

# Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE160142-O

U/ee

Mitwirkend: Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin  
Adrienne Hennemann

## Urteil vom 1. September 2016

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ GmbH,**

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X.\_\_\_\_\_,

gegen

**A.\_\_\_\_\_ Schweiz GmbH,**

Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.\_\_\_\_\_,

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1 S. 2)

- " 1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz die Firma "A.\_\_\_\_\_ Schweiz GmbH" nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids weiterhin zu führen.
2. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" in Alleinstellung oder in Kombination mit anderen Zeichen nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids im geschäftlichen Verkehr, in der Werbung und im Zusammenhang mit einem Internetauftritt im Bereich ...pflege für sich, ihre Dienstleistungen oder Produkte zu verwenden oder verwenden zu lassen: es sei ihr insbesondere zu verbieten, den Domainnamen "A.\_\_\_\_\_-schweiz.ch" im Bereich ...pflege zu verwenden oder verwenden zu lassen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 8% MwSt.) zu Lasten der Gesuchsgegnerin."

**Geändertes Rechtsbegehren:**

(act. 17 S. 2 f.)

- " 1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz die Firma "A.\_\_\_\_\_ Schweiz GmbH" nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids weiterhin zu führen.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" in Alleinstellung oder in Kombination mit anderen Zeichen nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids im geschäftlichen Verkehr, in der Werbung und im Zusammenhang mit einem Internetauftritt im Bereich ...pflege für sich selbst bzw. zur Individualisierung ihres Unternehmens zu verwenden oder verwenden zu lassen.
- 3.1 Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" in Alleinstellung oder in Kombination mit anderen Zeichen nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids im geschäftlichen Verkehr, in der Werbung und im Zusammenhang mit

einem Internetauftritt im Bereich ...pflege für ihre Dienstleistungen oder Produkte zu verwenden oder verwenden zu lassen: es sei ihr insbesondere auch zu verbieten, den Domainnamen "A.\_\_\_\_\_-schweiz.ch" im Bereich ...pflege zu verwenden oder verwenden zu lassen.

3.2 Eventualiter (zu Ziffer 3.1) sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verbieten,

- den Domainnamen "A.\_\_\_\_\_-schweiz.ch" im Bereich ...pflege zu verwenden oder verwenden zu lassen;
- in der Schweiz das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" in Alleinstellung oder in Kombination mit anderen Zeichen ausser in der nachstehend wiedergegebenen Form

... [Logo A.\_\_\_\_\_] ]

nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids im geschäftlichen Verkehr, in der Werbung und im Zusammenhang mit einem Internetauftritt im Bereich ...pflege für ihre Dienstleistungen oder Produkte zu verwenden oder verwenden zu lassen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 8% MwSt.) zu Lasten der Beklagten."

#### **Prozessualer Antrag der Klägerin:**

(act. 17 S. 3)

" Der Antrag der Beklagten auf Leistung einer Sicherheitsleistung sei abzuweisen."

#### **Anträge der Beklagten:**

(act. 23 S. 2)

- " 1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei vollumfänglich abzuweisen;
2. Eventualiter sei der Beklagten zu verbieten, den Namen "A.\_\_\_\_\_  
Schweiz GmbH" zu führen, wobei der Beklagten die Führung des bisherigen Namens "A.\_\_\_\_\_  
Zentralschweiz GmbH" zu erlauben sei;
3. Eventualiter sei die Beklagte anzuweisen, die Bezeichnung "A.\_\_\_\_\_" für die von ihr erbrachten Dienstleistungen und vertrie-

benen Produkte nur mit dem Hinweis zu verwenden, dass sie Fleckenschutzprodukte der Firma A.\_\_\_\_\_ ... GmbH, D-... ..., vertreibt;

4. Es seien auf die mit Eingabe vom 23. Juni 2016 neu gestellten Anträge nicht einzutreten;
5. Eventualiter sei die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen von der Leistung einer Sicherheitsleistung von CHF 1'000'000.- abhängig zu machen;
6. Unter Kosten und Entschädigungsfolge (zuzüglich MWST) zulasten der Klägerin."

### **Der Einzelrichter zieht in Erwägung:**

#### 1. Prozessverlauf

Am 31. März 2016 (Datum Poststempel) machte die Klägerin das oben genannte Massnahmebegehren anhängig (act. 1). Mit Verfügung vom 1. April 2016 wurde der Klägerin Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses von CHF 8'500.-- und der Beklagten Frist zur Beantwortung des klägerischen Massnahmebegehrens angesetzt (act. 4). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht geleistet (act. 6). Die Beantwortung des Massnahmebegehrens ging innert erstreckter Frist ein (act. 7 und 10). Alsdann wurde der Klägerin mit Verfügung vom 24. Mai 2016 formell Frist zur Stellungnahme eingeräumt (act. 13). Am 23. Juni 2016 ging die Stellungnahme der Klägerin hierorts innert erstreckter Frist ein (act. 15 und 17). Mit Verfügung vom 7. Juli 2016 wurde auch der Beklagten formell Frist zur Stellungnahme angesetzt (act. 21). Am 28. Juli 2016 ging die Stellungnahme ein (act. 23), die am 3. August 2016 an die Klägerin ging (Prot. S. 8; act. 25).

#### 2. Parteien und Zusammenfassung des Sachverhalts

Klägerin und Beklagte sind beide schweizerische Gesellschaften mit beschränkter Haftung und bezwecken u.a. den Handel mit ...produkten. Die Klägerin hat ihren Sitz in .../ZH, die Beklagte in .../SZ.

Gegenstand dieses Verfahrens bildet die Frage der Zulässigkeit der Umfirmierung der Beklagten und der Verwendung des Zeichens "A.\_\_\_\_\_" sowie des Domain-

namens "A.\_\_\_\_\_-schweiz.ch" durch die Beklagte. Sodann wirft die Klägerin der Beklagten unlauteres Verhalten im Sinne des UWG vor.

### 3. Örtliche und sachliche Zuständigkeit

Die örtliche Zuständigkeit ist gestützt auf Art. 13 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 36 ZPO bzw. Art. 20 lit. c ZPO gegeben. Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. c und d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG, zumal es um Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma und nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) geht, wobei der Streitwert betreffend UWG über CHF 30'000.– liegt. Die nicht firmenmässige Verwendung einer Firma (z.B. als Werbeslogan) kann als Nebenbegehren zusammen mit dem Hauptbegehren auf Schutz der Firma eingeklagt werden, womit auch eine solche Streitigkeit unter Art. 5 Abs. 1 lit. c (Firmenschutz) fällt (DOMINIK VOCK/CHRISTOPH NATER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), 2. Auflage, Basel 2013, Art. 5 N. 7).

### 4. Klageänderung und Noven

4.1. Die Beklagte beantragt, es sei auf die in der Eingabe vom 23. Juni 2016 neu gestellten Anträge nicht einzutreten. Zudem seien die neuen Vorbringen nicht mehr zu hören (act. 23 S. 2 f. und 11).

4.2. Gemäss Art. 227 ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder der neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Art. 230 ZPO regelt die Zulässigkeit der Klageänderung im Hauptverfahren. Art. 227 und 230 ZPO finden im summarischen Verfahren sinngemäss Anwendung. Eine Gesuchsänderung ist zuzulassen, soweit sie vor Erlass des Gerichtsentscheids berücksichtigt werden kann. Kann das Gericht aufgrund der Akten entscheiden (Art. 256 Abs. 1 ZPO), ist eine Änderung des Gesuchs grundsätzlich ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Fall, dass das rechtliche Gehör zwingend etwas anderes verlangt und das Gericht ganz ausnahmsweise weitere Stellungnahmen einholt (DANIEL WILLISEGGER, in: Spüh-

ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2013, Art. 227 N 59).

4.3. Wird der Beklagte zur schriftlichen Stellungnahme aufgefordert, so tritt das Summarverfahren mit Erstattung der Antwort unmittelbar in das Entscheidstadium über, wo ein absolutes Novenverbot greift. Werden in Gewährung des rechtlichen Gehörs weitere Stellungnahmen angeordnet, können die Parteien ihre Sachdarstellung unbeschränkt ergänzen (DANIEL WILLISEGGER, a.a.O., Art. 229 N 58).

4.4. Es wurden weitere Stellungnahmen eingeholt (act. 13 und 21). Die geänderten Rechtsbegehren der Klägerin stehen in einem sachlichen Zusammenhang und unterliegen derselben Verfahrensart. Sie erweisen sich daher als zulässig. Das Begehren, es sei auf die mit Eingabe vom 23. Juni 2016 neu gestellten Anträge nicht einzutreten (vgl. act. 23 S. 2) ist aus diesen Gründen abzuweisen. Soweit die Beklagte vorbringt, die Klägerin habe in der zweiten Stellungnahme eine Vielzahl neuer Vorbringen vorgebracht, die nicht mehr zu hören seien (act. 23 S. 3 Rz. 1), so ist dies nicht zutreffend, können Noven doch bei Einholung weiterer Stellungnahmen unbeschränkt vorgebracht werden.

## 5. Vorsorgliche Massnahmen

### 5.1. Voraussetzungen im Allgemeinen

5.1.1. Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.

5.1.2. Glaubhaftmachung bedeutet einerseits, dass der Gesuchsteller die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen hat, während andererseits das Gericht gehalten ist, wenigstens summarisch zu prüfen, ob sich der vom Gesuchsteller geltend gemachte Anspruch aus den dargelegten Tatsachen und Beweismitteln, namentlich den eingereichten Urkunden, ergibt. Insbesondere hat es zu prüfen, ob für das Vorhandensein der relevanten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn aus der Sicht des Gerichts

noch die Möglichkeit der Nichtverwirklichung dieser Tatsachen besteht (BGE 130 III 321, E. 3.3).

## 5.2. Hauptsachenprognose

### 5.2.1. Unbestrittener Sachverhalt

Die Klägerin wurde am tt. Mai 1996 mit der Firma "A.\_\_\_\_\_ GmbH" im Handelsregister eingetragen (act. 1 S. 4 Rz. 7), die Beklagte mit der Firma "A.\_\_\_\_\_ Zentralschweiz GmbH" am tt. Juni 2012 (act. 1 S. 5 Rz. 10). Am 28. Februar 2013 wurden sämtliche Aktiven und Passiven der Einzelfirma A.\_\_\_\_\_ (Zentralschweiz) C.\_\_\_\_\_ – die am 19. Februar 1999 im Handelsregister eingetragen worden war – auf die Beklagte übertragen (act. 10 S. 5 f.). Am 25. Februar 2016 wurde die Beklagte zu "A.\_\_\_\_\_ Schweiz GmbH" umfirmiert (act. 1 S. 5 Rz. 10).

Dem vorliegenden Streit ging eine Zusammenarbeit beider Parteien voraus: Die Klägerin hat sich verpflichtet, die Beklagte zu schulen, den Gebrauch des Zeichens "A.\_\_\_\_\_ Zentralschweiz" erlaubt und die Beklagte sich im Gegenzug dazu verpflichtet, Fleckenschutzprodukte nur bei der Klägerin zu beziehen. Die Klägerin hat der Einzelfirma A.\_\_\_\_\_ (Zentralschweiz) C.\_\_\_\_\_ im April 1999 den Entwurf eines Alleinvertriebsvertrags zugestellt, der jedoch infolge Differenzen über Detailpunkte nicht unterzeichnet wurde (act. 10 S. 5; act. 12/9+10; act. 17 S. 10 Rz. 21; act. 23 S. 6 Rz. 12). Zwischen den Parteien besteht aber Einigkeit, dass der Vertrag konkludent abgeschlossen und im Wesentlichen so gelebt worden ist. Darin ist festgehalten, dass bei Vertragsbeendigung sämtliche von der Klägerin eingeräumte Rechte, insbesondere Namen- und Nutzungsrechte, erlöschen (act. 17 S. 8 Rz. 14; act. 12/9 Ziff. 8.3). Beide Parteien haben den Begriff "A.\_\_\_\_\_" verwendet, wobei das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" nicht als Marke eingetragen ist. Der Behandlungsprozess wird bei Abnehmern als "A.\_\_\_\_\_n" bezeichnet (act. 1 S. 5 Rz. 9; act. 10 S. 3 Ziff. 3). Diese Zusammenarbeit zwischen den Parteien endete anfangs des Jahres 2016, als die Klägerin nach beinahe 20 Jahren keine Produkte mehr vom deutschen Unternehmen A.\_\_\_\_\_ ... GmbH mit Sitz in ... [D] bezog (act. 1 S. 6 Rz. 11).

Die Beklagte hat am 6. Februar 2016 einen Markenlizenzvertrag mit der A. \_\_\_\_\_ ... GmbH abgeschlossen und vertreibt diese Produkte als Original. Kunden, die die Beklagte kontaktiert haben, informierte die Beklagte darüber, dass nur sie den als "A. \_\_\_\_\_n" bekannten Behandlungsprozess mit getesteten und registrierten Produkten des deutschen Unternehmens anbietet. Die A. \_\_\_\_\_ ... GmbH hat einer Vielzahl von Möbelhäusern ein Kundeninformationsschreiben zugestellt, dass die Fleckenschutzprodukte ausschliesslich durch die Beklagte vertrieben werden (act. 10 S. 9 ff.).

Im März 2015 hat die Klägerin das Logo "A. \_\_\_\_\_ ... (fig.)" als Wort-/Bildmarke im Schweizer Markenregister eintragen lassen und im August 2015 auf die A. \_\_\_\_\_ ... GmbH übertragen (act. 17 S. 15). Seit Anfang März 2016 betreibt die Beklagte eine Internetseite mit dem Domainnamen "A. \_\_\_\_\_-schweiz.ch", die sie für ihre Geschäfte nutzt. Die Beklagte wirbt u.a. auf der Internetseite, mit dem Slogan "Das Original seit fast 20 Jahren in der Schweiz". Eingetragen ist der Domainnamen auf die A. \_\_\_\_\_ ... GmbH (act. 1 S. 6 Rz. 12). Kürzlich hat die Beklagte den Eintrag bei local.ch neu geschaltet, auf welchem sie sich als das "Original" anpreist (act. 1 S. 7 Rz. 13)

### 5.2.2. Klägerische Vorbringen

Die Klägerin führt aus, dass sie von der A. \_\_\_\_\_ ... GmbH nur einen Teil der ...produkte bezogen habe (act. 1 S. 6 Rz. 11). Die Beklagte versuche seit Februar 2016, der Klägerin Kunden mit unlauteren Methoden "abzujagen". Sie schrecke dabei nicht davor zurück, gegenüber den Kunden der Klägerin absichtlich den falschen Eindruck zu erwecken, dass sie die "echte" A. \_\_\_\_\_ GmbH sei und es der Klägerin nicht erlaubt sei, sich, ihre Dienstleistungen und Produkte so zu nennen. So habe sie bereits zahlreiche Kunden der Klägerin telefonisch und per E-Mail kontaktiert, um diesen weiszumachen, dass sie als A. \_\_\_\_\_ Schweiz GmbH nunmehr die Geschäfte der Klägerin in der Schweiz übernehme und nur noch sie die Original-Dienstleistung und das Original-Produkt mit der Bezeichnung "A. \_\_\_\_\_" anbieten könne. Der Geschäftsführer der Beklagten habe den Kunden der Klägerin beispielsweise mitgeteilt, dass er der neue Inhaber bzw. die neue Ansprechperson der Klägerin sei, sich aber sonst nichts ändern würde. Die Be-

klagte bezeichne sich im geschäftlichen Verkehr dabei nicht nur als "A. \_\_\_\_\_ Schweiz GmbH", sondern auch schlicht als "A. \_\_\_\_\_" (act. 1 S. 6 Rz. 12). Indem sich die Beklagte mit dem Slogan "Das Original seit über 20 Jahren" anpreise, zeige die Beklagte, dass es ihr nur darum gehe, den Kunden vorzutäuschen, dass sie die seit 20 Jahren bestehende Klägerin mit der Firma "A. \_\_\_\_\_ GmbH" sei (act. 1 S. 7 Rz. 13). Die Beklagte nutze durch die Firmenänderung offensichtlich den in den letzten 20 Jahren erarbeiteten, hervorragenden Ruf der Klägerin. Die Beklagte trete im Geschäftsverkehr unter dieser Firma auf und verwende die Bezeichnung "A. \_\_\_\_\_" als Kennzeichen für sich, ihre Waren und ihre Dienstleistungen. Dadurch schaffe sie offensichtlich eine Verwechslungsgefahr, die Kunden eine rechtliche oder wirtschaftliche Verbindung zwischen den beiden Unternehmen insinuiere, sofern diese überhaupt eine Unterscheidung vornehmen könnten. Eine irgendwie geartete Verbindung zwischen den Parteien sei aber seit Beendigung der Zusammenarbeit nicht mehr gegeben und die Beklagte habe daher kein Recht, diesen falschen und irreführenden Eindruck zu erwecken (act. 1 S. 8 Rz. 14).

Dem Verhältnis zwischen der Klägerin und der A. \_\_\_\_\_ ... GmbH" komme keine Relevanz zu (act. 17 S. 9 Rz. 17). Es treffe sodann nicht zu, dass die Tätigkeit der Klägerin darin bestanden habe, das Fleckenschutzprodukt der A. \_\_\_\_\_ ... GmbH in der Schweiz zu vertreiben. Die Klägerin habe auch andere Fleckenschutzprodukte bei der Behandlung von Textilien und Leder eingesetzt als diejenigen der A. \_\_\_\_\_ ... GmbH. Es handle sich bei den von der Klägerin eingesetzten Fleckenschutzprodukten nicht um Produkte mit geheimen Inhaltsstoffen, sondern um Fleckenschutzprodukte wie sie vor allem in der Textilindustrie regelmässig eingesetzt werden. Das Spezielle an der Tätigkeit der Klägerin sei daher nicht das Fleckenschutzprodukt, welches sie einsetze, zumal sie dieses von einem beliebigen Hersteller beziehen könne, sondern die Art, wie sie das Produkt auf die Objekte anwende. Auch die Fleckenschutzprodukte der A. \_\_\_\_\_ ... GmbH seien herkömmliche Fleckenschutzprodukte, die nicht von der A. \_\_\_\_\_ ... GmbH, sondern von der D. \_\_\_\_\_ GmbH hergestellt und geliefert würden (act. 17 S. 9 Rz. 18; S. 11 Rz. 22). Der Beklagten sei immer ein Sicherheitsdatenblatt zu den jeweiligen Produkten der Klägerin ausgehändigt worden, ausser, sie habe explizit drauf

verzichtet. Im "Produktregister Chemikalien" des Bundesamtes für Gesundheit seien immer sämtliche von der Klägerin verwendeten Produkte, die der Meldepflicht unterliegen, aufgeführt worden. Eine neue Meldung sei nicht erforderlich, zumal die gefährlichen Inhaltsstoffe und die Produktebezeichnung gleichgeblieben seien (act. 17 S. 9 Rz. 26; S. 18 Rz. 39). Im Übrigen stelle der Vertrieb von Fleckenschutzprodukten – im Unterschied zur A.\_\_\_\_\_ ... GmbH – ein nur sehr kleines Geschäftsfeld der Klägerin dar. Hauptsächlich erbringe sie Kunden ein Gesamtpaket von Dienstleistungen im Bereich Fleckenschutz, welches von der Beratung über die vorbeugende Behandlung der Objekte bis zur Nachbehandlung alles beinhalte. Daneben erbringe sie auch Dienstleistungen im Bereich Steinversiegelungen, FlammSchutzausrüstungen sowie Aufbereitung von Möbelstücken. Die Klägerin vertreibe für ihre Kunden grundsätzlich keine Fleckenschutzprodukte, sondern biete Ihnen Dienstleistungen im Bereich Fleckenschutz an (act. 17 S. 9 Rz. 19).

Es treffe nicht zu, dass zwischen der A.\_\_\_\_\_ ... GmbH und der Klägerin ein Entwurf für einen Alleinvertriebsvertrag ausgehandelt worden sei, an welchen man sich in der Folge gehalten habe. Entsprechend habe es auch keine Ergänzung zu einem solchen nicht vorhandenen Alleinvertriebsvertrag gegeben (act. 17 S. 9 Rz. 20). Die Klägerin habe sich mit dem Vertragsinhalt in keiner Weise einverstanden erklärt, weshalb dieser nie unterzeichnet und auch nie gelebt worden sei (act. 17 S. 10 Rz. 20). Es werde bestritten und ergebe auch überhaupt keinen Sinn, dass im Verkehr zwischen den Parteien mit A.\_\_\_\_\_ Produkten immer auf die Produkte der A.\_\_\_\_\_ ... GmbH Bezug genommen worden sei. Es gebe keine Pflicht der Klägerin gegenüber der A.\_\_\_\_\_ ... GmbH, wonach sie nur deren Produkte verkaufen dürfe. Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien habe in keinerlei Verbindung mit der Frage gestanden, woher die von der Klägerin gelieferten Fleckenschutzprodukte stammten. Dies habe für die Beklagte auch schlicht keine Rolle gespielt, solange die Fleckenschutzprodukte ihren Zweck erfüllten und zugelassen waren, was immer der Fall war und nach wie vor der Fall sei (act. 17 S. 11 Rz. 22; S. 17 Rz. 36). Im Entwurf des Alleinvertriebsvertrags vom 1. April 1999 finde man denn auch keinen Hinweis oder eine entsprechende Verpflichtung (act. 17 S. 16 Rz. 35; act. 12/9). Es sei richtig, dass die Klägerin in der Vergan-

genheit das gemeinsam mit der A.\_\_\_\_\_ ... GmbH entworfene Zeichen "A.\_\_\_\_\_ ... GmbH (fig.)" in der Schweiz benutzt habe (act. 71 S. 12 Rz. 23). Nachdem die A.\_\_\_\_\_ ... GmbH die Klägerin nicht mehr beliefert habe, habe sie der Beklagten im Januar 2016 ein von ihr bereits bei anderen Kunden seit langem erfolgreich eingesetztes Fleckenschutzprodukt geliefert. Selbst wenn es keine Verpflichtung gegeben habe, habe die Klägerin die Beklagte über den Lieferantenwechsel informiert (act. 17 S. 12 Rz. 24). Sie kennzeichne sämtliche von ihr zur Behandlung von Textilien, Leder, Stein, etc. eingesetzten Fleckenschutzprodukte jeweils mit ihrem Firmenbestandteil bzw. ihrem Namen "A.\_\_\_\_\_" und einer Beschreibung des Verwendungszwecks (z.B. "Fleckenschutz Stoff", "Lederschutz", "Textil-schutz") sowie der Basis des Produkts (wasserlöslich oder solvent). Es handle sich insofern um kein eigentliches Naming, sondern lediglich um eine Produktbezeichnung, welche vorwiegend für den internen Gebrauch bestimmt sei. Ihre Kunden würden diese Produktbezeichnungen daher verständlicherweise gar nicht kennen. Die Produkte würden auch nie an Endkunden bzw. Konsumenten geliefert. Die Kunden wüssten bloss, dass ihre Objekte von der Firma "A.\_\_\_\_\_ GmbH" behandelt worden seien. Die Kunden hätten bis vor der Kontaktaufnahme anfangs Jahr nie etwas von der A.\_\_\_\_\_ ... GmbH gehört (act. 17 S. 13 Rz. 25).

Die Beklagte verwende die eingetragene Marke "A.\_\_\_\_\_ ... (fig.)" nicht zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen oder Produkte, sondern zur Individualisierung ihres Unternehmens. Ihre Produkte und Dienstleistungen bezeichne sie schlicht mit "A.\_\_\_\_\_" (act. 17 S. 15 Rz. 32). Dass sich die Beklagte nicht ausschliesslich mit "A.\_\_\_\_\_ Schweiz GmbH" bezeichne, gehe bereits daraus hervor, dass die Beklagte anfänglich die E-Mailadresse "A.\_\_\_\_\_@sunrise.ch" benutzt habe, welche als "A.\_\_\_\_\_" bei den Kunden angezeigt worden sei (act. 7/2, 7/4 und 7/5). Darüber hinaus spreche die Beklagte gegenüber potentiellen Kunden beispielsweise von "Wir von A.\_\_\_\_\_ würden uns freuen [...]" (act. 7/4), oder "[...] die Firma A.\_\_\_\_\_ ... verlassen hat [...]" (act. 7/5), was belege, dass sie im Geschäftsverkehr durchaus von sich auch nur als "A.\_\_\_\_\_" spreche (act. 17 S. 18 Rz. 40). Es werde bestritten, dass der Klägerin die Verwendung der Wort-/Bildmarke "A.\_\_\_\_\_ ... (fig.)" mit Schreiben vom 2. Mai 2015 untersagt worden sei, dem erwähnten Schreiben lasse sich nichts dergleichen entnehmen (act. 17 S. 16

Rz. 34; act. 12/31). Die Beklagte habe auch von sich aus zahlreiche Kunden der Klägerin telefonisch und per E-Mail kontaktiert, was aus den E-Mails (vgl. act. 3/8 und act. 3/7/3-5) hervorgehe. Sodann seien die Kunden der Klägerin aktiv aufgefordert worden, sich mit der Beklagten in Verbindung zu setzen (act. 17 S. 17 Rz. 37). Die A.\_\_\_\_\_ ... GmbH habe bis anfangs dieses Jahres überhaupt keine Dienstleistungen im Bereich Fleckenschutz angeboten, sondern lediglich Fleckenschutzprodukte geliefert, was auch aus dem Vergleich der Internetseite Stand Februar dieses Jahres mit Stand heute hervorgehe, wonach neu die Rubrik "A.\_\_\_\_\_ Objekt" eingefügt worden sei (act. 17 S. 18 Rz. 38; act. 18/4/1-2). Es treffe nicht zu, dass die Klägerin die Beklagte angefragt habe, ob sie Interesse habe, Produkte der A.\_\_\_\_\_ Deutschland zu vertreiben. Von einem Vertrieb von Fleckenschutzprodukten der A.\_\_\_\_\_ Deutschland sei im Alleinvertriebsvertrag nie die Rede gewesen (act. 17 S 20 Rz. 46).

Sodann bestehe zwischen der klägerischen Firma und der beklagtischen Wort-/Bildmarke "A.\_\_\_\_\_ ... (fig.)" eine Verwechslungsgefahr und die Benutzung dieser Wort-/Bildmarke sei der Beklagten daher zu untersagen (act. 17 S. 22 Rz. 56). Es sei nicht zutreffend, dass die immaterial- und lauterkeitsrechtlichen Abwehransprüche der Beklagten verwirkt seien, da die Verletzungshandlung durch die Beklagte erst seit anfangs des Jahres 2016 bestehe. Vor diesem Zeitpunkt sei die Beklagte unbestrittenermassen berechtigt gewesen, die Firma mit dem Bestandteil "A.\_\_\_\_\_ " zu führen bzw. ihre Produkte so zu benennen (act. 17 S. 7 Rz. 11f.). Die Firma der Beklagten übernehme die Firma der Klägerin vollständig. Wortklang und Sinngehalt seien identisch und dem Wort "Schweiz" in der Firma der Beklagten komme keine Unterscheidungskraft zu, da es bloss darauf hinweise, dass die Beklagte, – wie die Klägerin auch – in der Schweiz tätig sei (act. 1 S. 11 Rz. 22)

### 5.2.3. Beklagtische Vorbringen

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, zwischen der Klägerin und der A.\_\_\_\_\_ ... GmbH sei konkludent vereinbart worden, dass die Klägerin ausschliesslich Produkte des Unternehmens A.\_\_\_\_\_ ... GmbH vertreiben dürfe (act. 10 S. 5). Die Klägerin beziehe sich in einer E-Mail vom 23. September 2015 an die A.\_\_\_\_\_ ... GmbH ausdrücklich auf den Vertrag von 1996. Der konkludent abgeschlossene Alleinvertriebsvertrag sei im Juli 2002 durch eine Gesprächsnotiz ergänzt worden, welche die Klägerin am 10. Juli 2002 mit einer geringfügigen Änderung (ohne Rechn. gestrichen), der Firma A.\_\_\_\_\_ ... GmbH zurückgefakt habe (act. 10 S. 5). Im Verkehr zwischen den Parteien sei mit A.\_\_\_\_\_ Produkten immer auf die Produkte der Firma A.\_\_\_\_\_ ... GmbH Bezug genommen worden und die Klägerin habe zudem immer die von der Firma A.\_\_\_\_\_ ... GmbH registrierte Marke verwendet (act. 10 S. 6). Von der Klägerin werde mit Schreiben vom 18. Januar (recte: Februar) 2016 behauptet, die Beklagte sei ausschliesslich mit aus Deutschland bezogenen Produkten beliefert worden (act. 10 S. 6; act. 12/17).

Bei dem als "A.\_\_\_\_\_n" bekannten Behandlungsprozess handle es sich um den Behandlungsprozess mit Produkten des Unternehmens A.\_\_\_\_\_ ... GmbH. Die Beklagte habe mit diesem Unternehmen einen Markenlizenzvertrag abgeschlossen, womit sie keinesfalls unlauter handle, wenn sie die Produkte vertreibe und als Original bezeichne. Vielmehr vertreibe sie tatsächlich den bei einer Vielzahl von renommierten Möbelhäusern als "A.\_\_\_\_\_n" bekannten Behandlungsprozess (act. 10 S. 9). Abklärungen der A.\_\_\_\_\_ ... GmbH hätten ergeben, dass die Klägerin der Beklagten schon vor dem 31. Dezember 2015 vertragswidrig andere Produkte geliefert habe, was durch die Klägerin bestätigt worden sei (act. 10 S. 9). Es treffe nicht zu, dass die Beklagte von sich aus Kunden kontaktiert habe, sie habe lediglich auf Anfragen reagiert. Sodann werde bestritten, dass die Beklagte nicht ihren vollständigen Firmennamen gebrauche. Die Beklagte gebrauche ausnahmslos den vollständigen Firmennamen (act. 10 S. 11). Den Firmenkern "A.\_\_\_\_\_ " verwende die Beklagte sei 1997 mit ausdrücklicher Zustimmung der Klägerin (act. 10 S. 12). Es sei die Klägerin gewesen, die Herrn C.\_\_\_\_\_ im Jahr 1997 angefragt habe, ob er Interesse habe, Produkte der ... GmbH zu vertreiben (act. 10 S. 14).

Der Beklagten seien sodann keine Produkte bekannt, welche einen mit den Produkten der Firma A.\_\_\_\_\_ ... GmbH vergleichbaren Fleckenschutz böten. Die Klägerin sei von der Wirksamkeit dieser Produkte offensichtlich auch überzeugt gewesen und habe diese während einer sehr langen Dauer vertrieben. Ein vergleichbares Produkt werde von der Klägerin auch nicht genannt (act. 23 S. 4 Rz. 4). Es sei zutreffend, dass die A.\_\_\_\_\_ ... GmbH ihre Produkte von einer Dritt-firma herstellen lasse. Diese würden jedoch nach ihren Vorgaben hergestellt und ausschliesslich an diese geliefert (act. 23 S. 5 Rz. 8; act. 24/38). Sodann sei der Beklagten nie die vertragliche Berechtigung erteilt worden, die Bezeichnung "A.\_\_\_\_\_" in ihrer Firma führen zu dürfen, daher könne auch keine vertragliche Berechtigung widerrufen werden (act. 23 S. 5 Rz. 12). Die Beziehung zur A.\_\_\_\_\_ ... GmbH sei sehr wohl wesentlich, werde doch letztlich um eine Bezeichnung und ein Produkt gestritten, welche von diesem Unternehmen stamme (act. 23 S. 6 Rz. 16). Schliesslich habe die Klägerin nicht unmittelbar nach Auflösung der Zusammenarbeit der Parteien die Beklagte aufgefordert, die Bezeichnung "A.\_\_\_\_\_" nicht mehr in ihrem Firmennamen zu verwenden, vielmehr sei sie erst aktiv geworden, als die Umfirmierung in "A.\_\_\_\_\_ Schweiz GmbH" erfolgt sei. Die Beklagte habe aber auch in der Stellungnahme nicht geltend gemacht, dass ihre Rechte durch die Verwendung des neuen Firmenzusatzes "Schweiz" verletzt würden (act. 23 S. 6 Rz. 13). Die Beklagte verwende die Marke zur Bezeichnung ihrer Produkte. Inwiefern dies einen firmenmässigen Gebrauch darstellen sollte, sei nicht ersichtlich. Es sei lediglich zutreffend, dass die kennzeichnungsstarken Elemente der Marke und der Firmenname identisch seien. Die Klägerin verhalte sich rechtsmissbräuchlich, wenn sie die Marke in Kenntnis der damit einhergehenden Verwechslungsgefahr abgetreten habe, um sich nun auf ebendiese Verwechslungsgefahr zu berufen (act. 23 S. 12 Rz. 38f.). Die Klägerin lege keinerlei Beweise vor, dass sie an der Entwicklung des Zeichens, welches den Namen einer anderen Firma enthält, beteiligt gewesen sei (act. 23 S. 7 Rz. 18). Mit der ausschliesslichen Verwendung dieses auf die Firma A.\_\_\_\_\_ ... GmbH eingetragenen Zeichens für die Bezeichnung der an die Klägerin gelieferten Produkte sei klar gewesen, dass zwischen den Parteien mit A.\_\_\_\_\_ Fleckenschutzprodukten diejenigen der Firma A.\_\_\_\_\_ ... gemeint gewesen seien. Die Produkte seien eben-

falls mit einer Garantieurkunde mit dem Zeichen A.\_\_\_\_\_ ... GmbH geliefert, welche auf den Rechnungen jeweils auch erwähnt werde, Im bisherigen Internetauftritt habe die Klägerin ihre Produkte mit Zertifikaten, welche auf die Firma A.\_\_\_\_\_ ... GmbH ausgestellt worden seien. Ferner seien die Garantieleistungen auch über diese Firma abgerechnet worden (act. 23 S. 7 Rz. 19). Die konstante Verwendung des Logos der Firma A.\_\_\_\_\_ ... GmbH bereits auf der ersten Rechnung (act. 12/15) lasse keine Zweifel darüber zu, dass nur deren Produkte verwendet worden seien. Auch die Verwendung desselben Logos auf der Dokumentation "A.\_\_\_\_\_ Organisation" lasse keinen anderen Rückschluss zu (act. 23 S. 8 Rz. 20). Offensichtlich falsch sei, dass es egal sei, was für ein Fleckenschutzprodukt bei der Behandlung eingesetzt werde. Mit der Verwendung einer Marke werde dem Kunden gerade mitgeteilt, dass er ein Produkt mit speziellen Eigenschaften erhalte, welches sich von anderen im Handel erhältlichen Produkten unterscheide (act. 23 S. 8 Rz. 22).

Es müssten alle gefährlichen Produkte eingetragen werden, auch wenn diese ähnliche Inhaltsstoffe wie bereits eingetragene Produkte enthalten würden. Die Klägerin lege denn auch keine Bestätigung für die Behauptung vor, dass kein Eintrag notwendig sei. Die Untersuchungen des Kantonalen Labors des Kantons Zürich könnten weder das Datenblatt noch den Registereintrag ersetzen (act. 23 S. 9 Rz. 25 ff.). Es sei der Beklagten Anfangs Jahr nicht erlaubt gewesen, die damals weder getesteten noch eingetragenen Produkte unbekannter Herkunft zu verwenden. Daher sei die Klägerin (recte: Beklagte) gezwungen gewesen, die bisher verwendeten Produkte direkt bei der Herstellerin zu beziehen (act. 23 S. 10 Rz. 30).

Zur Zusammenarbeit führt die Beklagte aus, die erste Rechnung an die Beklagte sei von der Klägerin im Juni 1997 ausgestellt worden (act. 12/15), der Entwurf des Alleinvertriebsvertrages jedoch erst im Jahre 1999 erstellt worden. Die Zusammenarbeit habe somit nicht mit dem Entwurf des Alleinvertriebsvertrages begonnen (act. 23 S. 10 Rz. 31).

Die Beklagte gebrauchte kein fremdes Zeichen, sondern eine ihr gewährte Markenlizenz. Sie verwende weiterhin dieselben Fleckenschutzprodukte, die sie seit

beinahe 20 Jahren verwende; es liege keine Täuschung vor (act. 10 S. 18). Die Beklagte habe sowohl hinsichtlich des Firmennamens als auch des Namens einen geschützten Besitzesstand, der unlauteres Verhalten ausschliesse (act. 10 S. 18 Ziff. 19). Es treffe zwar zu, dass die unrechtmässige Verwendung einer Firma oder eines Namens zu einer Marktverwirrung führen könne. Die Klägerin habe jedoch der Verwendung des Firmenkerns und Namens "A.\_\_\_\_\_" während beinahe 20 Jahren zugestimmt. Die Beklagte beute nicht im geringsten den Ruf der Klägerin aus; sie verwende ihren selbst aufgebauten Ruf und ihre lizenzierte Marke (act. 10 S. 19 Ziff. 20).

#### 5.2.4. Rechtliches

Gemäss Art. 951 OR (in der seit 1. Juli 2016 geltenden Fassung, die hinsichtlich der Firma der GmbH zu keinen Änderungen führt; vgl. auch Art. 1 Abs. 2 der Übergangsbestimmungen, AS 2016,1507) muss sich die jüngere Firma von der prioritätsälteren "deutlich" unterscheiden. Ob diese Anforderung im Einzelfall erfüllt wird, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden, den zwei Firmen beim Publikum hinterlassen. Je näher sich die Kundenkreise sind, desto schneller ist Verwechslungsgefahr zu bejahen (BGE 118 II 322 E. 1; ROLAND VON BÜREN, EUGEN MARBACH, PATRIK DUCREY, Immaterial- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008, Rz. 790 ff.).

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechnete, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 128 III 146 E. 2a).

Die Zeichenverwechselbarkeit – das heisst die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild – ist als Voraussetzung für die Verwechselbarkeit stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Denn massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a). Im Gedächtnis bleiben namentlich die prägenden Firmenbestandteile haften, die durch ihre Originalität und Besonderheit, aber auch durch ihre Stellung innerhalb der Firma oder durch ihren Sinn oder Klang hervorstechen, wie Fantasiewörter oder Personennamen (BGE 127 III 160 E. 2b/cc). Unterscheiden sich zwei Firmen in ihren prägenden Bestandteilen nicht hinreichend, genügen beschreibende Zusätze, die lediglich die Rechtsform oder auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens hinweisen, in der Regel nicht, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 100 II 224 E. 3; zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 16. Juli 2002 [4C.165/2001] E. 1.1; Urteil des Bundesgerichts vom 5. März 2012 [4A\_669/2011]).

Gleich anderen Rechten können Abwehransprüche aus Firmen- und Wettbewerbsrecht untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Dies darf aber nicht leichthin angenommen werden. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens während längerer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat (BGE 117 II 575 E. 4a).

Im Unterschied zur Marke erfasst der firmenrechtliche Abwehranspruch indessen nicht jegliche Verwendung als Kennzeichen, sondern nur den firmen- oder namensmässigen Gebrauch (BGE 107 II 356/362; BGE 127 III 160). Bei sonstigen Verletzungen (Verwendung eines verwechselbaren Zeichens zur Kennzeichnung von Waren, in Prospekten, Reklamen, Plakaten usw.) gelangt das UWG zur Anwendung. Ergänzend zum Firmenrecht kann die Firma auch durch das Namensrecht des ZGB geschützt werden, jedoch kommt dieses lediglich subsidiär zum

Firmenrecht zur Anwendung (RENÉ ERNST, Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Diss. Zürich 1991, S. 73). Gegen den Gebrauch von Namen als Domainnamen, welcher zumindest von einem Teil der Lehre nicht als firmenmässiger Gebrauch qualifiziert wird, steht das Namensrecht im Vordergrund (Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Basel 2013, RETO ARPAGAU, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 168). Domains kommt aber nur dann Kennzeichenqualität im eigentlichen Sinne zu, wenn sie an vorbestehende Kennzeichen (Marke, Firma, Name, Herkunftsangaben) anknüpfen (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterial- und Wettbewerbsrecht, a.a.O., Rz. 546 ff.). Der Inhaber älterer Marken-, Firmen- oder Namensrechte kann bessere Rechte haben, in welchem Fall der Domainname ungeachtet der zeitlichen Registrierungspriorität zu übertragen oder zu löschen ist (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterial- und Wettbewerbsrecht, a.a.O., Rz. 821).

Gemäss 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. Für die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG genügt das Vorliegen einer objektiven Verwechslungsgefahr. Beim lauterkeitsrechtlichen Schutz ist der Grundsatz der Gebrauchspriorität massgebend. Die Bestimmung ist auch anwendbar, wenn ein Zeichen als Marke gar nicht eingetragen ist (und markenrechtlich damit auch nicht geschützt), sich aber im Markt als Zeichen durchgesetzt und eine hohe Verkehrsgeltung erlangt hat (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, a.a.O., Rz. 1136 ff.)

Neben registrierten Kennzeichen (Marken, Firmen, Domains etc.) geniessen unter gewissen Voraussetzungen auch nicht registrierte Kennzeichen rechtlichen Schutz. Kollisionen zwischen verschiedenen Kennzeichen, so namentlich zwischen Namens-, Firmen- und Markenrechten, lassen sich nicht schematisch entscheiden: es gilt, die gegenseitigen Interessen abzuwägen und einem möglichst gerechten Ausgleich zuzuführen. Insbesondere gibt es kein Primat der Marke (BGE 125 III 91; ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterial-

und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008, Rz. 546 ff.; RETO ARPAGAU, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 227).

Als prioritätsälter gelten trotz fehlender Registrierung im Sinne eines Ausnahmestandorts auch diejenigen Zeichen, die im Zeitpunkt der Hinterlegung der konkurrierenden Marke in der Schweiz bereits notorisch bekannt waren (Art. 3 Abs. 3 lit. b Markenschutzgesetz [MSchG]). Damit ein Zeichen als notorisch bekannt akzeptiert werden kann, muss es bei Händlern und/oder Abnehmern über eine überdurchschnittliche Bekanntheit verfügen (BGE 130 III 267; ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, a.a.O., Rz. 630 ff.). In Bezug auf die Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck entscheidend. Bei kombinierten Marken ist dieser im Einzelfall zu ermitteln. Massgebend sind die das Erinnerungsbild prägende Elemente (BGE 128 III 441). Oft ist dies das Wortelement, weil dasselbe – im Unterschied zu Bildern – gleichzeitig auch im direkten Kundengespräch verwendet wird; ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, a.a.O., Rz. 655).

Der Markeninhaber kann Dritten nicht verbieten, ein bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen (Art. 14 Abs. 1 MSchG; ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, a.a.O., Rz. 721).

### 5.2.5. Würdigung

5.2.5.1. Unbestrittenermassen kommt der Klägerin Eintragungspriorität in Bezug auf Ihre Firma zu und handelt es sich bei den beiden Unternehmen um direkte Konkurrentinnen. Die Firma der Klägerin setzt sich aus den zwei englischen Begriffen "... " und "... " zusammen. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine reine Phantasiebezeichnung, an die besonders strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind, dennoch weist die Kombination eine hinreichende Originalität auf. Andere Firmen haben sich durch individualisierende Zusätze von dieser Firma abzugrenzen. Die Firma der Beklagten übernimmt die Wortkombination "... " und "... " und ergänzt sie lediglich um den Zusatz "Schweiz". Dabei handelt es sich bloss um eine Bezeichnung des Tätigkeitsgebiets, der ungenügende Abgrenzungsfunktion zukommt. Aus den eingereichten Belegen geht denn auch hervor, dass es zu Verwechslungen gekommen ist (vgl. act. 3/7/1, 3/7/2 und 3/7/5). Daran vermag der Einwand der Beklagten – sie habe einen wertvollen Besitzstand erworben – nichts zu ändern: Die Beklagte wurde im Februar 2016 umfirmiert, nachdem Ende Januar 2016 die Zusammenarbeit zwischen den Parteien beendet worden war. Die Klägerin hat somit rechtzeitig gegen die Umfirmierung protestiert. Im übrigen geht der Einwand der Beklagten fehl, indem sie die Erlangung eines wertvollen Besitzstandes damit zu begründen versucht, die Beklagte habe schon seit dem 26. Juni 2012 die Firma "A. \_\_\_\_\_ Zentralschweiz GmbH" geführt und am 28. Februar 2013 seien sämtlichen Aktiven und Passiven der Einzelfirma A. \_\_\_\_\_ (Zentralschweiz) C. \_\_\_\_\_ – die am 19. Februar 1999 im Handelsregister eingetragen worden war – auf die Beklagte übertragen worden. Dies mag zwar zutreffen. In beiden Fällen lag aber deutlichere Unterscheidbarkeit vor, bei der Einzelfirma durch den Namen "C. \_\_\_\_\_" und bei der GmbH durch den Zusatz "Zentralschweiz". Diese Bezeichnung führte zu einer gewissen Individualisierung gegenüber dem Zusatz "Schweiz". Eine Einwilligung der Klägerin zum beklagten Gebrauch der Firma "A. \_\_\_\_\_ Schweiz GmbH" liegt nicht vor. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Klägerin glaubhaft gemacht hat, dass die Beklagte durch die Umfirmierung in "A. \_\_\_\_\_ Schweiz GmbH" eine Ver-

wechsungsgefahr zur Firma der Klägerin geschaffen hat und weiterhin schafft und somit Art. 951 OR verletzt.

5.2.5.2. Soweit die Klägerin sich auf den Standpunkt stellt, die Beklagte verwende für sich selbst oder zur Individualisierung ihres Unternehmens den Begriff "A.\_\_\_\_\_" (act. 1 S. 7, act. 17 S. 18 Rz. 40), so ist dem zu entgegnen, dass aus den zitierten Beilagen hervorgeht, dass die Beklagte in jeder E-Mail sehr wohl ihre Firma gebraucht und selbst bei der Sunrise E-Mailadresse der Absender "A.\_\_\_\_ Schweiz GmbH" erscheint (act. 3/7/1-5). Nicht entscheidend ist, dass im Februar 2016 noch als Absender bei der E-Mailadresse "A.\_\_\_\_\_" erschien (vgl. act. 3/7/5), da dies heute nicht mehr der Fall ist. Es kann der Beklagten kein Vorwurf gemacht werden, wenn sie die Bezeichnung "A.\_\_\_\_\_" im Sinne einer Abkürzung verwendet, solange sie gleichzeitig stets ihre korrekte Firma angibt. Im Übrigen kürzte auch die Klägerin in ihren Rechtsschriften die A.\_\_\_\_ ... GmbH mit "A.\_\_\_\_ Deutschland" ab. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagte selbst – ohne zumindest einmalige Verwendung ihrer Firma "A.\_\_\_\_ Schweiz GmbH" – nur mit "A.\_\_\_\_\_" bezeichnet. Es kann somit nicht davon gesprochen werden, die Beklagte benütze das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" zur Individualisierung ihres Unternehmens und schaffe dadurch eine Verwechslungsgefahr.

Soweit die Klägerin der Beklagten weiter vorwirft, die Beklagte verwende die eingetragene Marke "A.\_\_\_\_ ... (fig.)" zur Individualisierung ihres Unternehmens (act. 17 S. 15 Rz. 32), ist ihr zwar zuzustimmen, dass es durch Verwendung dieser Marke zu Verwechslungen mit der klägerischen Firma bzw. dem Unternehmen kommen kann (beispielsweise durch besonders prägnante Darstellung der Marke auf der Internetseite, im geschäftlichen Verkehr oder in der Werbung). Das Rechtsbegehren Ziff. 2 ist sehr weit gefasst (vgl. DAVID RÜETSCHI/SIMON ROTH, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus (Hrsg.), Basel 2013, Art. 9 N 30). Dem Rechtsbegehren Ziff. 2 kann nicht explizit entnommen werden, dass der Beklagten die Verwendung der eingetragenen Marke verboten werden soll oder wie diese zu Positionieren wäre, um den Forderungen der Klägerin gerecht zu werden, obwohl die Klägerin Kenntnis

vom Markennutzungsvertrag der Beklagten mit der A.\_\_\_\_\_ ... GmbH hatte. Das Rechtsbegehren Ziff. 3.2 ist gemäss klägerischer Darstellung jedenfalls als Eventualantrag zu Ziffer 3.1 zu verstehen, worin es aber nur um die Bezeichnung der Produkte und Dienstleistungen geht und nicht um die Verwendung zur Individualisierung des Unternehmens. Insofern erweist sich das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 2 als zu unbestimmt verfasst, weshalb es schon aus diesem Grund abzuweisen wäre.

Ohnehin steht – wie noch zu zeigen sein wird – der Beklagten das Nutzungsrecht an der Marke "A.\_\_\_\_\_ ... (fig.)" zu (dazu sogleich). Indem sie diese Marke bloss gebraucht, könnte ihr grundsätzlich kein unlauteres Verhalten vorgeworfen werden. Unlautere Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der eingetragenen Marke zur Individualisierung ihres Unternehmens (beispielsweise in Bezug auf Positionierung, Grösse etc.) wurden von der Klägerin im Übrigen nicht einmal behauptet.

5.2.5.3. Der Domainname "A.\_\_\_\_\_ -schweiz.ch" ist mit der (geänderten) Firma der Beklagten identisch, womit ihm Kennzeichenqualität zukommt. Hinsichtlich Verwechselbarkeit kann auf die Ausführungen hiervor verwiesen werden. Der Wortbestandteil Schweiz ist als schwach zu werten und es fehlt an der deutlichen Unterscheidbarkeit zur Firma der Klägerin. Die Klägerin legt glaubhaft dar, dass die Beklagte durch Verwendung der Domain "A.\_\_\_\_\_ -schweiz.ch" Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb der Klägerin herbeigeführt hat, was aus den eingereichten Belegen hervor geht. So gingen E-Mails an die Beklagte, die eigentlich an die Klägerin gerichtet waren. Der Domainname "A.\_\_\_\_\_ -schweiz.ch" ist zwar auf die A.\_\_\_\_\_ ... GmbH registriert. Indes geht aus der Aufmachung der Webseite ohne weiteres hervor, dass die Beklagte den Domainnamen für sich verwendet. Dies wird von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Klägerin glaubhaft gemacht hat, dass die Beklagte durch Verwendung des Domainnamens "A.\_\_\_\_\_ -schweiz.ch" eine Verwechslung mit dem Geschäftsbetrieb der Klägerin geschaffen hat und weiterhin schafft und sich somit unlauter i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verhält.

Soweit die Klägerin sodann in ihren Rechtsschriften das Verhalten der Beklagten anprangert, beispielsweise sich als "Original seit 20 Jahren" zu bezeichnen oder auf Kunden der Klägerin zugegangen zu sein und behauptet zu haben, nur sie könne die Originalprodukte anbieten, so finden diese Vorwürfe im Rechtsbegehren der Klägerin keinen Niederschlag, weshalb auf diese Vorwürfe nicht weiter einzugehen ist.

5.2.5.4. Die Klägerin rügt ferner eine unbefugte Namensanmassung i.S.v. Art. 29 Abs. 2 ZGB am Zeichen "A.\_\_\_\_\_" durch die Beklagte. Nach Beendigung des konkludent abgeschlossenen Alleinvertriebsvertrags sei die Beklagte auch ihres Rechtes verlustig gegangen, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" in Alleinstellung oder im Zusammenhang mit anderen Zeichen für ihre Produkte und Dienstleistungen verwenden zu dürfen (act. 1 S. 13 ff., Rz. 27 ff.). Die Beklagte erachtet unter Verweis auf den mit der A.\_\_\_\_\_. GmbH abgeschlossenen Markenlizenzvertrag vom 6. Februar 2016 für die Marke "A.\_\_\_\_\_. (fig.)" Markenrecht als anwendbar und beruft sich im übrigen auf Verwirkung bzw. Rechtsmissbrauch (act. 10 S. 16 f. Rz. 17; act. 23 S. 12 Rz. 39).

Soweit sich die Klägerin auf den Standpunkt stellt, sie habe die Marke "A.\_\_\_\_\_. (fig.)" ohne rechtliche Verpflichtung an die A.\_\_\_\_\_. GmbH abgetreten, so mag dies zwar zutreffen. Es ändert jedoch nichts daran, dass im heutigen Zeitpunkt die A.\_\_\_\_\_. GmbH mit Zustimmung der Klägerin Inhaberin der genannten Marke ist. Gründe, wieso das nicht registrierte Zeichen "A.\_\_\_\_\_" unter diesen Umständen der – notabene von der Klägerin (!) – eingetragenen Marke vorgehen soll, sind nicht ersichtlich. Wem die A.\_\_\_\_\_. GmbH in der Folge die Nutzungsrechte überträgt, ist ihr überlassen. Der Klägerin gelingt es jedenfalls nicht, glaubhaft zu machen, dass die Beklagte durch Verwendung der Marke "A.\_\_\_\_\_. (fig.)" sich den Namen der Klägerin anmassen soll, benutzt die Beklagte die Marke doch gestützt auf eine vertragliche Abmachung mit der A.\_\_\_\_\_. GmbH. Eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 ZGB liegt nicht vor. Die Beklagte verhält sich aus den dargelegten Gründen auch nicht unlauter.

Die Klägerin beantragt generell, es sei der Beklagten die Führung des Zeichens "A.\_\_\_\_\_" allein oder im Zusammenhang mit weiteren Zeichen für ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbieten. Dem kann nicht gefolgt werden. Es ist sich im vorliegenden Fall die ganze Geschichte vor Augen zu halten: Wie gezeigt hat die Klägerin die Marke "A.\_\_\_\_\_. ... (fig.)" selbst im Markenregister eingetragen und in der Folge an das deutsche Unternehmen abgetreten. Die Beklagte nutzt diese Marke gestützt auf einen Markenlizenzvertrag. Die beiden Parteien waren zudem durch einen Vertriebsvertrag verbunden. Es handelt sich somit nicht um zwei völlig voneinander unabhängige Unternehmen. Zwischen den Parteien und dem deutschen Unternehmen besteht seit Jahren ein enges Verhältnis. Ob nun die Klägerin in den vergangenen Jahren ausschliesslich Produkte bei der A.\_\_\_\_\_. ... GmbH bezogen hat, die Beklagte ausschliesslich mit solchen Produkten beliefert hat, oder die A.\_\_\_\_\_. ... GmbH nun neu auch den Behandlungsprozess anbietet oder nicht, ist nicht von wesentlicher Bedeutung. Entscheidend ist vielmehr, dass die Produkte mehrheitlich von der A.\_\_\_\_\_. ... GmbH stammten, wobei diese sie von einem Chemieunternehmen exklusiv für sich herstellen liess und immer noch lässt. Dies geht sowohl aus der Verwendung der Garantiekunden und der Laborberichte durch die Klägerin als auch aus den der Beklagten gegebenen Unterlagen hervor, wo das Logo des deutschen Unternehmens enthalten ist (vgl. act. 12/9, 12/11 und 12/12). Im übrigen hatte die Klägerin der Beklagten mit Schreiben vom 18. Januar (recte: Februar) 2016 versichert, bis Ende 2015 ausschliesslich Produkte des deutschen Unternehmens geliefert zu haben (act. act. 12/17). Es erscheint glaubhaft, dass die Klägerin nicht nur Produkte vertrieb, sondern eine Dienstleistung erbrachte. Dies ändert aber nichts daran, dass sie die Dienstleistung mehrheitlich mit Produkten der A.\_\_\_\_\_. ... GmbH erbrachte. Insofern passt die vorliegende Konstellation nicht zum klassischen Fall einer Namensanmassung. Eine unbefugte Namensanmassung liegt vor, wenn die Kennzeichnungswirkung eines fremden Namens für eigene Zwecke missbraucht wird, das heisst, wenn der Anschein erweckt wird, der fremde Name habe etwas mit dem neuen Namensträger persönlich oder mit seinem Geschäft zu tun oder es bestehe eine enge - persönliche, ideelle, geistige oder geschäftliche - Verbindung, die in Tat und Wahrheit fehlt oder gar nur aus Gegensätzen besteht. Eine Beein-

trächtigkeit kann daher insbesondere auch darin liegen, dass ein Namensträger durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 128 III 401 E. 5).

Zwischen den Parteien gibt es nun aber Verbindungen in der Vergangenheit, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Weder eine der Parteien des vorliegenden Streites noch das deutsche Unternehmen haben das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" in der Schweiz schützen lassen. Erst später wurde die Marke "A.\_\_\_\_\_. ... (fig.)" im schweizerischen Markenregister eingetragen. Eine Kollision von absoluten Rechten kann nicht isoliert über das Namensrecht gelöst werden. Vielmehr hat eine Interessenabwägung zu erfolgen, wobei von der Gleichwertigkeit der Rechte auszugehen ist und ein möglichst gerechter Ausgleich gefunden werden muss (vgl. BGE 128 III 358 E. 4.2.1 und E. 4.3.2). Zwar ist eine eingetragene Marke nicht per se schützenswerter als ein nicht registriertes Zeichen, insbesondere, wenn dieses im Geschäftsleben einen hohen Bekanntheitsgrad aufweist. Der Bekanntheitsgrad ist aber nicht der Klägerin alleine zu verdanken: Die Klägerin hat sich in der Vergangenheit des Zeichens "A.\_\_\_\_\_" bedient, ohne selbst speziell schöpferisch tätig geworden zu sein, handelt es sich bei der Kombination "A.\_\_\_\_\_" doch um ein eher kennzeichenschwaches Zeichen, das im übrigen dem prägenden Element der deutschen Firma, von der die Produkte – zumindest mehrheitlich – bezogen wurden, entspricht. Sodann steht fest, dass das deutsche Unternehmen zumindest mitbeteiligt an der Entwicklung des Logos war. Vor diesem Hintergrund erschliesst sich nicht, inwiefern die Beklagte ihre Produkte und Dienstleistungen nicht mit dem Zeichen "A.\_\_\_\_\_" bezeichnen dürfte, zumal sie über ein vertragliches Nutzungsrecht an der Marke verfügt.

Der Klägerin gelingt es nicht, glaubhaft zu machen, dass sich die Beklagte das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" zur Bezeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen angemast haben soll. Vielmehr verwendet sie dieses unabhängig von der Klägerin gestützt auf einen Markenlizenzvertrag. Wenngleich damit eine gewisse Verwechslungsgefahr einherzugehen vermag, hat sich die Klägerin dies selbst zuzuschreiben.

Selbst wenn jedoch von einer besseren Berechtigung der Klägerin an der Wortkombination "A.\_\_\_\_\_" ausgegangen werden würde, spätestens mit Übertragung der Marke "A.\_\_\_\_\_" ... (fig.)" an das deutsche Unternehmen hat die Klägerin ihr Einverständnis erteilt, dass das deutsche Unternehmen diese Marke gebrauchen darf. Darin wäre eine Aufgabe der alleinigen Berechtigung – sofern es eine solche denn je gegeben haben sollte, was zu bezweifeln ist – am Zeichen "A.\_\_\_\_\_" in Alleinstellung oder in Kombination zu sehen, zumal es sich bei der Kombination "A.\_\_\_\_\_" um das wesentliche Element der Marke handelt, das im Erinnerungsbild der Adressaten verbleibt. Dem deutschen Unternehmen war es unbenommen, die Marke durch die Beklagte nutzen zu lassen. Entsprechend hat auch die Aufgabe der alleinigen Berechtigung gegenüber der A.\_\_\_\_\_" ... GmbH eine Aufgabe des Alleingebrauchs gegenüber der Beklagten zur Folge. Andernfalls hätte die Klägerin im damaligen Zeitpunkt das Wortzeichen "A.\_\_\_\_\_" o.Ä. ebenfalls ins Markenregister eintragen lassen müssen. Dies ist aber nicht geschehen. Sich nun auf Namensschutz in Bezug auf das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" im Allgemeinen oder in einer ergänzten Form zur Bezeichnung der Produkte und Dienstleistungen zu berufen, erstaunt unter diesen Umständen doch sehr und wäre als treuwidrig zu werten. Jedenfalls ist das Namens- oder Lauterkeitsrecht nicht dafür da, Versäumnisse in markenrechtlicher Hinsicht nachholen zu können, würde dies doch das Markenrecht grundsätzlich in Frage stellen.

Damit liegt weder eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 ZGB noch unlauteres Verhalten i.S.v. Art. 2 UWG oder Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor.

5.2.5.5. Es ist nicht ersichtlich, was die Beklagte aus der Behauptung, die Klägerin habe die verwendeten Fleckenschutzprodukte nicht im "Produktregister Chemikalien" eingetragen und sei ihrer Meldepflicht nicht nachgekommen, ableiten will. Jedenfalls könnte sich die Klägerin gleichwohl auf Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht berufen, wäre doch eine allfällige Verwechslungsgefahr nicht gebannt, solange die Produkte weiterhin – ob nun erlaubterweise oder nicht – im Umlauf sind. Jedenfalls ist die Frage der Zulässigkeit der Beendigung des zwischen den Parteien vorliegenden Vertrags nicht Gegenstand des vorliegenden Massnahmeverfahrens.

### 5.3. Nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil

#### 5.3.1. Parteistandpunkte

Die Klägerin bringt vor, gerade im Falle von Verletzungen des Persönlichkeitsrechts, wozu Namensrechtsverletzungen gehören würden, könne eine immaterielle Benachteiligung gegeben sein und müsse mit dem Eintritt eines nicht leicht wieder gut zu machenden Nachteil ernsthaft gerechnet werden. Die Beklagte suggeriere dem Publikum mit ihrem Verhalten eine in Tat und Wahrheit nicht vorhandene Beziehung zur Klägerin, was offensichtlich zu einer Marktverwirrung führe. Es sei auch zu erwarten, dass der Klägerin aufgrund der Verwechslungsgefahr weitere finanzielle Schäden durch das Entgehen von Geschäften bzw. Verlieren von Kunden entstehen, die nachträglich kaum erfasst oder entschädigt werden könnten (act. 1 S. 17 f. act. 17 S. 22 Rz. 57). Die Klägerin führt sodann aus, sie habe unmittelbar nachdem ihr das rechtsverletzende Verhalten der Beklagten bekannt geworden sei, gehandelt und die Beklagte abgemahnt. Die Bedrohung sei aktuell und akut (act. 1 S. 18 Rz. 41 ff.; act. 17 S. 23 Rz. 58).

Die Beklagte hält dagegen, die Klägerin habe der Verwendung des Firmenkerns und Namens "A.\_\_\_\_\_" während beinahe 20 Jahren zugestimmt, daher sei ein erheblicher Nachteil klar zu verneinen. Der Beklagten entstünden jedoch durch ein Verbot, den beinahe während 20 Jahren gebrauchten Firmenkern nicht mehr benützen zu dürfen, tatsächlich ein kaum wieder gut zu machender Nachteil, weshalb angesichts der im Firmen- und Namensrecht gebotenen grossen Zurückhaltung bei der Anordnung von vorsorglichen Massnahmen von solchen klar abzusehen sei (act. 10 S. 19). Besondere Umstände oder einen besonders schweren Schaden mache die Klägerin nicht geltend. Die Nachteilsprognose sei umso mehr zu verneinen, als es der Klägerin ausdrücklich untersagt sei, die Bezeichnung "A.\_\_\_\_\_" für ihre Produkte zu verwenden. Von Dringlichkeit könne bei beinahe 20-jährigen Duldens keine Rede sein (act. 10 S. 20; act. 23 S. 3 Rz. 1).

### 5.3.2. Rechtliches

Unter einem Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO ist jede Beeinträchtigung zu verstehen, welche durch das inkriminierte Verhalten der Beklagten verursacht wurde oder werden kann. Der Nachteil kann materieller oder immaterieller Natur sein. Während es sich beim materiellen Nachteil in der Regel um einen finanziellen Schaden handelt, geht es beim immateriellen Nachteil beispielsweise um Ruf- oder Ansehensbeeinträchtigungen (ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 261 N 21 f.). Irrelevant ist, ob die Beeinträchtigung am Ende des Verfahrens mit Geld entschädigt werden kann (so zumindest die Botschaft ZPO, S. 7354). Ein drohender, nicht leicht wieder gut zu machender Schaden kann durch Marktverwirrung gegeben sein, beispielsweise durch falsche Zuordnungen (JOHANN JAKOB ZÜRCHER, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich: Einstweiliger und definitiver Rechtsschutz für immaterialgüter- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche im summarischen Verfahren, Diss. Zürich 1998, S. 105 f.). In firmenrechtlichen Auseinandersetzungen kann das Drohen eines Nachteils oft vermutet werden, denn erscheinen Verwechslungen möglich, sind auch finanzielle Einbussen (unterbliebene Geschäftsabschlüsse) im Bereich des Erwartbaren, Dies setzt allerdings ein Überschneiden der potentiellen Kundensegmente voraus (JOHANN JAKOB ZÜRCHER, a.a.O., S. 109.)

Dringlichkeit, als Bestandteil der Nachteilsprognose, muss ebenso gegeben sein. Sie wird dann bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass der vorsorglichen Massnahme abgewendet werden kann (DAVID RÜETSCHI/SIMON ROTH, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus (Hrsg.), Vor Art. 9-13a UWG N 62). Wenn die klagende Partei ungebührlich lange mit der Stellung eines Massnahmebegehrens zuwartet, kann dies unter Umständen rechtsmissbräuchlich sein und der Rechtsschutz kann verweigert werden bzw. die Gesuchstellerin hat einen erhöhten Erklärungsbedarf in der Nachteilsdiskussion (ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 261 N 9).

### 5.3.3. Würdigung

Es erscheint glaubhaft, dass die materiellen Interessen der Klägerin aufgrund des Verhaltens der Beklagten (Benutzung der Firma "A.\_\_\_\_\_ Schweiz GmbH" und des Domainnamens "A.\_\_\_\_\_schweiz.ch") infolge der möglichen Fehlzurechnungen beeinträchtigt werden. Es erscheint möglich, dass Kunden wegen der Verwechslung nicht bei der Klägerin vorstellig werden, sondern sich irrtümlicherweise an die Beklagte wenden. Ein damit verbundener Schaden lässt sich später kaum nachweisen. Von einem ungebührlich langen Zuwarten mit Stellung des Massnahmebegehrens kann nicht gesprochen werden. Die Beeinträchtigung materieller Art ist gesamthaft nicht leicht wieder gut zu machen. Hingegen wurde die angebliche Beeinträchtigung immaterieller Art durch die Klägerin nicht genügend substantiiert.

In Bezug auf die weiteren Begehren (insb. Verbot, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" in Alleinstellung oder in Kombination mit anderen Zeichen oder die Marke "A.\_\_\_\_\_ ... (fig.)" zu benutzen) fiel die Hauptsacheprognose negativ aus, weshalb sich die Nachteilsprognose erübrigt.

### 5.4. Widergesuch

Die Beklagte beantragt eventualiter, es sei ihr die Führung der bisherigen Firma "A.\_\_\_\_\_ Zentralschweiz GmbH" zu erlauben (act. 10 S. 2). Die Klägerin hat nicht verlangt, dass der Beklagten die Führung der Firma "A.\_\_\_\_\_ Zentralschweiz GmbH" zu verbieten sei. Sie führte denn auch zutreffend aus, dies nicht verlangen zu können, da die Beklagte diese Firma nicht führe (act. 17 S. 23 Ziff. 58).

Die Beklagte macht einen eigenen Anspruch geltend, weshalb von einem Widergesuch auszugehen ist. Ein solches ist im summarischen Verfahren grundsätzlich zulässig. Das Erfordernis derselben Verfahrensart ist erfüllt (Art. 224 Abs. 1 ZPO). Indes hat ein Widergesuch in einem vorsorglichen Massnahmeverfahren den Anforderungen von Art. 261 ZPO zu genügen. Vorliegend scheidet das Widergesuch bereits an der Tatsache, dass die Beklagte keine Verletzung eines ihr zustehenden Anspruchs behauptet, sondern vielmehr verlangt, dass ihr ein *zukünftiges*

Verhalten zu erlauben sei. Zu diesem Zweck sind vorsorgliche Massnahmen aber nicht geschaffen. Vielmehr mangelt es an einem Rechtsschutzinteresse i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO. Auf das Widergesuch ist nicht einzutreten.

#### 5.5. Zu treffende Anordnungen

Für die Androhung indirekten Zwangs ist nicht erforderlich, dass die obsiegende Partei glaubhaft macht, dass Anhaltspunkte für die Nichterfüllung bestehen. Das Erfordernis der Glaubhaftmachung eines drohenden Nachteils ist denn auch im Gesetz nicht enthalten (KuKo ZPO – PAUL OBERHAMMER, Art. 236 Rz. 18). Der Beklagten ist daher unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz die Firma "A.\_\_\_\_\_ Schweiz GmbH" zu führen. Sodann ist der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verbieten, den Domainnamen "A.\_\_\_\_\_schweiz.ch" im Bereich ...pflege zu verwenden. Soweit die Klägerin beantragt, es sei der Beklagten ebenfalls zu verbieten, den Domainnamen "A.\_\_\_\_\_schweiz.ch" verwenden zu lassen, so genügt dieses Begehren dem Erfordernis der genügenden Bestimmtheit des Rechtsbegehrens nicht. Dieses Teilbegehren ist daher zusammen mit den weiteren Rechtsbegehren der Klägerin abzuweisen.

Im Hinblick auf die Verhältnismässigkeit und die mögliche Anfechtung des Entscheides mit Stellung eines Gesuches betreffend aufschiebende Wirkung (Art. 103 BGG) ist die Wirkung der Massnahme um 60 Tage aufzuschieben.

Der Klägerin ist Frist zur Anhängigmachung des Prozesses in der Hauptsache anzusetzen (Art. 263 ZPO). Bei Säumnis würde die entsprechende Anordnung ohne Weiteres dahinfallen. Die Prosequierungsfrist ist auf 60 Tage festzulegen.

#### 6. Kosten und Entschädigungsfolgen, Sicherheitsleistung

6.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr wird nach der Gebührenverordnung des Obergerichts bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. § 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). Sofern sich Gesuch und Widergesuch nicht gegenseitig ausschliessen, werden die Streitwerte zur Bestimmung der Prozesskosten zusammengerechnet (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte gibt keinen Streitwert an. Der Streitwert wird von der Klägerin auf mindestens CHF 100'000.– beziffert. Das Schädigungspotential sei beträchtlich (act. 1 S. 3 f. Rz. 5). Gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO setzt das Gericht den Streitwert fest, wenn das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme lautet und die Angaben offensichtlich unrichtig sind. Wie bereits in der Verfügung vom 1. April 2016 dargelegt, geht die Klägerin von einem beträchtlichen Schädigungspotential aus (act. 1 S. 3 f. Rz. 5; act. 4). Der Streitwert ist daher auf CHF 200'000.– festzusetzen. Die Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung des Zeitaufwands und der Schwierigkeit des vorliegenden Falles – in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG – auf CHF 8'500.– festzusetzen. Da das Massnahmegesuch Ziffer 2, 3.1 und 3.2 teilweise abzuweisen ist, sind der Klägerin in diesem Umfang ausgangsgemäss die diesbezüglichen Gerichtskosten definitiv aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). In gesamthafter Betrachtung ihres Massnahmegesuchs unterliegt die Klägerin zu rund der Hälfte, weshalb es sich rechtfertigt, ihr die Gerichtskosten von CHF 4'250.– definitiv aufzuerlegen. Im Übrigen ist dagegen die definitive Regelung bezüglich der Verteilung der Gerichtskosten in der Höhe von CHF 4'250.– gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Entscheid des Hauptsachegerichts vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache dahinfällt, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im vorsorglichen Massnahmeverfahren von der Klägerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt.

Ausgehend von einer Gebühr betreffend die Parteientschädigung von CHF 8'000.– (§ 4 Abs. 1, § 9 und § 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV OG), ist der Beklagten – entsprechend der teilweisen Abweisung des Massnahmegesuchs Ziffer 2, 3.1 und 3.2 – definitiv eine um die Hälfte reduzierte Parteientschädigung von CHF 4'000.– zuzusprechen. Im Übrigen ist dagegen die definitive Regelung betreffend die Entschädigungsfolgen dem ordentlichen Verfahren vorbehalten.

Für den Fall, dass die Klägerin ihren Anspruch jedoch nicht prosequieren sollte, hat sie die Beklagte mit CHF 4'000.– zu entschädigen. Die Mehrwertsteuer ist nach neuester Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_552/2015 vom 25. Mai 2016, E. 4.5.) nicht zu berücksichtigen.

6.2. Voraussetzung für die Festsetzung einer Sicherheitsleistung ist, dass die Gegenpartei oder ein Dritter durch Anordnung einer vorsorglichen Massnahme einen Schaden zu befürchten haben. Mit dem Eintritt eines Schadens muss mit gewisser objektiver Wahrscheinlichkeit gerechnet werden. Die Gegenpartei muss ihren Anspruch soweit wie möglich substantiieren. Dem Gericht steht ein weites Ermessen zu. Es kann auf die Anordnung einer Sicherheitsleistung selbst dann verzichten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (BSK ZPO, THOMAS SPRECHER, Art. 264 Rz. 7 ff.)

Entgegen der Ansicht der Beklagten führt die teilweise Gutheissung des Massnahmebegehrens mitnichten zur Aufgabe der Geschäftstätigkeit der Beklagten. Sie kann weiterhin Produkte des deutschen Unternehmens beziehen und im gleichen Segment wie die Klägerin tätig sein, einzig mit der Einschränkung, dass sie dies unter anderer Firma und anderem Domainnamen tun muss. Der Antrag auf Sicherheitsleistung ist daher abzuweisen.

#### **Der Einzelrichter erkennt:**

1. Der Beklagten wird **mit Wirkung nach Ablauf von 60 Tagen seit Erhalt des Entscheides vorsorglich verboten**, in der Schweiz die Firma "A. \_\_\_\_\_ Schweiz GmbH" weiterhin zu führen sowie den Domainnamen "A. \_\_\_\_\_ - schweiz.ch" im Bereich ...pflege weiterhin zu verwenden. Bei **Zuwiderhandlung gegen das Verbot** könnten die zuständigen Organe der Beklagten mit Busse bis CHF 10'000.– nach Art. 292 StGB bestraft werden.
2. Im übrigen werden die Anträge der Klägerin auf Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewiesen.

3. Auf das Widergesuch der Beklagten vom 12. Mai 2016 wird nicht eingetreten.
4. Der Antrag der Beklagten, es sei auf die mit Eingabe vom 23. Juni 2016 neu gestellten Anträge nicht einzutreten, wird abgewiesen.
5. Der Antrag der Beklagten, die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen sei von der Leistung einer Sicherheitsleistung von CHF 1'000'000.– abhängig zu machen, wird abgewiesen.
6. Der Klägerin wird eine **einmalige** Frist von **60 Tagen** nach Erhalt des Entscheids angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis würde die Anordnung gemäss Ziff. 1 ohne Weiteres dahinfallen.
7. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 8'500.–.
8.
  - a) Die Gerichtskosten gemäss Dispositiv-Ziffer 7 werden im Umfang von CHF 4'250.– definitiv der Klägerin auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss gedeckt.
  - b) Im übrigen Umfang von CHF 4'250.– werden die Gerichtskosten aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Fällt die vorsorgliche Massnahme wegen Säumnis dahin (vgl. Dispositiv-Ziffer 6), so wird dieser Kostenbezug definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung im dortigen Verfahren vorbehalten.
9.
  - a) Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 4'000.– zu bezahlen.
  - b) Im Übrigen wird die Regelung der Parteientschädigung dem Prozess in der Hauptsache vorbehalten. Fällt die vorsorgliche Massnahme wegen Säumnis dahin (vgl. Dispositiv-Ziffer 6), so hat die Klägerin die Beklagte mit CHF 4'000.– zu entschädigen.

10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
11. 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 200'000.–.

Zürich, 1. September 2016

Handelsgericht des Kantons Zürich  
Einzelgericht

Die Gerichtsschreiberin:

Adrienne Hennemann