

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE130197-O

U/dz

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

Urteil vom 14. Januar 2014

in Sachen

A. _____,

Kläger

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. X. _____

gegen

1. **B.** _____ **AG**,

2. **B.** _____ **GmbH**,

Beklagte

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y. _____

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren:

(act. 16 S. 2/3)

1.

Es sei den Gesuchgegnerinnen durch vorsorgliche Massnahme für die Dauer des nachfolgend einzureichenden Hauptprozesses - unter der Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfall mit Busse gemäss Artikel 292 StGB und unter der Androhung der Zwangsvollstreckung gegen die Gesuchgegnerinnen im Widerhandlungsfall, insbesondere Beschlagnahme des Möbellagers einschliesslich Betten und Matratzen, der Kataloge, Broschüren, Drucksachen, Buchhaltung und Zoltpapiere ab 1. Juni 2013 - gerichtlich zu verbieten,

- a. in der Schweiz Möbel aller Art, Betten, Bettgestelle, Einlegerahmen und Zubehörteile zu den genannten Waren, Ober- und Untermatratzen, Bettwaren, insbesondere Matratzenhüllen, Matratzenbezüge, Moletons, Bettdecken, Kissen, Duvets, Bettüberwürfe und Bettwäsche, insbesondere Duvet-Anzüge, Kissenbezüge und Leintücher unter der Marke, Unternehmenskennzeichnung und/oder Enseigne C._____fl anzubieten, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten, hier zu verteilen oder einzulagern und/oder zu den erwähnten Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern;

- b. die vorgenannten Waren unter der Marke und/oder Unternehmenskennzeichnung C._____fl an Schweizer Abnehmer, einschliesslich eigener Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen, zu verkaufen, in die Schweiz zu liefern oder ausliefern zu lassen und/oder zu den erwähnten Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern;

- c. das Wort in der Schweiz auf Geschäftspapieren, insbesondere auf Drucksachen wie Lieferscheine, Rechnungen, Zahlungsquittungen, Etiketten, Prospekten, Katalogen, Preislisten und/oder in der Werbung in Zeitungen und Zeitschriften oder auf anderen Webeträgern, als Domainnamen oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr **im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren** zu gebrauchen und/oder zu den erwähnten Handlungen anzustiften, bei diesen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern;

2.

Es sei die Gesuchgegnerin 1 - unter der Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfall mit Busse gemäss Artikel 292 StGB und unter der Androhung der Zwangsvollstreckung im Widerhandlungsfall – anzuweisen,

- a. die Schilder mit der Beschriftung unter dem Vordach vor den Schaufenstern an der zu entfernen;
- b. die **im dortigen Ladengeschäft vorhandenen** Verpackungs- und Dekorationsbänder sowie Tragtaschen und Verpackungspapier in schwarzer Farbe mit der Beschriftung in weisser Farbe zu vernichten;
- c. die **im dortigen Ladengeschäft vorhandenen** Zahlungsquittungen und Kassenscheine mit der Beschriftung zu vernichten;
- d. alle weiter im **dortigen** Ladengeschäft vorhandenen Etiketten, Drucksachen und Geschäftspapiere mit der Beschriftung zu vernichten.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchgegnerinnen.

Auftritt unter Verwendung des Kennzeichens C._____ erfolge, müssten Verwechslungen mit der Klagemarke befürchtet werden, welche nicht geduldet würden. Die Beklagte 2 liess durch ihren deutschen Rechtsvertreter am 18. Februar 2013 antworten, die Sache sei in Prüfung, jedoch werde man vorsorglich und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht "sämtliche Hinweise auf die Marke 'C._____' beseitigen" (act. 3/44).

4. Am 12. Juni 2013 meldete sich der deutsche Rechtsvertreter erneut bei der Rechtsvertreterin des Klägers (act. 3/48). Er teilte mit, seine Mandantin verwende nunmehr wieder die Kennzeichnung C._____. Die Beklagte 1 habe in der Zwischenzeit die [CH] Marke C._____ [...] mit Priorität vom 26. Dezember 2002 erworben, welche u.a. in der Klasse 20 für Möbel eingetragen sei (act. 3/49).

5. Der Kläger liess gleichentags protestieren (act. 3/50). Es wurde geltend gemacht, die besagte Marke sei nicht rechtsgenügend verwendet worden und insofern mangels Gebrauch nichtig (Art. 11 MSchG). Zudem decke die Eintragung nicht Matratzen, Bettwaren und -wäsche. Die beklagte Seite entgegnete, es läge ungeachtet der Benutzung durch die frühere Markeninhaberin - jedenfalls ein Fall von Art. 12 Abs. 2 MSchG vor, weshalb zufolge (aktueller) Aufnahme der Markenbenutzung die ursprüngliche Priorität so oder anders gelten würde. Der Vertreter der Beklagten 2 schlug Verhandlungen über eine einvernehmliche Lösung vor. Wie er später konkretisierte, dachte seine Mandantschaft an eine Koexistenz der Zeichenverwendungen (act. 3/57, 58). Das war für den Kläger nicht akzeptabel.

6. Unter dem 1. Juli 2013 reichte der Kläger sein Gesuch betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen ein (act. 1). Mit Verfügung vom 4. Juli 2013 wurden Fristen angesetzt, dem Kläger zur Leistung eines Kostenvorschusses, den Beklagten zur Stellungnahme. Diese datiert vom 15. August 2013 (act. 11). Wegen diverser neuer Vorbringen und Beilagen mussten weitere Schriftenwechsel durchgeführt werden (act. 14, 16, 18, 22). Die letzte materielle Eingabe des Klägers datiert vom 23. Oktober 2013 (act. 24). Da sie nicht unterschrieben war, musste Frist zur Mangelbehebung angesetzt werden (act. 26). Es kam dann noch zu einer Fristwiederherstellung und einer erneuten Fristansetzung für eine allfällige weitere

Stellungnahme der Beklagten (act. 33). Diese verzichteten aber stillschweigend darauf, sodass der Fall Ende Dezember 2013 bearbeitungsreif wurde.

7. Es ist unstrittig, dass die Beklagte 1 die Marke CH ... C._____ rechtsgültig erworben hat und diese grundsätzlich gegenüber der Klagemarke prioritär ist (act. 3/49). Sieht man von den Fragen der Verwechselbarkeit und der Benutzung durch die frühere Inhaberin ab, stellen sich aufgrund der Parteivorbringen und der gesetzlichen Grundlagen (Art. 3, 12 MSchG) folgende wesentliche Fragen:

- Fällt die Klagemarke D._____ grundsätzlich in den Schutzbereich der älteren Marke C._____? Konkret: Sind unter "Möbel" auch Betten und Zubehör zu verstehen?

- Hat die Beklagte 1 den Gebrauch ihrer Marke C._____ in der Schweiz rechtzeitig und genügend spezifisch aufgenommen? Konkret: Ist die klägerische Intervention als verspätete Geltendmachung des Nichtgebrauchs anzusehen? War der Gebrauch inhaltlich (Gebrauch als Marke) und bezüglich Umfang (Betten, Zubehör) genügend?

8. Zum Schutzbereich: Lehre und Rechtsprechung sind den anwaltlich vertretenen Parteien bekannt. Im summarischen Verfahren können umfassende rechtliche Erörterungen unterbleiben. Zusammenfassend sind aber vorliegend folgende Grundsätze zur "Gleichartigkeit" zu beachten (statt vieler: Marbach, SIWR III/1, Markenrecht, 2. A., Basel 2009, Rzn 778 - 850):

- Gleichartigkeit ist anzunehmen, wenn der Gebrauch identischer [oder ähnlicher] Zeichen die markenrechtlich geschützte Unterscheidungs- und Zuordnungsfunktion der älteren Marke zu beeinträchtigen vermag (Rzn 783, 792; BGE 128 III 96 E 2.a).

- Mit Marbach und dem EUGH ist von Art, Verwendungszweck und Nutzung der Produkte auszugehen und sind Gesichtspunkte der Konkurrenzierung und der Ergänzung zu berücksichtigen (Rz 789).

- Der Klasseneinteilung kommt keine präjudizielle Bedeutung zu; sie ist jedoch als Indiz zu werten (Rz 799).

- Sodann kann einem gleichen Oberbegriff Bedeutung zukommen (Rz 801).

- Beurteilungssubjekt sind die durchschnittlichen Abnehmer/innen (Rz 813 ff.).

- Wichtig ist auch die Frage nach dem gleichen oder ungleichen Markt, wobei hier zutreffend nicht die kartellrechtlichen Kriterien ("Austauschbarkeit") massgebend sind, sondern nach der marktbezogenen Nähe zu fragen ist (Rz 821). Gemeint ist damit wohl, ob die Waren in einem gemeinsamen Umfeld angeboten werden, d.h. in gewollter Nähe auf dem Markt sind. Dies führt auch zum Kriterium der gleichen Vertriebskanäle (Rz 835).

Prüft man anhand dieser wesentlichen Kriterien, erscheint zumindest glaubhaft, dass unter Möbel auch Betten zu subsumieren sind. Vom (breiten) Publikum werden Betten als Möbelstücke angesehen, welche dem Schlafen, Liegen oder Ruhen dienen (vgl. auch den Eintrag in Wikipedia unter "Bett"). Die grossen Möbelhäuser bieten Betten neben anderen Einrichtungsgegenständen an. Dieser Oberbegriff umfasst nach allgemeiner Auffassung Tische, Stühle, Sofas, Sessel und eben auch Betten. Beide zur Diskussion stehenden Marken sind in der Klasse 20 (Möbel etc.) eingetragen. Sodann ist auch die markenrechtliche Gleichartigkeit zwischen Betten und Zubehör (Matratzen, Bettgestelle, einschlägige Textilware) zu bejahen. Es gibt wohl kaum einen Anbieter von Betten, der nicht auch das Zubehör im Angebot hat. Teilweise ist das Zubehör sogar schon im Begriff "Bett" enthalten. Man denke insbesondere an die Matratze, aber auch die Verkleidung oder gar Bettwäsche. Es liegen klarerweise ergänzende Produkte vor, welche oftmals ein einheitliches Leistungspaket darstellen (Marbach, a.a.O., Rz 830). Somit sind die ersten beiden sub 7. vorstehend aufgeworfenen Fragen mindestens im Sinne des Glaubhaftmachens zu bejahen.

9. Zum Gebrauch:

9.1 Der Beweislastverteilung von Art. 12 Abs. 3 MSchG kommt vorliegend nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Die Beklagten kaprizierten sich zwar darauf,

der Kläger habe den Nichtgebrauch durch die frühere Markeninhaberin nicht glaubhaft gemacht. Sie verkennen dabei aber, dass die Umstände den Nichtgebrauch nahelegen, zumal angesichts des Grundsatzes "negativa non sunt probanda" an das diesbezügliche Glaubhaftmachen keine hohen Ansprüche gestellt werden dürfen. Jedenfalls kann der Umstand, dass die Marke C._____ erst kurz vor ihrer Löschung durch Zeitablauf verlängert und wenige Wochen später an die Klägerin 1 veräussert wurde, als starkes Indiz dafür gelten, dass die Marke durch die frühere Inhaberin nicht gebraucht worden ist. Die Behauptung des Klägers, eines langjährigen Branchenkenners, wonach ihm von einem Gebrauch nie etwas zu Ohren gekommen sei (act. 1 S. 11), musste von den Beklagten zumindest als wichtige Parteibehauptung entgegengenommen werden, welche eine substantiierte und nicht bloss eine formale Bestreitung erheischt hätte. Dies vor allem deswegen, weil die Beklagten in dieser Frage näher zur Sache standen, d.h. durch den Kontakt mit der Verkäuferin der Marke sehr leicht Hinweise auf einen Markengebrauch hätten erhalten können, so es ihn denn gegeben hätte. Der Nichtgebrauch durch die frühere Markeninhaberin ist glaubhaft gemacht, das Gegenteil nicht.

9.2 Die Abmahnung oder Verwarnung vom Februar 2013 (vgl. sub 3. oben) stellte keine Geltendmachung des *Nichtgebrauchs* im Sinne von Art. 12 Abs. 2 MSchG dar. Thema war vielmehr der Gebrauch eines Zeichens. Zudem geschah die Intervention nicht bei der Markeninhaberin - die Beklagte 1 erwarb die Marke C._____ erst im Mai 2013 - und nahm auch keinerlei Bezug auf die *eingetragene* Marke C._____.

9.3 Damit ist davon auszugehen, dass der Nichtgebrauch durch den Kläger erstmals am 12. Juni 2013 geltend gemacht wurde, und zwar als Reaktion auf die Mitteilung des gegnerischen Rechtsvertreters, wonach die Marke C._____ nunmehr wieder verwendet werde (act. 3/48, 50). Der Kläger bestritt nicht, dass das Ladengeschäft der Beklagten 1 seit 11. Juni 2013 wieder die Bezeichnung C._____ trägt, was zudem durch eine Urkunde glaubhaft gemacht wurde (act. 13/72; vgl. auch die klägerischen Aufnahmen gemäss act. 3/62a, 62b). Allerdings machte der Kläger geltend, dabei handle es sich um eine blossе Enseigne (gemeint wohl die blossе Bezeichnung eines Geschäftslokals), also keinen produktbezogenen Ge-

brauch (act. 16 S. 11). Der Kläger verkennt, dass das Ladengeschäft der Beklagten 1 neben der Bezeichnung C._____ auch die Bezeichnung "E._____.com" trägt (act. 3/62a,b). Dem Publikum wird damit ein klarer Hinweis auf ein Produkt gegeben, welcher durch Konsultation der Internetseite www.E._____.com noch verdeutlicht werden konnte. Wie erwähnt (sub 2. oben), zeigt diese Internetseite eine doppelte Bedeutung des Zeichens C._____ auf. Einerseits wird damit eine firmenähnliche Bezeichnung durch Nennung im Kopf verbunden, andererseits findet es neben anderen Zeichen Verwendung für "Kopfteile und Polsterbetten" (act. 3/39). Die Verwendung von Zeichen, auch Marken, für Unternehmen *und* Produkte ist ein häufig anzutreffendes Phänomen, wobei eine künstliche Abgrenzung zu vermeiden ist (Marbach, a.a.O., Rz 1318). Seitens der Beklagten 1 wurde das Zeichen offenbar sehr vielfältig verwendet. So erhielt der Kläger schon im Februar 2013 von der Filialleiterin der Beklagten 1 in Zürich eine Visitenkarte, welche die auffallende Bezeichnung C._____ trug, worunter "Luxusbetten & Accessoires" stand (act. 3/45). Beim zweiten Besuch vom 15. Juni 2013 stellte die Ehefrau des Klägers fest, dass Zahlungsquittungen, Geschenkbänder und Tragtaschen das Zeichen trugen (act. 3/64, 65 und 66). Von einer blossen Verwendung des Zeichens C._____ zur Bezeichnung eines Ladengeschäftes oder eines Unternehmens durch die Beklagte 1 kann nach dem Ausgeführten nicht ausgegangen werden. Es bestand ein genügender Bezug zu Produkten bzw. zu Betten, was qua markenrechtlicher Gleichartigkeit auch Zubehör einschliesst. Damit wurde dem in der Lehre verlangten funktionsgerechten Zusammenhang zwischen Zeichen und Ware Genüge getan (Marbach, a.a.O., Rz 1305). Demzufolge lebte das Markenrecht betreffend die Marke C._____ (CH ...) mit Priorität vom 26. Dezember 2002 wieder auf. Auch die restlichen sub 7. vorstehend gestellten Fragen sind mindestens im Sinne des Glaubhaftmachens zu bejahen.

9.4. Mit seinem Einwand des Rechtsmissbrauches ist der Kläger nicht zu hören. Das Erwerben einer Marke ist zulässig. Dem Kläger wäre es möglich und auch zumutbar gewesen, die Nichtbenutzung der Marke C._____ gehörig geltend zu machen. Zudem hat die Beklagte 2 das Zeichen mindestens in Deutschland schon früher verwendet, weshalb der Verwendung in der Schweiz kein Makel an-

haftet. Schliesslich hat sie auch noch einen fairen, den wohlverstandenen Interessen beider Seiten Rechnung tragenden Vergleichsvorschlag skizziert.

10. Fazit: Den klägerischen Verletzungsvorwürfen können die Beklagten gestützt auf die Marke C._____ (CH ...) ein besseres Recht entgegenhalten. Damit ist auch lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen der Boden entzogen. Das klägerische Massnahmebegehren ist abzuweisen.

11. Ausgangsgemäss wird der Kläger kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert beträgt CHF 50'000.

Der Einzelrichter erkennt:

1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von CHF 4'200 wird dem Kläger auferlegt.
3. Der Kläger wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 5'200 zu bezahlen.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
5. 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, 14. Januar 2014

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Gerichtsschreiberin:

Claudia Marti