

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE180085-O

U/ee

Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident, sowie der Gerichtsschreiber Dr. Giulio Donati

Urteil vom 7. Mai 2018

in Sachen

A._____ AG,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____
vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2._____

gegen

B._____ AG,
Beklagte

vertreten durch Dr. Y1._____
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y2._____

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2 f.)

- "1. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung vorsorglich zu untersagen,
 - a) in Zürich an der C. _____-Strasse ... ein Restaurant unter dem Zeichen BUTCHERSTABLE bzw. BUTCHER'S TABLE (allein oder in Kombination mit einem Bindestrich oder grafischen Beiwerk) zu eröffnen, insbesondere die Zeichen BUTCHERSTABLE bzw. BUTCHER'S TABLE (i) an oder vor der Liegenschaft der vorgenannten Adresse (z.B. an der Fassade dieser Liegenschaft oder auf einer Tafel oder einem Banner vor dieser Liegenschaft), (ii) in den Räumlichkeiten des in der Liegenschaft der vorgenannten Adresse von der Gesuchsgegnerin geplanten Restaurants (z.B. an den Wänden, Decken, Böden, Fenstern oder Türen) oder (iii) auf dem Mobiliar, den Geschirr- und Glaswaren, dem Besteck, den Menükarten, den Servietten, den Tischtüchern, den Tischsets, der Tischdekoration oder den Tischaccessoires in den Räumlichkeiten des in der Liegenschaft der vorgenannten Adresse von der Gesuchsgegnerin geplanten Restaurants anzubringen oder zu gebrauchen.
 - b) Dienstleistungen eines Restaurants unter dem Zeichen BUTCHERSTABLE bzw. BUTCHER'S TABLE (allein oder in Kombination mit einem Bindestrich oder grafischen Beiwerk) zu erbringen, anzubieten oder zu bewerben, insbesondere das Zeichen BUTCHERSTABLE bzw. BUTCHER'S TABLE auf der Website der Gesuchsgegnerin, auf Werbematerialien (z.B. Inseraten, Broschüren, Flyers, Gutscheinen, Pressemappen oder Werbegeschenken wie etwa Streichholzbriefchen) oder anderweitig im Geschäftsverkehr (z.B. auf Briefpapier, Couverts oder Visitenkarten) zu gebrauchen.
 - c) unter dem Domainnamen www.butcherstable.ch oder anderen Domainnamen mit dem Element butcherstable eine Website aufzuschalten, auf welcher Dienstleistungen eines Restaurants unter dem Zeichen BUTCHERSTABLE bzw. BUTCHER'S TABLE (allein oder in Kombination mit einem Bindestrich oder grafischen Beiwerk) angeboten oder beworben werden.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerin.

Prozessualer Antrag der Klägerin:

(act. 1 S. 3)

Die Massnahmen gemäss Rechtsbegehren 1 seien **superprovisorisch** auszusprechen, d.h. ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin;
eventualiter sei der Gesuchsgegnerin eine einmalige, nicht erstreckbare Frist von höchstens fünf Tagen anzusetzen, so dass das Gericht auf jeden Fall spätestens am 28. Februar 2018 seinen Entscheid den Parteien schriftlich eröffnen kann.

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 16. Februar 2018 (Datum des Eingangs; überbracht), stellte die Klägerin ein Gesuch betreffend Erlass vorsorglicher bzw. superprovisorischer Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO (act. 1). Das Dringlichkeitsbegehren wurde mit Verfügung vom 16. Februar 2018 (17:15 Uhr) abgewiesen. Gleichzeitig wurde der Klägerin Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss zu leisten, und der Beklagten wurde Frist angesetzt, um sich zum Massnahmebegehren zu äussern (act. 4). Die Beklagte reichte innert erstreckter Frist mit Eingabe vom 22. März 2018 (Datum Poststempel; hierorts eingegangen am 26. März 2018) ihre Gesuchsantwort ein (act. 11). Die Gesuchsantwort wurde der Klägerin mit Verfügung vom 12. April 2018 zugestellt (act. 13; act. 14/1–2). Mit Schreiben vom 3. Mai 2018 bat die Klägerin um eine beförderliche Erledigung des hängigen Verfahrens (act. 15). Es ergingen keine weiteren Eingaben seitens der Parteien.

2. Prozessuales

2.1. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG ist das Handelsgericht für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum zuständig. Weiter beurteilt das Handelsgericht Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 GOG). Die örtliche Zuständigkeit ist unbestritten und ergibt sich aus Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 15 Abs. 2 und Art. 36 ZPO (act. 1 Rz. 2 ff.; act. 11 Rz. 1).

3. Parteien und Streitgegenstand

3.1. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in D._____ (ZH). Sie bezweckt unter anderem im In- und Ausland die Beratung, Planung und Führung von Gastronomie-, Delivery- und Unterhaltungsbetrieben aller Art sowie die Vergabe von Lizenz- und Franchiserechten (act. 1 Rz. 12; act. 3/2).

3.2. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie bezweckt die Konzeptentwicklung, Planung, Finanzierung, Umsetzung, das Design, Franchising, die Beratung und den Betrieb von Gastgewerbe- und Verkaufslokalen sowie die Durchführung von Anlässen und die Erbringung von Dienstleistungen im Gastgewerbe und den Handel mit entsprechenden Waren (act. 3/15).

4. Sachverhalt

4.1. Die Klägerin führt schweizweit mehrere Restaurantbetriebe, darunter auch die auf Hamburger spezialisierte Restaurantkette "The Butcher". Die Klägerin hat "Butcher" sowie "THE Butcher (fig.)" für Dienstleistungen eines Restaurants bereits im Februar 2015 als Marke schützen lassen (act. 1 Rz. 9).

4.2. Die Beklagte hat am 13. März 2018 in Zürich unter der Enseigne "ButchersTable" ein Restaurant mit integrierter Metzgerei eröffnet. Zum Konzept gehört, dass sich die Kunden ihr Fleischstück vor der Zubereitung direkt an der Fleischtheke auswählen. Dabei sollen den Kunden auch "Second Cuts" angeboten werden, mithin Fleischstücke, die nicht zu den etablierten Klassikern der Fleischgastronomie gehören (act. 11 Rz. 9). Die Beklagte hat im November 2017 "ButchersTable" als Marke angemeldet, wobei die Marke aktuell nicht erteilt ist (vgl. act. 11 Rz. 11).

4.3. Die Klägerin wehrt sich dagegen, dass die Beklagte unter der Enseigne "ButchersTable" ein Restaurant führt. Sie begründet ihren Anspruch sowohl markenrechtlich als auch lauterkeitsrechtlich.

5. Allgemeines zum Erlass vorsorglicher Massnahmen

5.1. Damit das Gericht gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnahmen anordnen kann, müssen sowohl der Verfügungsanspruch als auch der Verfügungsgrund gegeben sein (vgl. KOFMEL EHRENZELLER, in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkomentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N. 4 zu Art. 261 ZPO). Für den Verfügungsanspruch stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose. Als Verfügungsgrund muss der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohen (Nachteilsprognose); gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird dann bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann (KOFMEL EHRENZELLER, a.a.O., N. 7 zu Art. 261 ZPO). Sodann wird nach der Praxis des Bundesgerichts dem Verhältnismässigkeitsprinzip ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Demgemäss haben die Gerichte vor der Anordnung von Massnahmen eine Interessenabwägung vorzunehmen, gar eine besonders sorgfältige, wenn es nicht nur um Sicherung, sondern um vorläufige Vollstreckung geht, insbesondere bei der Nachteilsdiskussion (ZÜRCHER, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], ZPO Dike Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 33 zu Art. 261 ZPO; BGE 131 III 473 E. 2.3 = Pra 95 Nr. 32; Urteil des Bundesgerichts 4A_367/2008 vom 14. November 2008 E. 4.2).

5.2. Das Bundesgericht verlangt neben der Glaubhaftmachung und der summarischen Rechtsprüfung eine Betrachtung der Nachteile, welche sich bei den Varianten Anordnung oder Nichtanordnung für die jeweils betroffene Partei ergeben. Das Gericht muss auch das mutmassliche Recht der Klägerin und die (möglichweise unwiederbringlichen) Nachteile der Gegenseite abwägen. Je einschneidender eine vorsorgliche Massnahme die Gegenpartei treffen kann, desto höhere Anforderungen sind an die Begründetheit des Begehrens in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu stellen (vgl. u.a. Urteil des Bundesgerichts 5P.254/2002 vom 12. September 2002 E. 2.6).

5.3. Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden (SPRECHER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 13 zu Art. 262 ZPO).

5.4. Dabei muss die Klägerin sowohl das Bestehen ihres materiellen Anspruchs zivilrechtlicher Natur, dessen Gefährdung oder Verletzung als auch den drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil und die zeitliche Dringlichkeit glaubhaft machen. Das Gericht ist gehalten, wenigstens summarisch zu prüfen, ob sich der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch aus den dargelegten Tatsachen und Beweisen ergibt bzw. für das Vorhandensein der Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn aus der Sicht des Gerichts noch die Möglichkeit der Nichtverwirklichung dieser Tatsachen besteht (HUBER, in: SUTTERSOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 25 zu Art. 261 ZPO mit Hinweis u.a. auf BGE 130 III 321 E. 3.3).

6. Hauptsachenprognose: markenrechtliche Ansprüche

6.1. Marken der Klägerin

6.1.1. Auf die Klägerin ist die Wortmarke "Butcher" (Marken Nr. 671049; hinterlegt am 16. Februar 2015) für die Klassen 25 und 43 eingetragen (act. 3/12). Weiter ist auf die Klägerin die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke "THE Butcher" (Marken Nr. 675783; hinterlegt am 18. April 2015; act. 3/13)



in den Klassen 25, 29, 30, 35 und 43 eingetragen.

6.2. Die Beklagte führt beim ...-Platz an der C.____-Strasse ... in ... Zürich eine Quartiermetzgerei bzw. Restaurant unter der Enseigne "ButchersTable"

(act. 11 Rz. 9). Sie hat, wie erwähnt, im November 2017 eine entsprechende Marke "ButchersTable" angemeldet, die jedoch zurzeit nicht erteilt ist (act. 11 Rz. 11). Der von der Beklagten gewählte Schriftzug für ihre Enseigne sieht folgendermassen aus (vgl. act. 3/29):



6.3. Rechtliches

6.3.1. Als Marke gilt gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können Marken insbesondere Wörter oder bildliche Darstellungen bzw. Verbindungen solcher Elemente untereinander sein. Die Marke ist somit ein Mittel zur Individualisierung der eigenen Waren oder Dienstleistungen. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen des Gemeinguts, soweit sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG).

Unter das Gemeingut fallen einerseits Zeichen, denen die Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und damit Freihaltebedürftig sind (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 34 zu Art. 2 MSchG). Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Eine Marke ist verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwechselbares Zeichen gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrechten liegt indes nur vor, wenn sich der Kläger auf eine gültige Markeneintragung

abstützen kann (FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 7 und N. 11 zu Art. 55 MSchG).

6.3.2. Markenrechtlicher Schutz besteht indes nicht abstrakt, sondern ist entsprechend dem Spezialitätsprinzip an die konkret bezeichneten Produkte gekoppelt; er besteht gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG mithin nur für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (sog. Gleichartigkeitsbereich; MARBACH, in: VON BÜREN/MARBACH/DUCREY [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2008, N. 551 und 573). Art. 15 MSchG stellt insoweit eine Durchbrechung des Spezialitätsprinzips dar, als dem Inhaber einer berühmten Marke auch Schutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs gewährt wird. Damit soll verhindert werden, dass der Ruf berühmter Marken dadurch ausgenützt wird, dass sie von Dritten für völlig verschiedene Waren und Dienstleistungen genutzt werden. Eine Legaldefinition der berühmten Marke fehlt. Indes ist ein erweiterter Schutz aus dem Normzweck herrührend sachlich nur gerechtfertigt, wenn es dem Markeninhaber gelungen ist, eine überragende Verkehrsgeltung zu schaffen, so dass der Marke eine durchschlagende Werbekraft zukommt, die nicht nur zur Vermarktung im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich genutzt werden kann, sondern darüber hinaus geeignet ist, auch den Absatz anderer Waren oder Dienstleistungen erheblich zu erleichtern. Die berühmte Marke zeichnet sich weiter dadurch aus, dass ihre Werbekraft einen in den verschiedensten Bereichen nutzbaren erheblichen wirtschaftlichen Wert darstellt und deshalb auch dazu einlädt, von anderen ausgebeutet zu werden. Einigkeit besteht sodann darüber, dass die berühmte Marke einem breiten Publikum bekannt sein muss und sich nicht nur auf den typischen Abnehmerkreis beschränken darf. Zur Beurteilung können etwa Schutzdauer und Schutzzumfang einer Marke, das Bestehen von ähnlichen Drittmarken, die Kennzeichnungskraft oder das geografische Gebiet, in dem die Produkte erhältlich sind, herangezogen werden (BGE 130 III 748 E. 1.1 "Nestlé" = Pra 94 (2005) Nr. 91; BGE 124 III 277 E. 1a "Nike"; DAVID/FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 31 f. und N. 47 zu Art. 15 MSchG; WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N. 9 ff. zu Art. 15 MSchG).

6.3.3. Zur Beurteilung einer Markenverletzung ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG auf die Verwechslungsgefahr abzustellen. Der Begriff der Verwechslungsgefahr wird dabei für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich umschrieben, doch sind die jeweils namen-, firmen- und lauterkeitsrechtlichen Besonderheiten zu beachten.

6.3.4. Verwechslungsgefahr 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 und es dennoch zu Fehlzurechnungen kommt (mittelbare Verwechslungsgefahr).

6.3.5. Die Gefahr von Fehlzurechnungen hängt von den gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten. Der Eindruck, der im Gedächtnis haften bleibt, muss deutlich verschieden sein; die Ähnlichkeit ist nicht durch ein direktes Nebeneinanderhalten zu prüfen. Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit des massgebenden Durchschnittsabnehmers zu beurteilen. Den prägnanten Hauptelementen kommt dabei besondere Bedeutung zu, da sie geeignet sind, das unvollkommene Erinnerungsbild zu prägen. Die Kennzeichnungskraft wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Betracht gezogen. Starke Marken fallen entweder aufgrund ihres originär besonders fantasiehaften Gehalts auf oder weisen aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit auf. Schwache Elemente sind banal oder lehnen sich eng an Sachgebegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs an und beeinflussen den Gesamteindruck daher

weniger, gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle. Bei Wortmarken ist auf die Ähnlichkeit von Klang, Schriftbild oder Sinngehalt abzustellen. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist ferner die grafische Gestaltung zu berücksichtigen (BGE 140 III 297 E. 7; BGE 128 III 353 E. 4; BGE 128 III 401 E. 5; BGE 127 III 160 E. 2a; BGE 126 III 239 E. 3a; BGE 121 III 378 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A_669/2011 vom 5. März 2012 E. 2.2, in: sic! 9/2012 S. 564; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 22 ff., N. 59 ff., 154 ff. zu Art. 3 MSchG; WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N. 26 ff. zu Art. 3 MSchG).

6.4. Würdigung

6.4.1. Verkehrskreis

Ausgangspunkt für die Bestimmung des entscheiderelevanten Verkehrskreises ist das Warenverzeichnis der älteren Marke. Die Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Lieferservice und Take Away (Klasse 43) wird als Dienstleistung sehr breiten Verkehrskreisen angeboten. Dementsprechend werden die Konsumenten die angebotenen Dienstleistungen mit normaler Aufmerksamkeit konsumieren.

6.4.2. Verwechslungsgefahr

6.4.2.1. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG liegt nur dann vor, wenn die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Dienstleistungen sind identisch, wenn die vom jüngeren Zeichen beanspruchte Dienstleistung unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt (JOLLER, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MschG), 2. Aufl.2017, N. 318 zu Art. 3 MschG. Vorliegend sind die angebotenen Dienstleistungen gleich: Sowohl die Klägerin als auch die Beklagten bieten ihren Kunden Verpflegungsdienstleistungen in Restaurants an. Dabei stehen fleischhaltige Speisen im Vordergrund. Aus Sicht eines normativen Durchschnittsabnehmer spielt es sodann keine Rolle, ob es sich bei der angebotenen Verpflegung um Hamburger oder hauptsächlich um Fleischsteaks handelt.

6.4.2.2. Weiter müssen die Zeichen ähnlich sein, damit eine Verwechslungsgefahr droht. Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise (BGE 128 III 441, 446). Die Zeichen sind dabei als Ganzes zu betrachten und nicht in ihre Einzelteile zerlegt und isoliert zu betrachten. Die Zeichenähnlichkeit ist vorliegend zu bejahen. Mit dem Wortbestandteil "butcher" übernimmt das von der Beklagten verwendete Zeichen die eingetragene Wortmarke der Klägerin vollständig. Hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen ist "butcher" dabei der massgebende Sinnträger. Daran ändert auch nichts, dass das Zeichen der Beklagten mehr Buchstaben als die klägerische Marke aufweist. Immerhin mindert das Wort "Table" im Zeichen der Beklagten die Zeichenähnlichkeit etwas, ohne diese jedoch entfallen zu lassen.

6.4.2.3. Schliesslich ist die Kennzeichnungskraft zu bestimmen. Je grösser die Kennzeichnungskraft einer Marke ist, umso grösser ist auch ihr Schutzzumfang (JOLLER, a.a.O., N. 73 zu Art. 3 MschG). Als schwach gelten dabei Marken, deren wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile anlehnen (JOLLER, a.a.O., N. 89 zu Art. 3 MschG). Bei der klägerischen Marke handelt es sich um eine schwache Marke. Die blosser Übersetzung des Begriffes "Metzger" in die englische Sprache hat im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Fleischrestaurants einen (zumindest leicht) beschreibenden Charakter. Dies fällt umso mehr auf, wenn ausgehend vom Begriff "Fleisch" Begriffsassoziationen gebildet werden: Rasch werden Begriffe wie "Rind", "Filet", "Grillieren", "Entrecôte", "Metzger" etc. gefunden. Deren blosser Übersetzung in eine andere Sprache ist nicht besonders originell. Wie sogleich noch zu präzisieren ist, führt dieser beschreibende Charakter der gewählten Wortmarke aber nicht zu einer fehlenden Unterscheidungskraft der klägerischen Marke, wie dies die Beklagte annimmt.

6.4.2.4. Die Beklagte wirft ein, dem klägerseits verwendeten Zeichen fehle es an der notwendigen Unterscheidungskraft und damit an der Schutzfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MschG (act. 11 Rz. 15). Dem ist – im Rahmen der vorliegenden summarischen Prüfung der Rechtsfrage – nicht zu folgen, auch wenn einiges für dieses beklagte Argument spricht. Zwar trifft es zu, dass das Zeichen der Klägerin durchaus auch für Dienstleistungen in der Klasse 43 einen beschreibenden

Charakter aufweist. Indes hält die Klägerin dem beklaglichen Einwand zu Recht entgegen, dass von der Wortbedeutung ("butcher" = Metzger) bis zur angebotenen Dienstleistung mehrere Gedankengänge nötig sind (act. 1 Rz. 45). Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Registrierung einer Marke nur erfolgt, wenn das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) keinerlei formelle oder materielle Nichtigkeitsgründe festgestellt hat (Art. 30 MschG). Das Bundesgericht hat festgehalten, dass es nicht willkürlich ist, die registrierte Marke einstweilen als gültig anzusehen (BGE 139 III 86, S. 91 E. 4.2); insofern ist auch darum – im Rahmen dieser Prüfung – für das vorliegende Verfahren jedenfalls (noch) davon auszugehen, dass kein Ausschlussgrund im Sinne von Art. 2 lit. a MschG vor.

6.4.2.5. Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Dem klägerischen Zeichen kommt nur eine geringe Kennzeichnungskraft sowie eine geminderte Zeichenähnlichkeit zu, was sich auf den Schutzzumfang der Marke auswirkt. Es ist diese absolut geringe Kennzeichnungskraft, die zur Folge hat, dass keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufgrund einer hohen Bekanntheit der Marke liegt ebenso wenig vor. Die diesbezüglichen Vorbringen der Klägerin im Zusammenhang mit Werbe- und weiteren Investitionen sind denn auch allzu pauschal, um daraus eine besondere Bekanntheit der Marke abzuleiten, was die Klägerin mit Blick auf das Massnahmeverfahren selbst anerkennt (vgl. act. 1 Rz. 50).

6.4.2.6. Zusammenfassend ist ein markenrechtlicher Anspruch der Klägerin zu verneinen.

7. Hauptsacheprognose: lauterkeitsrechtliche Ansprüche

7.1. Rechtliches

7.1.1. Gemäss Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt ge-

mäss Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

7.1.2. Die Merkmale bzw. Verhaltensweisen eines Marktauftritts werden nur dann im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geschützt, wenn sie entweder über eine originäre oder mittels Verkehrsdurchsetzung erworbene Kennzeichnungskraft verfügen.

7.1.3. Unter den mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (BGE 128 III 353 E. 4; BGE 126 III 239 E. 3a). Während sich die Verwechslungsgefahr im Markenrecht abstrakt anhand der Marke selbst beurteilt, werden bei der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung zusätzlich die Umstände des Einzelfalls in die Würdigung miteinbezogen. So ist im Unterschied zum Firmen- und Markenrecht massgebend, wie das Zeichen tatsächlich gebraucht wird. Insofern wird zur Beurteilung im Lauterkeitsrecht ein weiterer Blickwinkel angewendet. Neben dem reinen Vergleich der Kennzeichen ist auch das hervorrufende Verhalten bzw. das Umfeld der Kennzeichen zu berücksichtigen, wie auch die tatsächliche Präsentation. Dabei sind alle Umstände in Betracht zu ziehen, die für den Durchschnittsabnehmer die gekennzeichneten Produkte bzw. Dienstleistungen individualisieren. Eine an sich bestehende Verwechslungsgefahr kann durch ausserhalb des Kennzeichens bzw. der Gestaltung liegende Massnahme verringert oder aufgehoben werden. Mithin ist unter Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalles und anhand einer Interessenabwägung zu entscheiden (BGE 135 III 446 E. 6.2 und E. 6.5; Urteil des Bundesgerichts 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.4.2; Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.1 f.; Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar UWG, 2. Aufl. 2016, N. 31 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d. UWG; ARPAGAUS, in: HILTY/ARPAGAUS [Hrsg.], BSK UWG, 2013, N. 92 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Anders als im Markenrecht, wo der Grundsatz der Hinterlegungspriorität massge-

bend ist, gilt beim lauterkeitsrechtlichen Schutz sodann der Grundsatz der Gebrauchspriorität (Urteil des Bundesgerichts 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 25 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

7.1.4. Würdigung: Verwechslungsgefahr nach UWG

7.2. Die Verwechslungsgefahr im UWG ist, wie erwähnt, nicht identisch mit derjenigen im Markenrecht; es sind lauterkeitsrechtliche Besonderheiten zu beachten. Insbesondere können die begleitenden Umstände eine Verwechslungsgefahr begründen oder aufheben (SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 26 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Dies kann dazu führen, dass markenrechtlich eine Verwechslungsgefahr verneint, jedoch lauterkeitsrechtlich bejaht werden muss (SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 26 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

7.3. Grundsätzlich ist auch lauterkeitsrechtlich – wie schon bei der Beurteilung unter markenrechtlichen Gesichtspunkten – von einem schwachen Zeichen der Klägerin auszugehen. Dies legt zunächst nahe, die Verwechslungsgefahr entsprechend gleich zu beurteilen und sie zu verneinen. Indes ist zu betonen, dass lauterkeitsrechtlich auch eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf das Unternehmen ausreicht, um eine Verletzung zu bejahen; die Verwechslungsgefahr muss nicht produktbezogen bzw. dienstleistungsbezogen sein (BGE 116 II 365, E. 3a). Dass es vorliegend lauterkeitsrechtlich auf der Dienstleistungsebene zu Verwechslungen kommt (im Sinne einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr), erscheint höchst unwahrscheinlich. Die von den Parteien angebotenen Dienstleistungen im Verpflegungsbereich richten sich an Fleischliebhaber bzw. Restaurantbesucher, die eine erhöhte Qualität der angebotenen Fleischprodukte erwarten und wünschen sowie auch bereit sind, dafür einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Bei den Restaurantkonzepten der Parteien handelt es sich nicht um klassische Fast-Food-Lokale, die überwiegend einer raschen, günstigen und kulinarisch unspektakulären Verpflegung dienen. Vielmehr wird sowohl dem Interieur als auch den angebotenen Speisen (und deren Qualität) besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Darum ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Kunden auszugehen. Kunden werden die Lokale der Klägerin einerseits und das Lokal der Beklagten andererseits nicht direkt miteinander verwechseln. Dafür spricht auch

die geografische Lage des beklaglichen Lokals, die lauterkeitsrechtlich berücksichtigt werden kann: Das Restaurant der Beklagten befindet sich nicht in der Nähe der klägerischen Lokale; es befindet sich auch – was gerichtsnotorisch ist – nicht in einer eigentlichen Ausgehzone mit einer hohen Konzentration an Restaurants, in welcher auch mit einem hohen Aufkommen von Laufkundschaft zu rechnen ist, die sich entsprechen spontan verpflegen möchte. Vielmehr wird dem Besuch im beklaglichen Restaurant in der Regel eine Reservation mit entsprechender Planung vorausgehen und schon aufgrund der Lage und der angebotenen Speisen wird es kaum zu Spontanbesuchen kommen. Dies mindert zusätzlich die Gefahr, dass Kunden aus Versehen das Restaurant der Beklagten aufsuchen, obwohl sie eigentlich im Restaurant der Klägerin speisen wollten. Auch lehnt sich das von der Beklagten gewählte Schriftzeichen – entgegen der Ansicht der Klägerin (act. 1 Rz. 61) – nicht an die Wort-/Bildmarke der Klägerin an (vgl. act. 3/29). Eine Fehllassoziation seitens der Kunden aufgrund einer grafischen Gestaltung des beklaglichen Schriftzugs erscheint ausgeschlossen.

7.4. Hingegen besteht eine gewisse mittelbare Verwechslungsgefahr, dass die angesprochenen Kreise das Lokal der Beklagten der klägerischen Restaurantkette zuordnen, indem sie das beklagliche Angebot als eine Ergänzung des klägerischen Gastronomieangebots betrachten. Mithin besteht die Gefahr, dass potentielle Kunden das Lokal der Beklagten als eine Neuheit der Klägerin auffassen, die ihr auf Hamburger ausgerichtete Angebot mit dem Angebot von anderen Fleischspeisen ergänzen möchte. Auch eine solche mittelbare Verwechslungsgefahr kann einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch begründen.

8. Verhältnismässigkeit vorsorglicher Massnahmen

8.1. Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO müssen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme folgende Tatbestandsmerkmale erfüllt sein: ein Anspruch zivilrechtlicher Natur, die Gefährdung oder Verletzung dieses Anspruchs, ein drohender nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil, die zeitliche Dringlichkeit und die Verhältnismässigkeit der begehrten Massnahme.

8.2. Vorliegend laufen die klägerischen Rechtsbegehren auf eine vorläufige Vollstreckung hinaus. In Fällen, bei welchen es – wie vorliegend – um eine vorläufige Vollstreckung und um eine definitive Wirkung geht, ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Verhältnismässigkeitsprinzip ein hoher Stellenwert zu geben, insbesondere bei der Nachteilsdiskussion (BGE 131 III 473 = Pra 95 Nr. 32: BGer 4A_367/2008).

8.3. Die Klägerin hat für ihren Auftritt im Zusammenhang mit dem Verkauf von fleischhaltigen Speisen lediglich das deutschsprachige Wort "Metzger" in die englische Sprache übersetzt. Eine Verwechslungsgefahr könnte einzig lauterkeitsrechtlich bejaht werden; und auch hier handelt es sich nicht um eine ausgeprägte Verwechslungsgefahr. Ausgehend von dieser geringen Verwechslungsgefahr ist ebenso anzunehmen, dass ein allfälliger Nachteil der Klägerin, welche diesen ohnehin allzu pauschal vorbringt (vgl. act. 1, Rz. 68), nicht leicht feststellbar ist. Demgegenüber ist auf Seiten der Beklagten zu bedenken, dass sie – was hinsichtlich eines Restaurantbetriebs notorisch ist – bereits erhebliche Investitionen in entsprechend mit ihrem Zeichen gekennzeichnete (Hilfs-)waren getätigt haben dürfte. Zu denken ist hier an Speisekarten, die Beschriftung des Restaurants selbst, allenfalls die Bekleidung des Personals, aber auch andere zum einheitlichen Auftritt eines Restaurants gehörende Utensilien (vgl. auch die Auflistung im klägerischen Rechtsbegehren 1.a.). Wird der Beklagten gerichtlich vorsorglich verboten, ihr Zeichen per sofort (oder auch nach einer kurzen Übergangsfrist) zu verwenden, hätte dies mit grosser Wahrscheinlichkeit zur Folge, dass sie ihr Lokal – zumindest vorübergehend – schliessen müsste, was sich entsprechend finanziell auswirken dürfte (vgl. hierzu auch die Ausführungen der Beklagten; act. 11 Rz. 28). Von diesen nachteiligen Folgen wäre zudem nicht bloss die Beklagte betroffen, sondern auch das angestellte Personal. Selbst wenn finanziell genügend Mittel vorhanden wären, um einen vorübergehende Schliessung zu finanzieren und auch, um notgedrungen aufgrund eines (bloss) provisorischen Entscheids in ein neues Zeichen zu investieren, entstünde der Beklagten ein erheblicher Nachteil. Auch spricht vieles dafür, dass die Beklagte nach einem Namenwechsel selbst bei Obsiegen nach einem längeren ordentlichen Verfahren nicht mehr zu ihrem jetzigen Restaurantnamen zurückwechseln würde, da häufige Namen-

wechsel für die Kundschaft verwirrend sind und in der Regel auch nicht mit einem erfolgreichen Konzept in Verbindung gebracht werden. Der vorläufige Massnahmenentscheid würde die Streitsache im Ergebnis definitiv entscheiden. Die entstehenden Nachteile könne nun nicht mit dem Hinweis auf ein mögliches Selbstverschulden der Beklagten aufgewogen werden, indem man der Beklagten vorwirft, sie sei durch die Verwendung ihres Zeichen selbst das Risiko eingegangen, im Konflikt mit der Klägerin zu geraten. Es liegt, wie erwähnt, keine klare Rechtslage zugunsten der Klägerin vor und dem klägerischen Zeichen mangelt es offensichtlich an Originalität. Von einem geradezu missbräuchlichen bzw. treuwidrigem Verhalten der Beklagten kann daher nicht gesprochen werden.

9. Fazit

9.1. Insgesamt fällt die im Zusammenhang mit der Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips vorzunehmende Interessenabwägung zuungunsten der Klägerin aus. Die Voraussetzung, dass vorsorgliche Massnahmen verhältnismässig sein müssen, ist vorliegend nicht erfüllt.

9.2. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist das Massnahmebegehren deshalb abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang erweist sich der von der Beklagten eventualiter gestellte Antrag auf Leistung einer Sicherheit als gegenstandlos (vgl. act. 11 Rz. 29).

10. Kosten- und Entschädigungsfolgen

10.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Die Gerichtsgebühr richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV).

10.2. Vorliegend ist – wie in der Verfügung vom 16. Februar 2018 festgehalten (act. 4) – von einem Streitwert von CHF 100'000.00 auszugehen.

10.3. Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 5'000.00 festzusetzen (§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG); vgl. auch superprovisorischen Massnahmenentscheid

[act. 4]). Ausgangsgemäss ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu decken.

10.4. Die Beklagte begehrt die vollumfängliche Abweisung der klägerischen Rechtsbegehren "unter Kostenfolge zulasten der Gesuchstellerin" (act. 11 S. 2). Die Wendung "unter Kostenfolge" bezieht sich nach dem allgemeinen Verständnis nur auf die Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO. Damit verlangt die anwaltlich vertretene Beklagte keine Parteientschädigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO, weshalb eine solche auch nicht zuzusprechen ist.

Der Einzelrichter erkennt:

1. Das klägerische Begehren betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Der beklagtische Antrag auf Leistung einer Sicherheit wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.00.
4. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage des Doppels von act. 15 sowie an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
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 100'000.00.

Zürich, 7. Mai 2018

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Der Gerichtsschreiber:

Dr. Giulio Donati