

# Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



---

Geschäfts-Nr.: HE200406-O

U/mk

Mitwirkend: Oberrichter Dr. Stephan Mazan sowie der Gerichtsschreiber  
Dr. Giulio Donati

## Urteil vom 3. Dezember 2020

in Sachen

**A. \_\_\_\_\_ AG,**  
Gesuchstellerin

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

gegen

**B. \_\_\_\_\_ Development AG,**  
Gesuchsgegnerin

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

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1 S. 2)

- "1. Der Gesuchsgegnerin sei vorsorglich zu verbieten
  - a) nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Erhalt des Entscheides den Domainnamen "A.\_\_\_\_\_.expert" für eine Internetplattform in den Bereichen Baukosten- und Bauprojektplanung, Immobilienbewertung und -portfoliomanagement und Immobilienfinanzierung zu verwenden;
  - b) nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Erhalt des Entscheides die Bezeichnung "A.\_\_\_\_\_.expert" im Zusammenhang mit der Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Baukosten- und Bauprojektplanung, Immobilienbewertung und -portfoliomanagement und Immobilienfinanzierung, im Internet, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im Geschäftsverkehr zu verwenden.
2. Für den Fall der Widerhandlung gegen die Verbote gemäss Rechtsbegehren 1 sei den verantwortlichen Organen der Gesuchsgegnerin eine Ordnungsbusse von CHF 1000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie eine Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB anzudrohen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Gesuchsgegnerin."

**Der Einzelrichter zieht in Erwägung:**

1. Überblick

Mit Eingabe vom 28. Oktober 2020 stellte die Gesuchstellerin das Massnahmege-such mit den oben genannten Rechtsbegehren (act. 1). In ihrer Stellungnahme vom 23. November 2020 beantragte die Gesuchsgegnerin die Abweisung des Gesuchs (act. 7). Wie zu zeigen sein wird, ist das Gesuch (weitgehend) gutzuheissen, weshalb es sich erübrigt, der Gesuchstellerin die Stellungnahme zur Wahrung des rechtlichen Gehörs vorgängig zuzustellen. Vielmehr ist die Stellungnahme diesem Urteil beizulegen. Die Sache ist spruchreif.

## 2. Zuständigkeit

Die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des Einzelgerichts am Handelsgericht des Kantons Zürich für die Beurteilung des Massnahmebegehrens ist gegeben und unbestritten (act. 1 Rz. 4 f. [Gesuchstellerin], act. 7 Rz. 6 [Gesuchsgegnerin]).

## 3. Voraussetzung für vorsorgliche Massnahmen

Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Damit vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden können, muss zunächst der Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose (nachfolgend E. 4.1.). Weiter muss als Verfügungsgrund glaubhaft gemacht werden, dass ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Nachteilsprognose (nachfolgend E. 4.2.). Weiter muss das Verhältnismässigkeitsprinzip beachtet werden. In diesem Zusammenhang ist eine Abwägung der involvierten Parteiinteressen vorzunehmen (nachfolgend E. 4.3.). Schliesslich wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann (nachfolgend E. 4.4.).

## 4. Markenschutz

### 4.1. Verfügungsanspruch (Hauptsachenprognose)

a. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG).

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen unter anderem dann, wenn sie mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG). Ferner ist vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn ein Zeichen einer älteren Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

b. Alterspriorität: Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke "A.\_\_\_\_\_". Die Marke wurde im Jahr 2013 angemeldet und registriert (act. 3/14). Die Gesuchsgegnerin verwendet das Zeichen "A.\_\_\_\_\_.expert" seit Herbst 2019 (act. 7 Rz. 22.2). Das Markenrecht der Gesuchstellerin genießt somit Alterspriorität gegenüber dem Zeichen der Gesuchsgegnerin.

c. Zeichenähnlichkeit: Die in Frage stehenden Zeichen "A.\_\_\_\_\_" und "A.\_\_\_\_\_.expert" sind zwar nicht identisch, aber ähnlich. Der Eindruck wird vom Zeichen "A.\_\_\_\_\_" bestimmt. Der Zusatz ".expert" erscheint als Top Level Domain und spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend für die Wahrnehmung ist das Zeichen "A.\_\_\_\_\_".

d. Gleichartigkeit der Dienstleistungen: Die altersprioritäre Marke "A.\_\_\_\_\_" beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen (act. 3/14):

9: Computerprogramme (gespeichert), Computerprogramme (herunterladbar)

36: Finanz- und Immobilienwesen, insbesondere Kostenplanung, Immobilienbewertung, Immobilienanalysen, Immobilien-Portfolio-Management, Kostenplanung von Bauprojekten, einschliesslich Planung von Instandsetzung- und Erneuerungskosten von bestehenden Bauwerken, finanzielle Projektentwicklung, nämlich Berechnung von Erstellungs- und Betriebskosten, Ermittlung des Marktwertes und der Finanzierbarkeit.

42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Hosting, Vermietung von Computer-Software, Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT).

Die Gesuchsgegnerin bestreitet, dass ihr Zeichen für eine gleichartige Dienstleistung bestimmt sei. Mit dem beanstandeten Zeichen "A.\_\_\_\_\_.expert" ermögliche

sie den Zugang zur Software "C.\_\_\_\_". Diese Software sei ein selbstlernendes Know-how-Netzwerk, aber keine intelligente selbständige Beratungsmaschine. Das mit dem Zeichen "A.\_\_\_\_.expert" zur Verfügung gestellte Netzwerk, welches Fragen einzelner Mitglieder des Netzwerkes auf Basis der intelligenten Drittsoftware "C.\_\_\_\_" den in der jeweiligen Thematik kompetenten Experten zuweise, habe nicht das Geringste zu tun mit der von der Gesuchstellerin unter der Marke A.\_\_\_\_ vertriebenen Immobilien- und Baubuchhaltungssoftware (act. 1 Rz. 1.3, Rz. 4, Rz. 10 und insbes. Rz. 22.4).

Unter beiden Zeichen werden Dienstleistungen im Bereich Bauplanung und Immobilien angeboten. Zwar mag ein gewisser Unterschied darin bestehen, dass unter dem Zeichen "A.\_\_\_\_" Softwaredienstleistungen angeboten werden, während unter dem Zeichen "A.\_\_\_\_.expert" der Zugang zu einem Expertennetzwerk zur Verfügung gestellt wird. Allerdings ist unbestritten, dass auch auf dem über "A.\_\_\_\_.expert" zugänglichen Expertennetzwerk Dienstleistungen der Experten im Bereich Bauplanung und Immobilien angeboten werden (act. 1 Rz. 20 [Gesuchstellerin], act. 7 Rz. 156 [Gesuchsgegnerin]). Es ist daher für das Massnahmeverfahren glaubhaft gemacht, dass von gleichartigen Dienstleistungen der Parteien auszugehen ist.

e. Verwechslungsgefahr: Die Gesuchstellerin geht von einer Verwechslungsgefahr aus, weil aufgrund der Ähnlichkeit des markengeschützten Zeichens "A.\_\_\_\_" und des von der Gesuchsgegnerin verwendeten Domainnamens "A.\_\_\_\_.expert" unter Berücksichtigung der Gleichartigkeit der Dienstleistungen die Gefahr einer Fehlzurechnung der Dienstleistungen bestehe (act. 1 Rz. 59 ff.). Demgegenüber bestreitet die Gesuchsgegnerin das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, weil bei den von den Parteien angebotenen Dienstleistungen keine Gleichartigkeit vorliege und das Zeichen "A.\_\_\_\_" im massgebenden Sektor Bauwesen freihaltebedürftig sei (act. 7 Rz. 22.6). Es wurde bereits ausgeführt, dass die Gesuchstellerin Softwaredienstleistungen und die Gesuchsgegnerin unter dem streitgegenständlichen Domainnamen den Zugang zu einem Expertennetzwerk anbietet, dass aber von Gleichartigkeit der Dienstleistungen auszugehen ist, weil die Experten auf dem Expertennetzwerk vergleichbare Dienstleistungen anbieten (vgl. oben lit. d). Nicht überzeugend ist die Meinung, dass der Be-

griff "A.\_\_\_\_\_" als Inbegriff der Baukunst und der Proportionalität gelte und aufgrund seiner allgemeinen Bedeutung ein freihaltebedürftiger Begriff sei, der vom Markenschutz nach Art. 2 lit. a MSchG absolut ausgeschlossen sei (act. 1 Rz. 2.4. und Rz. 22.5.). Eine solche Bekanntheit des Begriffs "A.\_\_\_\_\_" ist weder in der Allgemeinheit noch in Verkehrskreis der Immobilien- und Bauwirtschaft glaubhaft gemacht, zumal auch im Markeneintragungsverfahren kein Freihaltebedürfnis für den Begriff "A.\_\_\_\_\_" erkannt wurde. Damit ist auch von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

f. Fazit zum Verfügungsanspruch: Aus den genannten Gründen ist für das vorliegende Massnahmeverfahren glaubhaft gemacht, dass die Verwendung des Domainnamen "A.\_\_\_\_\_.expert" das Markenrecht des hinterlegten Zeichens "A.\_\_\_\_\_" verletzt.

#### 4.2. Verfügungsanspruch (Nachteilsprognose)

Die Gesuchstellerin geht von einem nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil aus, weil ihr durch den Gebrauch der website "A.\_\_\_\_\_.expert" Benutzungsgebühren für die von ihr angebotene Online-Software entgehen könnten; zudem könne die Kennzeichnungskraft der Marke "A.\_\_\_\_\_" durch die unzulässige Verwendung des Domainnamens "A.\_\_\_\_\_.expert" geschwächt und der Goodwill um die Marke und das gekennzeichnete Produkt leicht zerstört werden (act. 1 Rz. 85 ff.). Dagegen wendet die Gesuchsgegnerin ein, es sei völlig ausgeschlossen, dass der Gesuchstellerin aufgrund der Verwendung des Domainnamens "A.\_\_\_\_\_.expert" auch nur ein Franken aus Lizenz- bzw. Nutzungsgebühren entgehen könnte; es sei ausgeschlossen, dass irgendein institutioneller Immobilienverwalter oder sonst irgendein Dritter dem Netzwerk A.\_\_\_\_\_.expert beitreten würde, statt Nutzungsrechte an der spezialisierten Software der Gesuchstellerin zu erwerben (act. 7 Rz. 25). Der Umstand, dass finanzielle Einbussen (entgehende Benutzungs- bzw. Lizenzgebühren) in Hauptsachenprozess schwierig zu beifizern und zu beweisen sind, führt nicht zur Annahme eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils (Michael Leupold, Nachteilsprognose als Voraussetzung des vorsorglichen Rechtsschutzes, sic! 2000, S. 265 ff., S. 269 f.). Hingegen ist glaubhaft gemacht, dass die Markenrechtsverletzung (vgl. E. 4.1) zu einer Markt-

verwirrung führen könnte. Die rechtswidrige Verwendung des Zeichens "A.\_\_\_\_.expert" könnte den unzutreffenden Eindruck erwecken, dass die website "A.\_\_\_\_.expert" von der Gesuchstellerin betrieben wird oder dass es sich bei der Gesuchsgegnerin um ein mit der Gesuchstellerin verbundenes Unternehmen handelt. Da dieser Eindruck sich mit der andauernden unrechtmässigen (markenrechtsverletzenden) Verwendung des Zeichens "A.\_\_\_\_.expert" verfestigen und zu einer Marktverwirrung führen könnte, ist von einem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil auszugehen.

#### 4.3. Verhältnismässigkeit

Auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit rechtfertigt sich ein einstweiliges Verbot einer Markenrechtsverletzung. Bei einer Interessenabwägung ist davon auszugehen, dass die Gesuchstellerin unter dem Namen "A.\_\_\_\_\_" firmiert und von einer Markenrechtsverletzung empfindlich betroffen ist, während für die Gesuchsgegnerin kein nachvollziehbarer Grund ersichtlich ist, weshalb ihr Expertennetzwerk ausgerechnet unter dem Domainnamen "A.\_\_\_\_.expert" betrieben werden muss.

#### 4.4. Dringlichkeit

Schliesslich ist auch die Voraussetzung der Dringlichkeit zu bejahen. Wie bereits unter dem Titel "Verfügungsgrund" ausgeführt, droht der Gesuchstellerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, wenn die Markenrechtsverletzung nicht rechtzeitig unterbunden wird, weil die bis zum Vorliegen eines vollstreckbaren Urteils in der Hauptsache fortdauernde Markenrechtsverletzung durch den Gebrauch des Zeichens "A.\_\_\_\_.expert" zu einer Marktverwirrung führen könnte (E. 4.2). Ein Verbot des Gebrauchs des Zeichens "A.\_\_\_\_.expert" im erwähnten Geschäftsbereich ist daher dringlich.

### 5. Zusammenfassung, Vollstreckung, Prosequierung

5.1. Da der Verbotsantrag wegen Verletzung des Markenrechts im vorliegenden Massnahmeverfahren gutzuheissen ist, erübrigt es sich, auf die behauptete UWG- und Namensverletzung einzugehen.

5.2. Mit der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen hat das Gericht auch die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen zu treffen (Art. 267 ZPO). Die Vollstreckungsmassnahmen müssen geeignet und verhältnismässig sein. Im vorliegenden Fall erscheint es angemessen für den Fall der Widerhandlung gegen die vorsorglichen Massnahmen Bestrafung nach Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO) und Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.00 anzudrohen (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO).

5.3. Schliesslich ist der Gesuchstellerin Frist anzusetzen, um die Klage in der Hauptsache anhängig zu machen (Art. 263 ZPO).

5.4. Das Urteil ist dem Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum zuzustellen (Art. 54 MSchG).

## 6. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Hauptsachengericht vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache dahinfallen sollte, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Entsprechend den Erwägungen in der Verfügung von 29. Oktober 2020 ist von einem Streitwert von CHF 200'000.00 auszugehen. Die Gerichtsgebühr ist daher unter Berücksichtigung der Reduktion für das Summarverfahren (§§ 4 und 8 Abs. 1 GebV OG) auf CHF 8'000.00 festzusetzen und aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Unter Berücksichtigung des Streitwertes und der summarischen Natur des Verfahrens erscheint es angemessen, die Prozessentschädigung auf CHF 9'000.00 festzusetzen (§§ 4 und 9 AnwGebV).

**Der Einzelrichter erkennt:**

1. Der Gesuchsgegnerin wird **verboten**,
  - a) nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Erhalt dieses Entscheides den Domainnamen "A.\_\_\_\_\_.expert" für eine Internetplattform in den Bereichen Baukosten- und Bauprojektplanung, Immobilienbewertung und -portfoliomanagement und Immobilienfinanzierung zu verwenden und
  - b) nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Erhalt dieses Entscheids die Bezeichnung "A.\_\_\_\_\_.expert" im Zusammenhang mit der Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Baukosten- und Bauprojektplanung, Immobilienbewertung und -portfoliomanagement und Immobilienfinanzierung, im Internet, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im Geschäftsverkehr zu verwenden.
2. Für den Fall der Widerhandlung gegen die Verbote gemäss Dispositiv Ziffer 1 wird den verantwortlichen Organen der Gesuchsgegnerin Bestrafung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) angedroht. Ferner wird der Gesuchstellerin für den Widerhandlungsfall Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.00 angedroht.
3. Der Gesuchstellerin wird eine **Frist bis 2. Februar 2021** angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis würden die Anordnungen gemäss Ziff. 1 und 2 ohne Weiteres dahinfallen.
4. Alle Fristen dieses Verfahrens laufen auch während der Gerichtsferien.
5. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 8'000.00. Sie wird aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Fallen die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis dahin (vgl. Dispositiv Ziff. 3), so wird der Kostenbezug definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung dem dortigen Verfahren vorbehalten.

6. Die Regelung der Parteientschädigung wird dem Prozess in der Hauptsache vorbehalten. Fallen die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis dahin (vgl. Dispositiv Ziff. 3), hat die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 9'000.00 zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an
  - a) die Gesuchstellerin unter Beilage des Doppels von act. 7 sowie act. 9/1-20,
  - b) die Gesuchsgegnerin,
  - c) das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern und
  - d) die Kasse des Obergerichts.
8. 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 200'000.00 (geschätzt).

Zürich, 3. Dezember 2020

Handelsgericht des Kantons Zürich  
Einzelgericht

Gerichtsschreiber:

Dr. Giulio Donati