Beurteilungsgrundlage bildet der Zeitraum, während dem sich die Beklagte unlauter verhalten hat. Unlauteres Verhalten der Beklagten ist für den Zeitraum von 2014 bis 2018 erstellt. Folglich sind die Rechtsbegehren Ziff. 2.i) und 2.ii) gutzuheissen.

9.3. Werbung

9.3.1. Ausgangslage

Das Rechtsbegehren Ziff. 2.iii) lautet wie folgt:

- " 2. Die Beklagte sei (...) zu verpflichten, (...) Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über

- iii) Umfang und Art der Bewerbung von Lampen, Leuchten und Leuchtmitteln in der Schweiz in den Jahren 2014-2018, insbesondere in Prospekten, Inseraten, Ausstellungen, Anzeigen im Internet, und die für die Bewerbung gemachten Ausgaben, unter Beilegung entsprechender Belege."

9.3.2. Würdigung

Die Klägerin führt nicht aus, inwiefern Auskunft und Rechnungslegung über die von der Beklagten getätigten Werbeanstrengungen in den Jahren 2014 bis 2018 zur Bezifferung ihrer finanziellen Ansprüche dienlich sein sollen. Die Beklagte bestreitet einen Auskunftsanspruch der Klägerin im Wesentlichen mit zwei Argumenten: Einerseits sei aufgrund eines unvermeidbaren Spillovers eine Abgrenzung zwischen der Werbung in der Schweiz und der Werbung anderswo gar nicht möglich (Klageantwort N. 285). Andererseits verhalte sich die Klägerin widersprüchlich, wenn sie anlässlich der Verwirrung so tue, als stelle Werbung mit Google Adwords keine relevante Benutzung des Zeichens "Luminarte" in der Schweiz dar, gleichzeitig aber der Beklagten Werbung im Internet verbieten lassen wolle und Auskunft über die erfolgte Werbung im Internet verlange (Duplik N. 648).

In der Tat ist nicht ersichtlich, inwieweit die Rechnungslegung über die von der Beklagten in der Schweiz betriebenen Werbeanstrengungen geeignet sein soll, zur Bezifferung der finanziellen Ausgleichsansprüche der Klägerin beizutragen. Einerseits hat die Beklagte über die entsprechenden Werbeaufwendungen bereits gestützt auf Rechtsbegehren Ziff. 2.ii) Auskunft zu erteilen. Andererseits hat die Beklagte ihre in der Schweiz getätigten Werbeanstrengungen einlässlich dargelegt und teilweise auch mit Rechnungen belegt (vgl. nur Klageantwort N. 59, 66, 68 f.). Folglich ist das Rechtsbegehren Ziff. 2.iii) abzuweisen und es erübrigt sich, auf die weiteren von der Beklagten erhobenen Einwendungen einzugehen.

9.4. Händler/Wiederverkäufer

9.4.1. Ausgangslage

Das Rechtsbegehren Ziff. 2.iv) lautet wie folgt:

" 2. Die Beklagte sei (...) zu verpflichten, (...) Auskunft zu erteilen (...) über

- iii) Namen und Adressen sämtlicher Händler/Wiederverkäufer von Leuchten und Leuchtmitteln in der Schweiz, an welche in den Jahren 2014-2018 Leuchten und Leuchtmittel geliefert wurden, insbesondere sämtliche Kommissionäre."

9.4.2. Würdigung

Die Klägerin behauptet im Wesentlichen, die Beklagte habe in Klageantwort N. 67 behauptet, sie liefere in der Schweiz auch an Händler bzw. Wiederverkäufer. Zur Ermittlung und Überprüfung der in der Schweiz gemachten Umsätze und Gewinne der Beklagten benötige die Klägerin Angaben zur Identität der Händler bzw. Wiederverkäufer (Replik N. 533). Die Be-

klage wendet demgegenüber im Wesentlichen ein, die Klägerin substantiiere nicht, inwieweit überhaupt Wiederverkäufer oder Kommissionäre in der Schweiz existieren würden (Duplik N. 647).

Aufgrund der Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 2.i) und 2.ii) hat die Beklagte Auskunft über die Anzahl der in die Schweiz gelieferten Leuchten und Leuchtmittel und den dazugehörigen Umsatz zu erstatten. Entsprechend erfassen diese Rechtsbegehren ebenfalls Umsätze, die mit Lieferungen an inländische Händler oder Wiederverkäufer erzielt wurden. Inwieweit deren Name und Adresse zur Bezifferung des finanziellen Ausgleichsanspruchs geeignet oder erforderlich sein soll, vermag die Klägerin nicht darzutun. Denn es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Beklagte wahrheitswidrig Auskunft erteilen wird. Überdies verkennt die Klägerin, dass sich das unlautere Verhalten der Beklagten auf ihren Marktauftritt in der Schweiz unter den "Luminarte" Zeichen beschränkt. Daher ist einzig die Lieferung an Wiederverkäufer unter dem Zeichen "Luminarte" unlauter. Soweit diese Wiederverkäufer die von der Beklagten erhaltenen Waren wiederum veräussern, ist darin kein unlauteres Verhalten der Beklagten zu erkennen. Die Vorbringen der Klägerin enthalten keine Hinweise auf die Verwendung des Zeichens "Luminarte" durch Wiederverkäufer im Zusammenhang mit der Weiterveräusserung. Daher stellt die Auskunftserteilung über die Namen und Adressen sämtlicher von der Beklagten in den Jahren 2014 bis 2018 belieferten Händler oder Wiederverkäufer eine unzulässige Ausforschung der geschäftlichen Tätigkeit der Beklagten dar. Entsprechend ist das Rechtsbegehren Ziff. 2.iv) abzuweisen.

9.5. Vollstreckungsmassnahmen

9.5.1. Ausgangslage

Die Klägerin beantragt in Rechtsbegehren Ziff. 2, dass der Auskunftsanspruch mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO gegen die Beklagte sowie der Androhung von Art. 292 StGB gegenüber den Organen der Beklagten zu versehen sei.

9.5.2. Würdigung


Die von der Beklagten erhobenen Einwendungen zu den direkten Vollstreckungsmassnahmen im Zusammenhang mit dem Rechtsbegehren Ziff. 2 (Klageantwort N. 288) wurden im Wesentlichen bereits unter E. 8 hiavor behandelt.

Eine Unverhältnismässigkeit der beantragten Vollstreckungsmassnahme ist vor diesem Hintergrund entgegen der Beklagten nicht ersichtlich. Daher ist der Beklagten eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 für die Nichterfüllung des gerichtlich angeordneten Verbots sowie von bis zu

Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung anzudrohen. Gegen die Organe der Beklagten lautet die Androhung zusätzlich auf Bestrafung nach Art. 292 StGB.

Das Handelsgericht erkennt:

1.

Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung sowie einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 im Falle der Nichterfüllung **verbotten**, nach Ablauf von 30 Tagen, nachdem dieses Urteil vollstreckbar geworden ist, unter der Firmenbezeichnung "Luminarte GmbH" oder unter den Domainnamen "luminarte.ch" oder "luminarte.de" oder unter dem Zeichen "Luminarte" oder dem Logo  Leuchten oder Leuchtmittel in der Schweiz selber oder durch Dritte zu bewerben, anzubieten oder zu liefern.

2.

Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung sowie einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 und unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verpflichtet, binnen 30 Kalendertagen nach Rechtskraft des Urteils **Auskunft** zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung **Rechnung** zu legen über

- i) die Anzahl aller Leuchten und Leuchtmittel, die sie oder ihre Lizenznehmer in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz oder an Wiederverkäufer/Händler mit Sitz in der Schweiz geliefert haben, unter Beilegung der Rechnungen, Lieferscheine und Mehrwertsteuer-Rückerstattungsbelegen, aus denen der Verkaufspreis hervorgeht;
- ii) den Gesamtumsatz, der mit der Lieferung von Leuchten und Leuchtmitteln in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der von Dritten in diesem Zusammenhang erwirtschafteten Lizenzgebühren, der den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten sowie den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen.

Art. 292 StGB lautet:

"Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft."

3.

Die Kostenverlegung erfolgt im Endentscheid.

Zustellung an:

- die Klägerin (Vertreter, zweifach)
- die Beklagten (Vertreter, zweifach)

Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art. 90 ff. BGG)

Gegen diesen Entscheid kann **innert 30 Tagen**, gerechnet ab der schriftlichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheides, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden.

Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweizerischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).

Aarau, 31. März 2020

Handelsgericht des Kantons Aargau

1. Kammer

Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:

Dubs

Müller
(i.V. Ruff)

