

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE120531-O

U/dz

Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin
Claudia Marti

Urteil vom 9. Januar 2013

in Sachen

A. _____ AG,

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1. _____

vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. X2. _____

gegen

B. _____,

Beklagte

betreffend **Marke / UWG / vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren:

(act. 1)

1. *Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung ihrer Organe und ihrer selbst an den Strafrichter zur Bestrafung nach Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung mit sofortiger Wirkung vorsorglich zu verbieten, Compact Discs (CDs), welche mit der Marke **ROCINATION** versehen sind, insbesondere*

- Jay-Z, The Blueprint 3 (Barcode);
- Jay-Z, The Hits Collection Vol. 1 (Barcode);
- Rihanna, Talk that Talk (Barcode);
- Rihanna, Talk that Talk Deluxe Edition (Barcode);
- Rihanna, Unapologetic (Barcode);
- Rihanna, Unapologetic Deluxe Edition (Barcode);
- Rita Ora, Ora (Barcode);

in die Schweiz einzuführen, in der Schweiz zu vertreiben, zum Verkauf anzubieten oder sonstwie in Verkehr zu bringen, sei es in entsprechenden Verkaufsgeschäften oder über das Internet;

2. *Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung ihrer Organe und ihrer selbst an den Strafrichter zur Bestrafung nach Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung mit sofortiger Wirkung vorsorglich zu verbieten, CDs, welche mit der Marke **ROCINATION** versehen sind, insbesondere jene gemäss Ziffer 1 hiervor, durch Dritte in die Schweiz einführen zu lassen, in der Schweiz vertreiben zu lassen, zum Verkauf anbieten zu lassen oder sonstwie in Verkehr bringen zu lassen, sei es in entsprechenden Verkaufsgeschäften oder über das Internet;*

3. *Es sei die Beklagte unter Androhung der Überweisung ihrer Organe und ihrer selbst an den Strafrichter zur Bestrafung nach Art. 292 StGB im Unterlassungsfalle zu verpflichten, Adressaten sowie Ausmass der Weitergabe der CDs, welche mit der Marke **ROCINATION** versehen sind, an gewerbliche Abnehmer in der Schweiz zu nennen.*

4. *Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beklagten.*

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1) Die Klägerin bezweckt den Betrieb von Radiosendern, die Erbringung von Dienstleistungen im Medienbereich sowie die Herstellung von Medienprodukten (vgl. HR-Auszug act. 3/2). Bei der Beklagten handelt es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen, welches gemäss Klägerin in der Unterhaltungs- und Musikindustrie tätig ist. Prozessthema sind Tonträger (CDs), die in der Schweiz vertrieben werden und das in den Klagebegehren aufgeführte Zeichen tragen. Gemäss Klägerin erfolgt der Vertrieb durch die Beklagte.

2) Ihren markenrechtlichen Anspruch stützt die Klägerin einerseits auf die Wortmarke "rocknation" (act. 3/6; CH ...) und andererseits auf die Wort-/Bildmarke "ROCK NATION" (act. 3/7: CH ...). Die Wortmarke wurde am 8. August 2008 hinterlegt, und zwar insbesondere für "Radios" (Klasse 9). Die Wort-/Bildmarke wurde im Februar 2011 hinterlegt, und zwar insbesondere für "Geräte zur Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild" (Klasse 9) sowie Rundfunkunterhaltung (Klasse 41).

3) Ihre Begehren begründete die Klägerin zusammengefasst wie folgt:

a) Geräte zur Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild seien im Vergleich zu Tonträgern gleichartige Produkte (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG), da sie einander ergänzen würden und hierfür gleiche Vertriebsstätten bzw. -kanäle existierten. Beide Parteien gehörten zudem der Musikbranche an.

b) Bei der Zeichenähnlichkeit (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) sei der Gesamteindruck wesentlich, wobei an das Differenzierungsvermögen des Publikums keine hohen Anforderungen gestellt werden dürften. Hinsichtlich Wort-/Bildmarken bestehe die Tendenz, dem Wortelement eine prägende Bedeutung zuzumessen.

c) Vorliegend sei die Ähnlichkeit der Wortelemente massgebend. Diese sei in Klangbild und Sinngehalt klar gegeben. Daran ändere das leicht unterschiedliche Schriftbild nichts.

d) Damit sei die Verwechslungsgefahr evident und seien Ansprüche nach Art. 13 MSchG glaubhaft gemacht.

e) Angesichts der Verwechslungsgefahr bestünden auch lauterkeitsrechtliche Ansprüche (Art. 9 Abs. 1 UWG i.V. mit Art. 3 lit. d UWG).

f) Des Weiteren habe die Klägerin Auskunftsansprüche (Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG).

g) Den relevanten Nachteil (Art. 261 ZPO) sieht die Klägerin in der Marktverwirrung, der Schwächung von Werbekraft und Goodwill der Klagemarken sowie im schwierigen Schadensnachweis und in möglichen Vertuschungsmanövern.

4) Auszugehen ist vom Verletzungsgegenstand. Dabei handelt es sich um Tonträger, welche offenbar in der Schweiz erhältlich sind (act. 3/24 - 32). Die CDs tragen jeweils - in kleiner Druckgrösse - das Zeichen gemäss Klagebegehren. Da Zeichen, welche Bestandteil des Gemeingutes bilden, vom Markenschutz ausgeschlossen sind (Art. 2 lit. a MSchG), ist zu fragen, ob die Zeichen "rocknation" bzw. "ROCK NATION" (Klägerin) oder ROCNATION (Beklagte) für Tonträger überhaupt schutzfähig sind. Alle drei kennzeichnen ungeachtet der teilweise verwendeten banalen Bildelemente die beiden Worte "Rock" und "Nation". Dass der Begriff "Rock" in Zusammenhang mit Tonträgern eine blosser Beschaffenheitsangabe und damit Gemeingut darstellt, braucht keiner weiteren Darlegung, weil damit offensichtlich auf einen seit Jahrzehnten gebräuchlichen Gattungsbegriff der Musik hingewiesen wird. Aber auch der Begriff "Nation" als Ausdruck für eine politische Einheit im Sinne von Staat oder Staatsvolk ist denkbar einfacher Natur und kann ohne grosses Nachdenken als (sehr allgemeiner, banaler) Hinweis dafür gelten, dass der Tonträger oder sein Inhalt aus einem der Rockmusik verbundenen Umfeld kommt oder für ein solches bestimmt ist. Angesichts ihres beschreibenden Charakters kommt den beiden Begriffen - allein oder zusammengesetzt -

für Tonträger kein markenrechtlicher Schutz zu, weil sie eben mangels Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft Gemeingut darstellen. Sie sind auch von so allgemeiner Art, dass ihre Freihaltebedürftigkeit im gegebenen Kontext klar ist. Diese Schlüsse decken sich mit der Rechtsprechung, welche ähnliche Konstellationen zu beurteilen hatte (BGer 4A_343/2012 EIN STÜCK SCHWEIZ, BGer 4A_265/2007 AMERICAN BEAUTY, BGer 4A_161/2007 WE MAKE IDEAS WORK, BGer 4C_439/2006 EUROJOBS, BGer 4A.5/2003 DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL, BGer 4C.157/2002 PREMIERE). Von daher kann kein vernünftiger Zweifel bestehen, dass eine Bezeichnung wie ROCK NATION ungeachtet ihrer Gestaltungsweise für Tonträger keinen Markenschutz erlangen kann, vorbehaltlich der Durchsetzung, die vorliegend nicht behauptet ist. Damit fehlt es dem markenrechtlich begründeten Massnahmebegehren am Fundament, weshalb es mangels glaubhaft gemachter Anspruchsverletzung (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) wegen offensichtlicher Unzulässigkeit abzuweisen ist (Art. 253 ZPO). Diese offensichtliche Unzulässigkeit resultiert auch noch aus einer anderen Überlegung: Würde man den Klagemarken im gegebenen Zusammenhang (CDs) einen Markenschutz zugestehen, wäre ihr Schutzbereich sehr klein (vgl. dazu den erwähnten Entscheid PREMIERE). Die Beklagte wäre mit der von ihr verwendeten Schreibweise - unter Weglassung des "K" - ausserhalb des Schutzbereiches, zumal mit dem Bildelement eine gewisse Abgrenzung geschaffen wird. Es ist auch nicht so, dass "ROC" zwingend auf "ROCK" verweist.

5) Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass der Hinweis in act. 1 Rz 43, wonach auch das Papier, welches in der CD-Hülle eingelegt sei, das inkriminierte Zeichen trage, unbehelflich ist, sofern damit ein Verletzungstatbestand behauptet werde wollte. Zwar sind die Klagemarken auch für Papier bzw. Papeteriewaren hinterlegt worden (act. 3/6, act. 3/7), jedoch stellt das Verhalten der Beklagten offensichtlich keine markenmässige Verwendung bezüglich des Produktes Papier dar.

6) Zur Abweisung des klägerischen Begehrens führt auch das fehlende Glaubhaftmachen des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO): Die Klägerin führt zwar in der Lehre geschilderte mögliche Nachteile an,

ihrem Vorbringen mangelt es aber an der Konkretisierung. Sie ist unstrittig nicht mit Tonträgern, welche die Klagemarken tragen, auf dem Markt. In Rz 13 von act. 1 wird lediglich die Inaussichtnahme der Produktion von CDs behauptet. Solches genügt nicht. Sodann geht aus den eingereichten CDs hervor, dass diese aus den Jahren 2009 bis 2012 stammen (act. 3/24 ff.). Wie die Klägerin selber schreibt (act. 1 Rz 31), sind die CDs auch im Internet erhältlich. Folglich dürften sie in den Jahren 2009 - 2012 im Schweizer Markt aufgetaucht sein. Die Klägerin hat nach eigenen Angaben von deren Existenz erst erfahren, als die Beklagte im November 2011 ein Widerspruchsverfahren anstrebte (act. 3/8, act. 3/9, act. 1 Rz 67). Deshalb spricht die Vermutung dafür, dass sich die beiden Parteien zur Zeit nicht konkurrenzieren und deshalb im Markt auch keine relevanten Fehlvorstellungen vorhanden sind. Damit ist der relevante Nachteil nicht glaubhaft gemacht.

7) Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig. Der Streitwert beträgt CHF 50'000. Entschädigungen sind keine zuzusprechen.

Der Einzelrichter erkennt:

1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.
3. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt. Dazu gehören auch allfällige Übersetzungskosten, die in Zusammenhang mit der rechtshilfeweisen Zustellung des Entscheides erwachsen könnten.
4. Entschädigungen werden keine zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte auf dem Weg der internationalen Rechtshilfe, unter Beilage von Doppeln der act. 1 und act. 3/2 - 39 (ohne CDs).

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 50'000.

Zürich, 9. Januar 2013

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. Claudia Marti