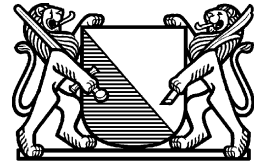


Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE130235-O

U/mb

Mitwirkend: Oberrichter Dr. Johann Zürcher, Gerichtsschreiberin Mirjam Mürger

Urteil vom 14. November 2013

in Sachen

1. **Verein A.**_____,

2. **B.**_____,

Klägerinnen

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____,

gegen

Verein A1._____,

Beklagter

vertreten durch Rechtsanwalt Y._____,

betreffend **Marke / UWG / vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2 f.)

1. Der Gesuchsgegner sei gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB und Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB und einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO an seine verantwortlichen Organe gerichtlich zu verpflichten, die Domänen "...ch", "...info", "...org" sofort von allen von ihm veröffentlichten Internet-Seiten und Inseraten sowie "...com" aus facebook und allen anderen social medias (wie Twitter etc.) zu entfernen und alle mit dem geschützten Namen versehenen Gegenstände und Werbematerialien, Drucksachen, Wegweiser, etc. zu vernichten.
2. Es sei dem Gesuchsgegner gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB und Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB und einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO an seine verantwortlichen Organe gerichtlich zu verbieten, die Bezeichnung "Swiss Hostels" als Name, Firma, Bezeichnung und / oder Marke ohne schriftliche Zustimmung der Gesuchsteller zur Kennzeichnung seines Vereins, seiner Leistungen und / oder Angebote weiter zu verwenden.
3. Der Gesuchsgegner sei gestützt auf Art. 59 lit. d MSchG und Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB und einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO an seine verantwortlichen Organe gerichtlich zu verpflichten, die Bezeichnung "Swiss Hostels" als Name, Firma und / oder Marke sofort von allen von ihm veröffentlichten Internet-Seiten und Inseraten sowie "swiss-hostels.com" aus facebook und allen anderen social medias (wie Twitter etc.) zu entfernen und alle mit der geschützten Marke versehenen Gegenstände und Werbematerialien, Drucksachen, Wegweiser, etc. zu vernichten.
4. Es sei dem Gesuchsgegner gestützt auf Art. 59 lit. d MSchG und Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB und einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO an seine verantwortlichen Organe gerichtlich zu verbieten, die geschützte Marke "Swiss Hostels" als Name, Firma, Bezeichnung und / oder Marke ohne schriftliche Zustimmung der Gesuchsteller zur Kennzeichnung seines Vereins, seiner Leistungen und / oder Angebote oder für irgendwelche Zwecke weiter zu verwenden.
5. Die Anordnungen gemäss den Rechtsbegehren Ziffer 1. + 3. vorstehend seien gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO als vorsorgliche Massnahmen sofort zu erlassen.
6. Es sei den Gesuchstellern eine Frist von 60 Tagen zur Einreichung der Klage im Hauptverfahren anzusetzen.
7. Die Klagebeilagen 11 + 12 seien dem Gesuchsgegner nicht zur Einsichtnahme offenzulegen.
8. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Gesuchsgegners."

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Der Kläger 1 ist ein Verein nach Art. 60 ff. ZGB und im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen (act. 3/1). Er bezweckt die Vertretung und Wahrung der Interessen von Hostels und Jugendherbergen und unterstützt damit deren Fortbestand und Entwicklung (vgl. act. 3/1).

Der Kläger 2 ist ebenfalls ein im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragener Verein nach Art. 60 ff. ZGB (act. 3/2). Sein Zweck ist es unter anderem, auf gemeinnütziger Grundlage Jugendherbergen auf dem Gebiet der Schweiz und des Fürstentums Liechtensteins zu betreiben sowie den Jugend- und Familientourismus, die Begegnung der Jugend und Familien des In- und Auslandes und die sinnvolle Gestaltung der Freizeit durch Sport, Spiel und kulturelle Aktivitäten zu fördern (vgl. act. 3/2).

Auch der Beklagte ist ein Verein nach schweizerischem Recht, jedoch nicht im Handelsregister eingetragen (act. 7 S. 2 f.). Er trat früher unter dem Namen "C. _____" auf. An der Mitgliederversammlung vom 23. April 2012 wurde einstimmig beschlossen, inskünftig unter dem Vereinsnamen "Verein A1. _____" aufzutreten (act. 1 S. 7; act. 7 S. 3 und S. 9; act. 8/3).

b. Der Kläger 2 ist Inhaber der Marken YOUTH HOSTEL (CH ...) sowie JUGENDHERBERGE (CH ...), beide hinterlegt am 19. März 1997, u.a. für die Beherbergung von Gästen, Verpflegung sowie Betrieb und Reservierung von Hotels, Pensionsunterkünften und Gästezimmern (Klasse 42; vgl. act. 3/6+32). Weiter ist der Kläger 2 Inhaber der Wort-/Bildmarke CH ..., hinterlegt am 19. Dezember 2012 u.a. für Verpflegung und Beherbergung von Gästen (Klasse 42: act. 3/5). Sie besteht neben den Worten "Swiss Hostels" und HOSTELLING INTERNATIONAL aus ... [Beschreibung Bildmarke Kläger 2]:

[Bildmarke-Kläger 2]

Der Beklagten gehört die Wort-/Bildmarke CH ..., hinterlegt am 24. April 2013 u.a. für Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, bestehend aus den Worten "swiss hostels" und "SWISSHOSTELS.COM", welche ... [Beschreibung Bildmarke Beklagte]:

[Bildmarke-Beklagte]

Der Kläger 2 legte gegen diese Eintragung Widerspruch ein (act. 3/18). Das Verfahren ist pendent.

Der Beklagte ist weiter Inhaber der Internet-Domainsch (act. 3/19),com (act. 8/32+45),org undinfo (act. 3/20; act. 8/50; vgl. auch die entsprechenden Websites).

Mit Schreiben vom 21. Januar 2012 [recte wohl: 2013] (act. 3/14) liess der Beklagte dem Kläger 2 mitteilen, dass er die älteren Rechte am Zeichen "Swiss Hostels" beanspruche und sich in seinen Rechten verletzt sehe. Mit Schreiben vom 3. März 2013 (act. 3/15) liess der Kläger 2 antworten, durch die Eintragung der Marke und des Vereins Swiss Hostels im Marken- bzw. Handelsregister habe er das Zeichen Swiss Hostels noch vor dem Beklagten benutzt und in Verkehr gebracht, weshalb er die Rechte an diesem Zeichen beanspruche.

c. Die Kläger machen Ansprüche aus Namens- und Markenrecht sowie unlauterem Wettbewerb geltend.

B. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 16. August 2013 (Datum Poststempel) machten die Kläger vorliegendes Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen rechtshängig (act. 1). Die mit Verfügung vom 22. August 2013 (Prot. S. 2 f.; act. 5) verlangte Stellungnahme des Beklagten ging unterm 12. September 2013 (act. 7) ein. Den mit Verfügung vom 18. September 2013 (Prot. S. 4 f.; act. 10) unter Hinweis auf Art. 98 ZPO verlangten Kostenvorschuss bezahlten die Kläger fristgerecht (act. 12); die verlangte Stellungnahme erfolgte mit Eingabe vom 11. Oktober 2013 (act. 13). Letztere wurde dem Beklagten zugestellt (Prot. S. 6).

Erwägungen

1. Einfache Streitgenossenschaft

1.1. Die Kläger machen geltend, gestützt auf Art. 71 Abs. 1 ZPO als einfache Streitgenossenschaft gemeinsam klagen zu können, weil sie ihre Ansprüche gestützt auf die gleichen Tatsachen geltend machten und zur Geltendmachung ihrer Ansprüche die gleiche Verfahrensart anwendbar sei (act. 1 S. 5).

1.2. Der Beklagte wendet ein, der Zusammenhang und das allfällige Zusammenwirken der beiden Kläger sei unklar und aus den eingereichten Unterlagen nicht ersichtlich (act. 7 S. 3 f.).

1.3. Gemäss Art. 71 Abs. 1 ZPO können mehrere Personen gemeinsam klagen oder beklagt werden, wenn Rechte und Pflichten beurteilt werden sollen, die auf gleichartigen Tatsachen oder Rechtsgründen beruhen. Die einfache Streitgenossenschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die eingeklagten Ansprüche an sich getrennt erhoben werden könnten, jedoch aus Zweckmässigkeitsüberlegungen eine Vereinigung stattfindet (RUGGLE, in: SPÜHLER / TENCHIO / INFANGER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N 4 und 6 zu Art. 71 ZPO).

1.4. Die Parteien streiten sich über die Rechte am Namen und der Marke "Swiss Hostels". Die Kläger stützen sich bezüglich der Beurteilung auf die gleichen Umstände, weshalb eine einfache Streitgenossenschaft zumindest zweckmässig erscheint. Es ist weiter die gleiche Verfahrensart und die gleiche Zuständigkeit gegeben. Die einfache Streitgenossenschaft kann somit zugelassen werden.

2. Vorsorgliche Massnahmen

Eine Partei kann verlangen, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen trifft, wenn sie glaubhaft macht, (a) dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist und (b) ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO).

2.1. Hauptsachenprognose

Entsprechend ihrem Zweck setzt die vorsorgliche Massnahme einen zivilrechtlichen Anspruch der gesuchstellenden Partei voraus, für den sie des vorläufigen Rechtsschutzes bedarf. Die gesuchstellende Partei muss ihren Verfügungsanspruch, die Begründetheit ihres materiellen Hauptbegehrens, glaubhaft machen (SPRECHER, in: SPÜHLER / TENCHIO / INFANGER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N 15 zu Art. 261 ZPO).

2.1.1. Namensrecht

2.1.1.1. Die Kläger machen geltend, durch die Änderung des Vereinsnamens vom 23. April 2012 von C._____ zu "A1._____" habe der Beklagte gegen das Namensrecht der Kläger verstossen bzw. sich den Namen der Kläger angemasst und damit rechtlich schützenswerte Interessen des Klägers 2 als Träger des Namens "B._____" und der Klägers 1 als Träger des Namens "A._____" verletzt (act. 1 S. 10).

Solange der Beklagte kein unterzeichnetes Protokoll der Generalversammlung vom 6. November 2000 und keine unterzeichneten Statuten vom 6. November 2000 vorlege, werde die rechtsgültige Gründung des Vereins C._____ ausdrücklich bestritten. Die vom Beklagten als Beweis vorgelegten Dokumente seien nicht unterzeichnet (act. 13 S. 5). Zur Registrierung der Marke "Swiss Hostels" hätten die Organe des Klägers 2 im Mai 2012 den Kläger 1 mit Sitz in Zürich gegründet, der auch mit der Bezeichnung "Swiss Hostels Association" im Handelsregister eingetragen sei (act. 1 S. 7). Durch die Verwendung der Bezeichnung "Swiss Hostels" werde das Namensrecht des Klägers 1 verletzt. Im Gegensatz zum Beklagten sei der Kläger 1 rechtsgültig konstituiert und im Handelsregister eingetragen, was ihm sämtliche Rechte auf Verwendung des Namens "Swiss Hostels" verleihe (act. 13 S. 10). Die Behauptung des Beklagten, an der Generalversammlung vom 23. April 2012 habe der Verein eine Namensänderung vorgenommen sei falsch. In Ziffer 3 des Protokolls heisse es wörtlich: "... , dass an dieser heutigen ausserordentlichen GV nur das Konzept, nicht aber die Statuten behandelt werde. Die Anpassungen der Statuten werden für die nächste GV im Herbst ins Auge gefasst." Der Beklagte habe somit die Namensänderung nicht nachgewie-

sen, sodass von einer rechtmässigen Verwendung des Namens "Swiss Hostels" keine Rede sein könne. Allein mit dem Beschluss über das neue Konzept habe der Beklagte keine Ansprüche auf Verwendung des Namens "Swiss Hostels" erworben. Der Beklagte sei darauf zu behaften, dass der Wechsel des Vereinsnamens vor, d.h. de facto ohne entsprechende Statutenänderung publik gemacht worden sei. Mitunter also zu einem Zeitpunkt, in dem die Rechtsgrundlage für die Verwendung des neuen Namens noch gar nicht bestanden habe (act. 13 S. 3 und S. 7).

Der Kläger 2 habe die Bezeichnungen "Schweizer Hostels" und "Swiss Hostels" seit mehreren Jahren öffentlich und stets an prominenter Stelle benutzt. Die Bezeichnungen kennzeichneten sein Angebot in der Schweiz. Natürlich seien die Grundlagen für die Verwendung der Bezeichnungen "Schweizer Hostels" und "Swiss Hostels" schon Jahre zuvor erarbeitet und sowohl in internen als auch gegen aussen kommunizierten Dokumenten festgehalten worden (act. 1 S. 5 f.). Weiter habe sich der Kläger 2 auch unter der Bezeichnung "Swiss Hostels" bei facebook angemeldet und registrieren lassen (act. 1 S. 7). Schweiz Tourismus, als nationale Marketingorganisation des Bundes, setze die Bezeichnung "Youth-hostels" neben "Hotels", "Apartments", "Campsites" und "Farms" als Hauptkategorie von Unterkünften. Der Begriff "hostels" beschreibe nach allgemeinem Verständnis preisgünstige, einfache Herbergen. Der Zusatz "youth" weise heutzutage nicht auf eine Unterkategorie des Begriffes "hostels" hin. Herbergen für Jugendliche stellten historisch eine im Zug der Jugendbewegung entstandene Beherbergungsform dar; heutzutage gehöre das Übernachten und Verweilen in Jugendherbergen zu einer der wirtschaftlich sozialtouristisch wichtigsten Tourismusformen (act. 1 S. 9).

Zwar habe der Beklagte seine Namensänderung per 23. April 2012 beschlossen und anschliessend öffentlich bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt habe er allerdings noch keine Produkte oder Dienstleistungen unter dem neuen Namen angeboten, weshalb festzustellen sei, dass er die betreffende Bezeichnung erst später, auf jeden Fall nicht vor dem 2. Mai 2012, im Verkehr nach aussen gebraucht habe. Fest stehe also, dass die Kläger – insbesondere der Kläger 2 – die betref-

fende Bezeichnung eindeutig und nachweisbar vor dem Beklagten in Verkehr gebracht hätten, was nicht zuletzt durch das Konzept "Swiss Hostel Official Partner" aus dem Jahre 2003 und die Internetauftritte aus dem Jahr 2010 nachgewiesen werde (act. 1 S. 9). Die E-Mail vom 19. Juni 2012 beweise, dass der Beklagte noch im Juni 2012 unter dem Namen "Verein C. _____" aufgetreten sei. Damals habe der Beklagte seinem Vertragspartner bestätigt, dass die Domain anschliessend dem Verein C. _____ gehöre (act. 13 S. 9). Die Publikationen aus dem Jahre 2012 seien mindestens zwei Jahre nach der Verwendung der Bezeichnung Swiss Hostels durch den Kläger 2 erfolgt, die im Jahre 2010 unzweifelhaft nachgewiesen worden sei (act. 13 S. 7). Aus der angeblichen Verwendung der Begriffe Swiss und Hostel könne der Beklagte nichts für sich ableiten. Beide Begriffe seien jeweils lediglich zur Bezeichnung von bestimmten Dokumenten verwendet worden und nicht als eigentliche Namen oder Marken. Im Übrigen verweise der Beklagte selbst darauf, dass Swiss und Hostel als Begriffe nicht geschützt werden könnten, weil sie lediglich beschreibenden Charakter aufwiesen (act. 13 S. 9).

2.1.1.2. Der Beklagte führt aus, er habe seit seiner Gründung im Jahr 2000 neben dem Begriff "Backpackers" die Begriffe "Swiss" und "Hostel" regelmässig verwendet (act. 7 S. 11). An der Mitgliederversammlung vom 23. April 2012 habe der Beklagte beschlossen, inskünftig unter dem Vereinsnamen "Verein A1. _____" aufzutreten. Auch der Vereinszweck sei leicht angepasst und ergänzt worden, um die beabsichtigte Stärkung des Beklagten im Markt zu demonstrieren. Der Wechsel des Vereinsnamens sei in den folgenden Tagen in den einschlägigen Zeitungen und Zeitschriften publiziert und auch online verbreitet worden (act. 7 S. 9). Der Beklagte habe eine Projektdokumentation "Swiss Hostels" verfasst, in welcher der Wechsel zum neuen Vereinsnamen, die neuen Marketinganstrengungen, die Projektorganisation etc. dargelegt worden seien. Der Beklagte sei inskünftig nur noch unter dem Namen "A1. _____" aufgetreten (act. 7 S. 10). Bereits vor diesem Beschluss seien die erforderlichen Domainnamen reserviert worden. Nach dem Beschluss über die Namensänderung seien die Markeneintragung sowie der Auftritt in den verschiedenen Social Media vorbereitet und aktiv bewirtschaftet worden (act. 7 S. 11).

Die Geschäftsführung des Gesuchstellers 2 habe umgehend auf die entsprechenden Publikationen reagiert, wonach der Beklagte seinen Vereinsnamen in "Verein A1._____" umbenannt habe. Die Geschäftsleitung des Klägers 2 habe einen gleichlautenden "Verein A._____" gegründet. Im Unterschied zum Beklagten habe der neu gegründete Kläger 1 die Eintragung seines Vereins im Handelsregister veranlasst (act. 7 S. 10). Der Kläger 1 habe somit im Zeitpunkt, als der Beklagte die Namensänderung vorgenommen habe, am 23. April 2012, noch gar nicht existiert. Er sei erst auf die entsprechenden Publikationen hin, in denen die Namensänderung des Beklagten bekannt gegeben worden seien, in aller Windeseile gegründet worden. Die Rechte der Alterspriorität lägen damit beim Beklagten (act. 7 S. 11 f.).

Die Behauptung des Klägers 2, er benutze die Bezeichnungen "Schweizer Hostels" und "Swiss Hostels" seit mehreren Jahren öffentlich und stets an prominenter Stelle, werde bestritten. Auf den Prints der Website des Klägers 2 werde stets in grossen Buchstaben der Begriff "Swiss Youth Hostels" sowie "Schweizer Jugendherbergen" mit oder ohne erkenntliche Beigabe des Logos der Jugendherbergen abgebildet. Für die Suche nach einer bestimmten Herberge könnten dann die Register "Swiss Hostels" oder "International Hostels" ausgewählt werden. Dies stelle aber keinen kennzeichenmässigen, schon gar keinen namens-, firmen- oder markenmässigen Gebrauch dar. Vielmehr zeige dieser Gebrauch gerade den beschreibenden Charakter der Bezeichnung Swiss Hostels. Soweit die Kläger interne Papiere zum Beweis einreichten, taugten sie für den Nachweis für den Zeichengebrauch und damit des namensrechtlichen Schutzes ohnehin nicht. Auch der Hinweis auf die Webseite des Klägers 2 in Facebook mit der Bezeichnung Swiss Hostels, welche am 3. Mai 2012 begründet worden sei ändere daran nichts. Wie die klägerischen Beweisakten darlegten, habe der Kläger 2 seinen Facebook-Auftritt ebenfalls als umgehende Reaktion auf die wenige Tage zuvor publizierte Namensänderung des beklagten Vereins, und habe in den folgenden Monaten keinerlei Aktivitäten aufgewiesen. Erst seit Juli 2013, d.h. kurz vor Einreichung des Gesuchs, seien einzelne Einträge auf die Facebook-Seite vorgenommen worden (act. 7 S. 12 f.).

Der Kläger 2 habe den Begriff "Schweizer Jugendherbergen" und in deutlich geringerem Masse die englische Übersetzung "Swiss Youth Hostels" oder "Youth Hostels" geprägt. Dabei habe der Begriff "Jugend" bzw. "Youth" stets eine wesentliche Bedeutung gehabt. Die einzelnen vom Kläger 2 betriebenen Herbergen würden denn auch stets als "Jugendherbergen" bezeichnet (act. 7 S. 13). Entgegen der Darstellung der Kläger könne sich auch der Kläger 2 (vom Kläger 1 sei gar nicht die Rede) [recte wohl: nicht] auf ein namensrechtliches Vorrecht zu berufen. Zwar werde zu Recht darauf hingewiesen, dass die zeitliche Priorität auf den Gebrauch des Namens im Verkehr abstelle. Der Kläger 2 versäume es aber, einen solchen Gebrauch darzulegen. Vielmehr würden lediglich Hinweise auf den namensmässigen Gebrauch von "youthhostel.ch", "Schweizer Jugendherbergen" etc. vorgebracht, oder dann auf das interne Papier mit dem Konzept "Swiss Hostel official Partner" verwiesen. Diese Unterlagen belegten aber den angeblichen prioritären, namens- oder firmenrechtlichen Gebrauch des Zeichens "Swiss Hostels" nicht. Das Gesagte treffe auch auf die weiteren Hinweise der Kläger auf die im Internet gelegentlich verwendeten Begriffe "Jugendherberge" oder "Youth Hostels" zu (act. 7 S. 14).

2.1.1.3. Das Namensrecht verleiht dem Namensträger das Recht, "von ihm selbst geschaffene Werke und Einrichtungen aller Art nach seinem Namen zu bezeichnen und unter dem eigenen Namen am Geschäftsverkehr teilzunehmen. Das ist eine natürliche Folge der im Namensrecht enthaltenen Befugnis, den eigenen Namen bei allen sich bietenden Gelegenheiten als Mittel der Identifizierung zu verwenden" (BGE 116 II 614, 617). Diese Befugnis wird verletzt, sofern ein Dritter den Namensträger in der Ausübung des Namensrechts ohne berechtigte Interessen behindert. Mit Blick auf den Auftritt im Internet sperrt zwar die Registrierung des fremden Namens als Domain nur genau dieses Zeichen und lässt die Verwendung anderer Zeichen weiterhin zu, doch handelt es sich gerade um jene Domain, welche für den Namensträger am nächsten liegt bzw. dessen Namen geradezu entspricht. Ein schutzwürdiges Interesse am Gebrauch eines bestimmten Domain-Namens ist nur bezüglich einer Domain zu bejahen, die mit dem Namen oder einer im Verkehr gebräuchlichen und damit ebenfalls geschützten Kurzform vollständig übereinstimmt (BURI, in: VON BÜREN / DAVID, Schweizerisches Immate-

rialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/2, Kennzeichenrecht, 2. Aufl. 2005, S. 367 f., unter Hinweis auf BGE 116 II 614, E.5.c.aa). Stützt sich ein Domain-Name auf ein älteres Zeichen, geht er auch vor, wenn er erst nach Entstehung des jüngeren Kennzeichens in Gebrauch genommen wurde (BURI, a.a.O., S. 371).

Gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB kann jemand, wenn er dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Neben dem Unterlassungsanspruch ist in dem namensrechtlichen Abwehranspruch ein Beseitigungsanspruch mitenthalten, etwa auf die Entfernung von Namensschriftzügen an Gebäuden usw. oder die Löschung eines Domainnamens bei der Vergabestelle (BÜHLER, Basler Kommentar, ZGB I, 3. Aufl. 2006, N 68 f. zu Art. 29 ZPO).

Namensrechte lassen sich durch rechtserzeugenden Namensgebrauch begründen. Dies geschieht durch namensmässige (nicht bloss interne) Ingebrauchnahme eines von Haus aus unterscheidungskräftigen Zeichens, oder bei Fehlen solcher Unterscheidungskraft durch einen ständigen und unbestrittenen Zeichengebrauch, der zu einer Verkehrsdurchsetzung führt. Stets müssen diese beiden Tatbestände bewirken, dass der Verkehr das fragliche Zeichen als Namen eines möglichen Namensträgers auffasst (BÜHLER, a.a.O., N 16 zu Art. 29 ZPO).

Eine Namensanmassung liegt vor, wenn die Verwendung eines Kennzeichens durch eine Person zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Namen einer anderen Person führt, sodass eine Gefährdung der Unterscheidungs- und Kennzeichnungsfunktion dieses Namens entsteht (BÜHLER, a.a.O., N 32 zu Art. 29 ZPO). Ausser durch Schaffen einer Verwechslungsgefahr werden die Interessen des Namenberechtigten gegebenenfalls auch durch dessen Behinderung beim Namensgebrauch erheblich tangiert, etwa wenn ihn jemand ohne berechtigte Interessen daran hindert, seinen Namen enthaltende Kennzeichen (z.B. Domainnamen) registrieren zu lassen (BÜHLER, a.a.O., N 35 zu Art. 29 ZPO). Namenskollisionen sind nach dem Prioritätsprinzip zu lösen; das durch Zeichengebrauch erworbene ältere Namensrecht geht dem jüngeren Namens- oder anderen jüngeren Recht vor (BÜHLER, a.a.O., N 56 zu Art. 29 ZPO). Namensinhaber haben eine erhöhte Verwechslungsgefahr hinzunehmen, wenn diese daraus resultiert, dass sie

selber einen wenig kennzeichnungskräftigen Namen gewählt haben (BÜHLER, a.a.O., N 60 zu Art. 29 ZPO).

2.1.1.4. Die Namen des Klägers 1 und des Beklagten sind identisch. Damit ist die Verwechslungsgefahr an sich zu bejahen.

Das nicht unterzeichnete Protokoll der Generalversammlung vom 6. November 2000 (act. 8/2) genügt zur Glaubhaftmachung der Gründung des beklagten Vereins. Es gibt keine Bestimmung im Vereinsrecht, welche die Unterschrift als Gültigkeitsvoraussetzung sieht (vgl. auch zu den Verhältnissen bei der AG: DUBS / TRUFFER, in: HONSELL / VOGT / WATTER, Basler Kommentar, OR II, N 27 zu Art. 702 OR). Auch die Statuten müssen nicht unterzeichnet sein (vgl. HEINI/SCHERRER, in: HONSELL / VOGT / GEISER, Basler Kommentar, ZGB I, N 40 zu Art. 60 ZGB). Der Beklagte änderte anlässlich der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 23. April 2012 (act. 8/3) seinen Namen von Verein C. _____ um in "Verein A1. _____". Es ist zwar zutreffend, dass in Ziffer 3 des Protokolls festgehalten ist, es würden lediglich das Konzept, nicht aber die Statuten behandelt. Doch wurde gemäss Ziffer 6 bereits über den Antrag zur Namensänderung abgestimmt und dieser angenommen. Diese Namensänderung wurde in der Folge publik gemacht, so beispielsweise in der hotel revue vom tt.mm.2012 (act. 8/36) und der ... Zeitung vom tt.mm.2012 (act. 8/37), wie auch in weiteren Publikationen (vgl. act. 3/31; act. 8/38, 40, 42+43). Dem widerspricht nicht, wenn der Beklagte während einer gewissen Übergangszeit jeweils auch noch auf seinen bisherigen Namen hinwies (vgl. act. 3/31 S. 5). Auch dass der Beklagte im E-Mail vom 19. Juni 2012 (act. 8/46) gegenüber einem einzelnen Dritten noch unter dem alten Namen auftrat, ändert daran nichts.

Der Kläger 1 wurde am 2. Mai 2012 gegründet und am 10. Juli 2012 ins Handelsregister (Tagesregister) eingetragen (act. 8/4). Er legt nicht dar, wie und wo er in der Folge unter diesem Namen in der Öffentlichkeit in Erscheinung trat.

Jedenfalls ist das Namensrecht des Beklagten älter und geht daher grundsätzlich nach dem Prioritätsprinzip dem Recht des Klägers 1 vor.

Die Kläger argumentieren weiter, der Kläger 2 habe die Bezeichnungen "Schweizer Hostels" und "Swiss Hostels" verwendet; diese hätten sein Angebot in der Schweiz gekennzeichnet. Wie die Kläger bereits selbst ausführen und sich auch aus den eingereichten Beilagen (act. 3/8+10) ergibt, verwendete der Kläger 2 die Ausdrücke "Schweizer Hostels" und "Swiss Hostels" aber lediglich zur Kennzeichnung seines Angebots, jedoch nicht zur Kennzeichnung seiner selbst. Der Name gemäss Art. 29 ZGB ist jedoch ein sprachliches Kennzeichen, das der Unterscheidung einer Person von allen anderen und ihrer Kennzeichnung dient, nicht hingegen der Kennzeichnung ihres Angebots. Die Registrierung bei Facebook, wo der Kläger 2 offenbar unter "Swiss Hostels" auftritt, erfolgte erst am 3. Mai 2012 und damit nach der Gründung des Beklagten; Einträge sind erst ab Juli 2013 ersichtlich (act. 3/9+13; act. 8/52).

Der Name des Klägers 2 lautet "B._____" auf französisch "...". Diese Namen haben mit demjenigen des Beklagten keine Ähnlichkeit, welche zu einer Verwechslungsgefahr führen könnten. Die Kläger machen denn auch eine Verletzung der englischen Namensversion "... " geltend. Diese Benennung ist mit dem beklagten Namen "Verein A._____" bezüglich der Worte "Swiss" und "Hostels" identisch und unterscheidet sich lediglich hinsichtlich "Youth" und "Verein". Die Kennzeichnungskraft beider Namen ist sehr gering, da nur allgemeine Begriffe verwendet werden. Für den Kläger 2 ist offenbar der Zusatz "Youth" zentral. Er verweist auf den englischen Dachverband International Youth Hostel Federation und die Jugendbewegung. Da bei der Wahl wenig kennzeichnungskräftiger Namen eine erhöhte Verwechslungsgefahr hinzunehmen ist, erscheint unter Berücksichtigung der insgesamt geringen Kennzeichnungswirkung die Unterscheidungskraft des Zusatzes "Youth" genügend. Eine Verwechslungsgefahr ist demnach nicht dargelegt.

Dem Beklagten steht nach dem Gesagten grundsätzlich das ältere Recht am Namen "Verein A1._____" zu, weshalb er befugt ist, die Domain-Namen "...ch", "...info", "...org" und "...com" zu verwenden. Eine frühere Verwendung dieser Bezeichnung als Name durch den Kläger 2 ist nicht glaubhaft gemacht.

Ein Anspruch der Kläger gegen den Beklagten aufgrund einer Verletzung des Namensrechts ist somit nicht glaubhaft dargetan.

Ergänzend sei angemerkt, dass sich aus den Gründen, wie sie nachfolgend sub 2.1.2.4 dargelegt werden, die Frage stellt, ob aus dem Namen "Swiss Hostels" überhaupt Schutzrechte abgeleitet werden können. Auch im Namensrecht können Umstände vorliegen, bei welchen im Markt ein überragendes Freihaltebedürfnis besteht, was dazu führt, dass – plakativ gesprochen – gewisse Zeichen nicht monopolisiert werden dürfen. Roland Bühler führt aus (a.a.O., N 27 zu Art. 29 ZGB; ohne Hervorhebungen): "An rechtswidrigen Wortzeichen (...) ist ein Namensrechtserwerb ausgeschlossen. In diesem Sinne absolut schutzunfähige Zeichen sind zunächst solche, die besondere Vorschriften verletzen, insbes. entgegen namensrechtlichen Vorschriften (160, 270), firmenrechtswidrig (Art. 944 f., 947, 950, 952 - 954 OR) oder entgegen dem Täuschungsverbot des Art. 3 lit. b UWG gebildet worden sind. Gleiches gilt für Zeichen, die sich als allgemein unzulässig, weil anstössig erweisen (z.B. unsittliche Zeichen), sowie für Zeichen, die für den Verkehr unverzichtbare und daher zwingend freizuhaltende Sachbezeichnungen darstellen". "Swiss Hostels" als englischer Ausdruck für "Schweizer Herbergen" ist klar als gemeinfreier Begriff bzw. Hinweis anzusehen, der Freihaltebedürftig ist und daher (ohne spezielle weitere Umstände) keine Rechtsansprüche begründen kann. Diskutabel ist auch, ob der Kläger 1 und der Beklagte nicht gegen das allgemein zu verstehende Täuschungsverbot verstossen (vgl. für Handelsregistereintragen die Bestimmung von Art. 26 HRegV). Der Beklagte hat offenbar etwas über 30 Mitglieder (act. 8/3). Beim Kläger 1 kennt man die Zahl nicht. Die Bezeichnung "Swiss Hostels" erweckt den Anschein einer schweizweiten Dachorganisation mit mindestens hunderten von Mitgliedern. Dem können die beiden genannten Parteien zur Zeit wohl kaum entsprechen. Der Täuschungsvorwurf wäre näher zu prüfen. So oder anders sprechen ernsthafte Gründe dafür, dass es ganz generell an der Schutzfähigkeit des Zeichens bzw. Namens "Swiss Hostels" fehlt und diesbezüglich keine Anspruchsbasis besteht. Allerdings stellen die ergänzenden Bemerkungen keine selbständige weitere Begründung dar, da die Parteien hierüber keine Sachbehauptungen aufgestellt haben.

2.1.2. Markenrecht

2.1.2.1. Die Kläger bringen vor, die vom Beklagten verwendete, verletzende Bezeichnung sei jünger als die verletzte Marke, weil der Beklagte sie erstmals anlässlich der Umfirmierung seines Vereins verwendet und erst danach an die Öffentlichkeit getragen habe. Die Marke des Klägers 2 sei demgegenüber bereits Jahrzehnte zuvor verwendet worden. Die Marke des Klägers 2 sei am 19. Dezember 2012, jene des Beklagten hingegen erst am 24. April 2013 hinterlegt worden, weshalb dem Kläger 2 das Markenrecht zustehe; seine Marke geniesse Priorität (act. 1 S. 11 und S. 18).

Dem Inhaber der älteren Marke (dem Kläger 2) stehe das ausschliessliche Recht zu, die Marke zu gebrauchen und darüber zu verfügen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen brauche, für die sie beansprucht werde. Auch diese Voraussetzung liege in Bezug auf die Aktivität des Klägers 2 vor (act. 1 S. 12 und S. 14). Die Bezeichnung "Jugendherberge", oder eben "swiss hostels" oder "swiss youthhostels" habe sich in der Schweiz und im Ausland als Marke für die Dienstleistung des Klägers 2 und der von ihm kontrollierten Betriebe durchgesetzt. Somit stelle die Bezeichnung "swiss hostels" kein Gemeingut dar, weshalb kein Schutzausschlussgrund vorliege (act. 1 S. 16 und S. 18). Angesichts der jahrzehntelangen Geschichte und Tradition sowie des breiten operativen Tätigkeitsfeldes in der Schweiz und im Ausland, die mit der Aktivität des Klägers 2 verbunden seien, sei hinsichtlich seiner Marke von einer starken Marke auszugehen. Demzufolge sei der geschützte Ähnlichkeitsbereich grösser als derjenige von schwachen Marken (act. 1 S. 12).

Mit der Marke "swiss hostels" kennzeichne der Kläger 2 in der Klasse 41 und 43 Dienstleistungen, die von anderen, den Kläger 2 nicht zugehörigen Anbietern, nicht in der gleichen Qualität, Art und Weise erbracht würden (act. 1 S. 12). Im konkreten Fall sei die Verwechslungsgefahr angesichts des Umstandes zu bejahen, dass die betreffenden Marken sich nur hinsichtlich des graphischen Elements unterschieden, wobei der Beklagte die Bezeichnung "Swiss Hostels" sowohl als Text (Wortmarke) als auch als Domäne einsetze (act. 1 S. 12). Der Beklagte verwende mit "swiss hostels" eine Bezeichnung für seine Dienstleistungen,

welche absolut identisch sei mit der geschützten Marke des Klägers 2 und damit eindeutig in den Schutzbereich der verletzten Marke "swiss hostels" eindringe. Die verletzende, auf den Gesuchsteller 2 hinweisende Bezeichnung sei sachlich identisch mit der verletzten Marke und werde vom Beklagten für die gleichen Dienstleistungen (Beherbergungs- und Verpflegungsleistungen) verwendet, für die sie vom Kläger 2 eingetragen worden sei. Der sich aus der Registrierung der Marke ergebende Schutzraum erstreckte sich örtlich auf die gesamte Schweiz und damit auch auf das ganze vom Beklagten durch seinen Internet-Auftritt abgedeckte geographische Gebiet der Schweiz und im Ausland. Die Verletzung erfolge also nachweisbar in der Schweiz und manifestiere sich durch das Anpreisen der Leistungen durch den Beklagten per Internet auch in der Schweiz (act. 1 S. 17). Der Beklagte habe das verletzende Zeichen gemäss Feststellungen der Kläger sowohl im Internet als auch auf Drucksachen und in social medias wie facebook und twitter verwendet. Ferner biete er im Internet permanent unter diesem Zeichen Dienstleistungen an (act. 1 S. 18).

2.1.2.2. Der Beklagte hält fest, dass die Marke des Klägers 2 erst neu eingetragen und noch gar nicht oder kaum gebraucht worden sei, spreche gegen die Behauptung einer starken Marke. Das stärkere, zumindest unterscheidungskräftige Element in der klägerischen Marke sei das von den internationalen Jugendherbergen verwendete Zeichen im linken Teil der Marke. Dieser Bestandteil werde auch in anderen Markeneintragungen des Klägers 2 oder von internationalen Jugendherbergen verwendet. Dieser Bild- und Textteil sei für die Marke des Klägers 2 prägend. Bei den Wörtern "Swiss Hostels" handle es sich lediglich um einen beschreibenden Zusatz, der allein keinen Schutz beanspruchen könne (act. 7 S. 15).

Der Kläger 2 berufe sich auf die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 des Markenrechts. Gerade aber in diesen Dienstleistungen sei der Begriff "Swiss Hostels" besonders schwach (act. 7 S. 15). Weiter behaupte der Kläger 2 immer wieder, den Begriff "Swiss Hostels" kennzeichenmässig zu verwenden bzw. die von ihm eingetragene Marke tatsächlich zu gebrauchen. Es finde sich aber in sämtlichen Unterlagen, weder im Geschäftsbericht noch im eingereichten Werbematerial kein einziger Gebrauch der klägerischen Marke. Hingegen werde regelmässig

das internationale Logo ... [Beschreibung Bildmarke] mit dem Zusatz "Hostelling International" verwendet. Gelegentlich werde dieses Logo auch mit dem Zusatz "Schweizer Jugendherbergen" oder auch "Swiss Youth Hostels" gebraucht. Der Kläger 1 vermische den Begriff Youth Hostel, der vom internationalen Verband der Jugendherbergen geprägt sei, mit dem Begriff Swiss Hostels. Bei der Bezeichnung "Swiss Hostels" von einem durchgesetzten Kennzeichen des Klägers 2 zu sprechen, entbehre jeglicher Grundlage (act. 7 S. 15 f.)

Die Verwendung der Internetdomainsch,com,org undinfo sowie die Verwendung der Bezeichnung ... im Facebook stelle weder eine Verwendung der beklagischen Marke "Swiss Hostels" noch eine Verletzung der klägerischen Marke "Swiss Hostels" dar. Vielmehr würden in den Domainnamen lediglich die für sich allein als Marke nicht schützbaeren Begriffe Swiss und Hostels verwendet, nicht aber das kennzeichnungskräftige Logo des Klägers 2 oder die grafische Darstellung des Beklagten. Hingegen handle es sich bei der Verwendung der Domainnamen um einen namensrechtlich relevanten Gebrauch des Zeichens. Diesbezüglich stünden aber dem Beklagten das Prioritätsrecht zu, da die Domainnamen bereits vor der Gründung des Klägers 1 registriert und verwendet worden seien (act. 7 S. 16 f.).

2.1.2.3. Das Markenrecht steht gemäss Art. 6 MSchG demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität). Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Marke ist grundsätzlich zu gebrauchen, wie sie im Register eingetragen ist (VON BÜREN / DAVID, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N 1368).

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG). Als Gemeingut zurückzuweisen sind Zeichen, an deren Mitgebrauch Konkurrenten ein legitimes Interesse haben könnten, wie reine Sachbezeichnungen oder stark beschreibende Zeichen. Solange gleichwertige Alternativen verbleiben und folglich auch keine

absolute Sperrwirkung resultiert, ist ein Zeichen jedoch dann eintragungsfähig, wenn es sich im Verkehr als Marke durchgesetzt hat (VON BÜREN / DAVID, a.a.O., N 259 f.). Verkehrsgeltung kann ein Zeichen zwangsläufig nur in der Form und für die Produkte erlangen, für welche es im Verkehr effektiv markenmässig benutzt wird. Entsprechend belegt der langjährige Gebrauch eines originär schutzunfähigen Zeichens noch keine Verkehrsgeltung dieses Zeichens in Alleinstellung (VON BÜREN / DAVID, a.a.O., N 428 f.). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG). Ein älteres Zeichen wird in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt, wenn das jüngere Zeichen keinen genügenden Abstand wahrt. Grundlage dieser Beurteilung bildet die Prüfung der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der beanspruchten Produkte (VON BÜREN / DAVID, a.a.O., N 695). Die Ähnlichkeit von zwei Zeichen beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, den sie bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlassen (VON BÜREN / DAVID, a.a.O., N 864).

Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen kann nach Art. 59 lit. d MSchG die vorläufige Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen verlangt werden.

2.1.2.4. Die Marke des Klägers 2 wurde am 19. Dezember 2012 unter der Nummer ... beim IGE registriert und am 15. Januar 2013 erstmals veröffentlicht (act. 3/5). Die beklagte Marke wurde unter der Nummer ... am 24. April 2013 beim IGE registriert und am 6. Juni 2013 erstmals veröffentlicht (act. 3/17). In zeitlicher Hinsicht ist somit die Marke des Klägers 2 die ältere.

Über den rechtsgenügenden Gebrauch muss nicht gestritten werden, da die Schonfristen gemäss Art. 12 MSchG noch laufen.

Eine Verwechslungsgefahr ist um so eher zu bejahen, je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen sind (vgl. VON BÜREN / DAVID, a.a.O., N 993). Hier kann die (Haupt-)Dienstleistung der Verpflegung und Beherbergung von Gästen wohl als identisch, zumindest aber ohne Weiteres als gleichartig, bezeichnet werden. Ein qualitatives Gefälle ist – entgegen der Klägerin – irrelevant (vgl. VON BÜREN / DAVID, a.a.O., N 823).

Beide Marken enthalten die Worte "Swiss Hostels", zu Deutsch "Schweizer Herbergen". Gemäss IGE ist das Zeichen "Swiss Hostels" ein gemeinfreies Zeichen, für welches ein Freihaltebedürfnis besteht. Dieses entfällt, wenn das Zeichen mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch gestaltet wird, dass es im Gesamteindruck unterscheidungskräftig wird und das Freihaltebedürfnis entfällt. Dann kann es zum Markenschutz zugelassen werden (act. 8/54). Dem ist zuzustimmen. Die Parteien haben denn auch ihre Marken grafisch gestaltet. Eine Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung "swiss hostels" des Klägers 2 ist nicht glaubhaft dargetan. Anders könnte dies allenfalls bei den Bezeichnungen "Jugendherberge" oder "swiss youthhostels", welche der Kläger 2 konsequent verwendet, sein. Aufgrund der gemeinfreien und Freihaltebedürftigen Bestandteile "swiss", "youth" sowie "hostels" und der geringen Kennzeichnungswirkung der Bezeichnungen "swiss youthhostels" oder "swiss hostels", kann aus einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung "swiss youthhostels" nicht auf eine solche der Bezeichnung "swiss hostels" in Alleinstellung geschlossen werden. Dies auch weil der Kläger 2 grosses Gewicht auf den Zusatz "Jugend" oder "youth" legt (konsequente Verwendung, Hinweis auf Gründung durch International Youth Hostel Federation (IYHF) und Jugendbewegung).

In der bildnerischen Gestaltung unterscheiden sich die beiden Marken deutlich. Einerseits im Schriftbild; während der Kläger 2 eine klassische schwarze Schrift auf weissem Grund verwendet, bedient sich der Beklagte einer weissen, verbundenen Schrift auf dunklem Grund. Die Marke des Klägers 2 wird ergänzt durch sein Signet (...) sowie der Unterschrift "Hostelling International". Die Marke des Beklagten besteht aus ..., dem erwähnten Schriftzug und einem Schweizerkreuz. In einem Balken unterhalb des Kreises steht zudem der Domain-Name "....com".

Das vom Kläger 2 konsequent verwendete und separat als Marke eingetragene (vgl. act. 8/33) Signet (...) mit der Unterschrift "Hostelling International" hat glaubhafterweise eine starke Kennzeichenwirkung. Gerade zu diesem hat jedoch die bildnerische Gestaltung der beklagischen Marke keinerlei Ähnlichkeit. Überschneiden sich schwache Wortelemente, so führt dies bei unterschiedlicher Bildgestaltung noch zu keiner Zeichenähnlichkeit (vgl. VON BÜREN / DAVID, a.a.O., N 930, mit Hinweis). Überschneidungen im gemeinfreien Bereich führen grundsätzlich noch zu keiner Verwechslungsgefahr und müssen hingenommen werden (vgl. VON BÜREN / DAVID, a.a.O., N 960). Der massgebliche Gesamteindruck der streitgegenständlichen Marken zeigt aufgrund der Zusätze und der bildnerischen Gestaltung einen genügenden Abstand. Dementsprechend besteht glaubhafterweise keine Verwechslungsgefahr.

Das Markenrecht hat nicht automatisch Vorrang vor dem Firmenrecht. Bei Kollisionen zwischen Firmenrecht und Markenrecht gibt es keine Regel, die vorschreibt, welches Recht dem anderen vorgeht. Erforderlich ist in jedem Einzelfall die Abwägung der gegenseitigen Interessen, um zu einer möglichst gerechten Lösung zu gelangen. Wenn zwei Gesellschaften denselben Namen als Firmenname gebrauchen, ist das Interesse der einen Gesellschaft, die den Namen schon lange vor der anderen Gesellschaft gebraucht hat, daran, die Bezeichnung auf der Website im Internet zu verwenden, gewichtiger als dasjenige der anderen Gesellschaft, die sich auf den Markenschutz beruft und die Verwendung der Bezeichnung im Internet untersagen will (vgl. BGE 125 III 91). Analoges hat für das Namensrecht zu geltend. Wie oben geprüft (Erw. 2.1.1), ist das Namensrecht des Beklagten älter und daher zu schützen (unter dem erwähnten, generellen Vorbehalt der Schützbarkeit). Entsprechend ist das Interesse des Beklagten, seinen Namen als Internet-Domain verwenden zu können, gewichtiger einzustufen, als dasjenige des Klägers 2, der sich auf Markenschutz beruft. Abgesehen davon liegt der Name der Beklagten in keinem Schutzbereich der klägerischen Marken.

Der Kläger 1 macht nicht geltend, er habe Marken, welche die Bezeichnung "Swiss Hostels" beinhalten, registrieren lassen. Solches ergibt sich auch nicht aus den Akten.

Nach dem Gesagten ist ein Anspruch der Kläger aufgrund einer Markenrechtsverletzung nicht glaubhaft gemacht.

2.1.3. Unlauterer Wettbewerb

2.1.3.1. Die Kläger führen aus, durch die unrechtmässige Verwendung des Namens und der Marke swiss hostels habe der Beklagte Massnahmen getroffen, die geeignet seien, Verwechslungen mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Kläger 1 und 2 herbeizuführen. Damit handle der Beklagte unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Der Beklagte habe durch seinen Auftritt unter dem Namen swiss hostels seine Leistungen gegenüber dem Publikum angeboten und diese damit entsprechend gekennzeichnet und individualisiert. Durch dieses Vorgehen habe der Beklagte die geschützten Rechte an Name und Marke der Kläger 1 und 2 verletzt. Aufgrund des Marktauftritts des Klägers 2 unter Verwendung des Namens und der Marke swiss hostels beanspruchten die Kläger 1 und 2 eine schutzwürdige Marktposition. Die Verwechslungsgefahr ergebe sich allein schon aus dem absolut identischen Wortlaut "swiss hostels", der vom Beklagten sowohl für seinen Namen als auch für die von ihm angemeldete Marke unverändert übernommen worden sei. Die Gefahr betrieblicher Fehlzurechnungen sei deshalb offensichtlich und könne ernsthaft nicht bestritten werden. Überdies sei im Lauterkeitsrecht zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein weiterer Blickwinkel anzuwenden. Der Beklagte verwende das Zeichen swiss hostels gleich wie der Kläger 2 die geschützte Marke verwende, nämlich zur gut sichtbaren Kennzeichnung der Herkunft der angebotenen Leistung, was durch den entsprechenden Internet-Auftritt sowie das Werbematerial nachgewiesen werde. Hinzu komme, dass der Beklagte das Erscheinungsbild in Bezug auf das verwendete Schriftbild weitgehend dem Schriftbild angenähert habe, das vom Kläger 2 in seinen Publikationen verwendet werde. Hinzu komme, dass sowohl die Kläger 1 und 2 als auch der Beklagte im gleichen geographischen Gebiet – der ganzen Schweiz – und zudem in der gleichen Branche tätig seien, dem Tourismus (act. 1 S. 19 f.).

2.1.3.2. Der Beklagte erwidert, die Schlussfolgerung der Kläger, dass durch die angebliche unrechtmässige Verwendung des Namens und der Marke Swiss Hostel gleichzeitig der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllt sei, erscheine

etwas kurzgegriffen. Der Beklagte verwende die von ihm eingetragene Wort-/Bildmarke Swiss Hostels auf elektronischen Publikationen ebenso wie auf Drucksachen. Gelegentlich werde auch nur ein Teil der geschützten Marke zur Erzeugung des Wiedererkennungseffekts als Logo verwendet. Zwischen dem Schriftbild in der Marke des Beklagten und dem vom Kläger 2 in seinen Publikationen verwendeten Schriftbild sei auch nicht im Entferntesten eine Ähnlichkeit zu erkennen, schon gar nicht eine Anlehnung an das Schriftbild des Klägers 2 (act. 7 S. 17 f.).

2.1.3.3. Gemäss 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. 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, kann nach Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG dem Richter beantragen, die bestehende Verletzung zu beseitigen.

Der Name eines Wettbewerbsteilnehmers ist kumulativ auch über Art. 3 lit. d UWG geschützt, wenn durch die Verwendung eines jüngeren Namens im Wirkungsbereich die Gefahr der Verwechslung besteht. Priorität geniesst dabei der Name der als erster im Geschäftsverkehr gebraucht wurde (BAUDENBACHER / CASPERS, in: BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2001, N 113 zu Art. 3 lit. d UWG). Mit der unbefugten Verwendung einer verwechslungsfähigen Marke im Wirtschaftsleben kommt es neben der Verletzung des absoluten subjektiven Rechts des Markeninhabers stets auch zu einer Täuschung des Publikums (BAUDENBACHER / CASPERS, a.a.O., N 133 zu Art. 3 lit. d UWG).

Art. 3 Abs. 2 lit. d UWG schützt vor Irreführungen über die betriebliche Herkunft von Waren, Werken oder Leistungen bzw. die betriebliche Identität an sich (ARPAGAUS, in: HILTY / ARPAGAUS, Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013, N 9 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Das lauterkeitsrechtlich verpönte Verhalten besteht darin, dass der verletzende Marktteilnehmer irgendwelche Massnahmen oder Vorkehren trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Produkten oder dem Geschäftsbetrieb des verletzten Markt-

teilnehmers herbeizuführen (ARPAGAUS, a.a.O., N 63 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Zu berücksichtigen sind sowohl die Art der in Frage stehenden Waren oder Leistungen wie auch die Zusammensetzung der beteiligten Verkehrskreise. Massgebend ist der Gesamteindruck der Zeichen (ARPAGAUS, a.a.O., N 69 f. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Massgeblich ist weiter, wie ein für den Marktauftritt eingesetztes Element im Markt tatsächlich gebraucht wird und nicht, wie es allenfalls im Marken- oder Handelsregister eingetragen ist (ARPAGAUS, a.a.O., N 92 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Erschöpft sich die Übereinstimmung oder die Ähnlichkeit von zwei Zeichen in gemeinfreien Bestandteilen, ist die Verwechslungsgefahr grundsätzlich zu verneinen. Auf jeden Fall genügen in einem solchen Fall bereits relativ geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr abzuwenden (ARPAGAUS, a.a.O., N 99 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

2.1.3.4. Zwischen den Parteien besteht sowohl geographische Nähe als auch Branchennähe, was eine Verwechslungsgefahr grundsätzlich begünstigt. Wie oben dargelegt (Erw. 2.1.1.4.), ist der Name des Beklagten gegenüber dem Kläger 1 älter, weshalb er Priorität genießt. Jedenfalls ist von keinem besseren Recht des Klägers 1 auszugehen. Bezüglich des Namens des Klägers 2 besteht klarerweise keine Verwechslungsgefahr. Eine frühere Verwendung der Bezeichnung "swiss hostels" als Name ist nicht glaubhaft dargetan. Entsprechend ist dem Beklagten auch das Recht zuzugestehen, die Domain "swisshostels" zu verwenden. Verwechslungsgefahr mit der Marke des Klägers 2 ist nicht gegeben; die streitgegenständlichen Marken sind genügend unterscheidungskräftig. Ein unlauteres Verhalten des Beklagten ist demnach nicht glaubhaft gemacht.

2.2. Nachteilsprognose

Infolge der negativen Hauptsachenprognose kann auf die Prüfung der Vorliegens eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils verzichtet werden.

3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

3.1. Ausgangsgemäss werden die Kläger – unter solidarischer Haftung – kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

3.2. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Die Kläger haben den Streitwert nicht beziffert, sprechen aber von einem enormen Schädigungspotential (act. 1 S. 22), weshalb der Streitwert vom Gericht auf CHF 100'000.– geschätzt wurde (Art. 91 Abs. 2 ZPO; Prot. S. 4; act. 10 S. 2). Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf rund zwei Drittel der Grundgebühr festzusetzen.

3.3. Die Parteientschädigung wird nach Ermessen festgesetzt (SUTTER / VON HOLZEN, in: SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUENBERGER, a.a.O., N 30 zu Art. 95 ZPO). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 9 der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) ist dem Beklagten eine Parteientschädigung in Höhe der Hälfte der Grundgebühr zuzusprechen.

Der Einzelrichter erkennt:

1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'800.–.
3. Die Kosten werden den Klägern unter solidarischer Haftung auferlegt.

4. Die Kläger werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, dem Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 5'500.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
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 100'000.–.

Zürich, 14. November 2013

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Gerichtsschreiberin:

lic. iur. Mirjam Münger