

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE220025-O

U

Mitwirkend: Oberrichterin Nicole Klausner sowie der Gerichtsschreiber
Dr. Benjamin Büchler

Urteil vom 25. April 2022

in Sachen

A. _____ AG,
Gesuchstellerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X. _____

gegen

B. _____ AG,
Gesuchsgegnerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y1. _____

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Y2. _____

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2 f.)

"1. Es sei der Gesuchsgegnerin vorsorglich bis zum rechtskräftigen Entscheid im Hauptverfahren mit sofortiger Wirkung zu verbieten:

a) in der Schweiz die Bezeichnung C._____ und/oder das Zeichen

... [Zeichen 1]

und/oder das Zeichen

... [Zeichen 2]

und/oder jedes andere Zeichen, welches das Wortelement C._____ als prägenden Bestandteil enthält,

auf dem Universal-Bolzsetzgerät C._____ 1, auf dem Streifenmagazinschrauber C._____ 2 und/oder auf anderen handbetätigten Spezialwerkzeugen oder Apparaten zum Eintreiben von Befestigungselementen (wie Bolzen, Nägel und Schrauben) und/oder auf Zubehör zu diesen Werkzeugen, insbesondere Maschinen-Zubehör wie Magazinaufsätze, Akkus und Akku-Ladegeräte, Dämmstoffbefestiger mit vormontierten Nägeln, Rondellen, Gewindebolzen, Bolzen, Treibladungen und Nägeln

oder auf deren Verpackungen anzubringen;

b) in der Schweiz unter der Bezeichnung C._____ und/oder dem Zeichen

... [Zeichen 1]

und/oder das Zeichen

... [Zeichen 2]

und/oder jedem anderen Zeichen, welches das Wortelement C._____ als prägenden Bestandteil enthält,

das Universal-Bolzsetzgerät C._____ 1, den Streifenmagazinschrauber C._____ 2 und/oder andere handbetätigte Spezialwerkzeuge oder Apparate zum Eintreiben von Befestigungselementen (wie Bolzen, Nägel und Schrauben) und/oder Zubehör zu diesen Werkzeugen, insbesondere Maschinen-Zubehör wie Magazinaufsätze, Akkus und Akku-Ladegeräte, Dämmstoffbefestiger mit vormontierten Nägeln, Rondellen, Gewindebolzen, Bolzen, Treibladungen und Nägel

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern;

c) unter der Bezeichnung C._____ und/oder dem Zeichen

... [Zeichen 1]

und/oder das Zeichen

... [Zeichen 2]

und/oder jedem anderen Zeichen, welches das Wortelement C._____ als prägenden Bestandteil enthält,

das Universal-Bolzsetzgerät C._____ 1, den Streifenmagazinschrauber C._____ 2 und/oder andere handbetätigte Spezialwerkzeuge oder Apparate zum Eintreiben von Befestigungselementen (wie Bolzen, Nägel und Schrauben) und/oder Zubehör zu diesen Werkzeugen, insbesondere Maschinen-Zubehör wie Magazinaufsätze, Akkus und Akkuladegeräte, Dämmstoffbefestiger mit vormontierten Nägeln, Rondellen, Gewindebolzen, Bolzen, Treibladungen und Nägel

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen oder durch die Schweiz durchzuführen;

d) die Bezeichnung C._____ und/oder das Zeichen

... [Zeichen 1]

und/oder das Zeichen

... [Zeichen 2]

und/oder jedes andere Zeichen, welches das Wortelement C._____ als prägenden Bestandteil enthält,

im Zusammenhang mit dem Universal-Bolzsetzgerät C._____ 1, dem Streifenmagazinschrauber C._____ 2 und/oder anderen handbetätigten Spezialwerkzeugen oder Apparaten zum Eintreiben von Befestigungselementen (wie Bolzen, Nägel und Schrauben) und/oder im Zusammenhang mit Zubehör zu diesen Werkzeugen, insbesondere Maschinen-Zubehör wie Magazinaufsätze, Akkus und Akkuladegeräte, Dämmstoffbefestiger mit vormontierten Nägeln, Rondellen, Gewindebolzen, Bolzen, Treibladungen und Nägel

auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.

2. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verbote gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 sei der Gesuchsgegnerin die Bestrafung der verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfall wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB sowie eine Ordnungsbusse in der Höhe von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung anzudrohen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerin."

Die Einzelrichterin zieht in Erwägung:

1. Mit Eingabe vom 28. Februar 2022 (Datum Poststempel) stellte die Gesuchstellerin das vorliegende Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen mit obgenannten Rechtsbegehren (act.1). Den einverlangten Kostenvorschuss leistete die Gesuchstellerin fristgerecht (act. 4; act. 6). Mit Eingabe vom 6. April 2022 nahm die Gesuchsgegnerin zum Gesuch Stellung und stellte gleichzeitig einen Antrag auf Erlass von Schutzmassnahmen bezüglich einzelner eingereichter Beilagen (act. 10). Innert angesetzter Frist nahm die Gesuchstellerin am 19. April 2022 zum Antrag auf Schutzmassnahmen Stellung, nahm zugleich ihr Replikrecht bezüglich der Eingabe der Gesuchsgegnerin wahr und stellte ihrerseits einen Antrag auf Schutzmassnahmen bezüglich einzelner Beilagen (act. 15).

Da die beantragten Massnahmen ohnehin abzuweisen sind, rechtfertigt es sich, zur Beschleunigung des Verfahrens, die letzte Eingabe der Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mit dem vorliegenden Endentscheid zuzustellen.

2. Vorab ist über die von beiden Seiten beantragten Schutzmassnahmen bezüglich einzelner Beilagen zu den jeweiligen Eingaben zu befinden. Gestützt auf Art. 156 ZPO sind die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, wenn die Beweisabnahme schutzwürdige Interessen, insbesondere Geschäftsgeheimnisse, einer Partei oder Dritter gefährdet.

2.1. Die Gesuchsgegnerin beantragte in ihrer Eingabe vom 6. April 2022, einzelne Beilagen der Gesuchstellerin nicht herauszugeben. Dies begründet sie damit, dass aus den fraglichen Dokumenten ersichtlich sei, von welcher Distributorin der «C.____-D.____ [Ortschaft]» sie die streitgegenständlichen Produkte beziehe (act. 10 Rz. 9). Die Gesuchstellerin stellt sich nicht gegen die beantragten Schutzmassnahmen. Sie nehme zur Kenntnis, dass der Bezug über eine offizielle Distributorin der «C.____-D.____» erfolge. Da sie nicht Teil des Vertriebssystems sei, interessiere sie nicht, um welche Distributorin es sich dabei handle (act. 15 Rz. 5 ff.).

Die fraglichen Dokumente (act. 11/2-4) enthalten Angaben zur Lieferantin der Gesuchsgegnerin. Diese Informationen können ein Geschäftsgeheimnis darstellen. Zur Wahrung der Geheimhaltungsinteressen scheint die beantragte Nichtherausgabe der Dokumente an die Gesuchstellerin geeignet. Hinzu kommt, dass die für das vorliegende Verfahren wesentlichen Informationen auch in der Rechtsschrift der Gesuchsgegnerin enthalten sind und die Beilagen somit in erster Linie der Verifizierung jener Behauptungen dient. Dies kann auch alleine durch das Gericht vorgenommen werden. Insgesamt sind die beantragten Schutzmassnahmen damit geeignet, die berechtigten Interessen der Gesuchsgegnerin (und gegebenenfalls ihrer Lieferantin) zu schützen und die Gesuchstellerin stellt sich nicht dagegen. Entsprechend ist der Antrag der Gesuchsgegnerin gutzuheissen und die Beilagen 2-4 zur Stellungnahme vom 6. April 2022 (act. 11/2-4) sind der Gesuchstellerin nicht herauszugeben.

2.2. Die Gesuchstellerin beantragte in ihrer Eingabe vom 19. April 2022 ihrerseits, einzelne Beilagen der Gesuchsgegnerin nicht herauszugeben. Dies begründet sie damit, dass sich aus den fraglichen Dokumente ihre Einkaufspreise bei der «C.____-D.____» und die gewährten Rabatte gegenüber Endabnehmern ergeben würden. Dabei handle es sich um Geschäftsgeheimnisse (act. 15 Rz. 10 ff.). Da die Unterlagen für die Entscheidungsfindung ohnehin nicht relevant sind, rechtfertigt es sich zur Beschleunigung des Verfahrens ausnahmsweise, den Antrag auf Schutzmassnahmen ohne vorgängige Anhörung der Gegenseite zu beurteilen.

Wie die Gesuchstellerin zu Recht festhält, handelt es sich bei Einkaufspreisen und gewährten Rabatten potentiell um schützenswerte Informationen. Gerade wenn wie vorliegend ein Prozess gegen die direkte Konkurrenz geführt wird, die zudem exakt dieselben Produkte verkauft, ist ein Geheimhaltungsinteresse offensichtlich gegeben. Zudem sind auch hier die wesentlichen Informationen in der (offengelegten) Rechtsschrift enthalten und die Beilagen dienen lediglich der Verifizierung der Angaben durch das Gericht. Die beantragten Schutzmassnahmen sind geeignet, die Geheimhaltungsinteressen der Gesuchstellerin zu schützen. Entsprechend ist der Antrag der Gesuchstellerin gutzuheissen und die Beilagen 1-

5 zur Eingabe vom 19. April 2022 (act. 16/1-5) sind der Gesuchsgegnerin nicht herauszugeben.

3. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die Gesuchstellenende 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 ZPO). Weiter wird vorausgesetzt, dass die anzuordnende Massnahme verhältnismässig ist (ANDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012 N 2 zu Art. 262 ZPO).

4.1. Unbestritten ist, dass die Gesuchstellerin die Inhaberin der Marke «C._____» in der Schweiz und in Liechtenstein ist, während die «C._____ - D._____» die Markenrechte für weitere Länder hält. Das Verhältnis zwischen den beiden Markeninhabern basiert auf einem Vertrag von 1974, in welchem unter anderem eine Vereinbarung über den Gebrauch der Marken im jeweiligen Territorium enthalten ist. Weiter ist unbestritten, dass die Gesuchstellerin unter der Marke «C._____» Produkte verkauft, die sie bei der «C._____ - D._____» einkauft. Ebenfalls unbestritten ist, dass auch die Gesuchsgegnerin von der «C._____ - D._____» - über eine offizielle Distributorin in Frankreich - bezogene Produkte in der Schweiz vertreibt (act. 1 Rz. 24 ff.; act. 10 Rz. 15 ff.).

4.2. Die Gesuchstellerin führt zusammengefasst aus, mit diesem Verhalten verletze die Gesuchsgegnerin die Markenrechte der Gesuchstellerin, welche das ausschliessliche Recht habe, die Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Es handle sich um einen quasi-identischen Markengebrauch durch die Gesuchsgegnerin, wobei die vertriebenen Waren in die Klassifikation fallen, für welche die Marke beansprucht werde. Es sei im Übrigen offenkundig, dass die Gesuchstellerin und die Gesuchsgegnerin die gleichen Produkte vertreiben würden, die vom gleichen Hersteller stammen (act. 1 Rz. 66 ff.). Entgegen der Gesuchsgegnerin sei das Markenrecht der Gesuchstellerin nicht erschöpft. Sie habe dem Inverkehrbringen der strittigen Produkte nie zugestimmt. Dabei gehe es um die konkret in Verkehr gebrachten Produkte, nicht generell um die Produkte einer Herstellerin. Die Gesuchsgegnerin habe die Produkte nicht von

der Gesuchstellerin erworben, und dem Inverkehrbringen in der Schweiz habe sie (die Gesuchstellerin) wie gesagt nie zugestimmt. Eine Zustimmung für das Inverkehrbringen in anderen Ländern sei auch nie erteilt worden, dazu habe aber auch keine Veranlassung bestanden, da die «C.____-D.____» und die Gesuchstellerin unabhängig voneinander operieren würden. Aufgrund dieser Unabhängigkeit könne auch keine Erschöpfung eintreten, wenn die «C.____-D.____» die Produkte in Verkehr bringe. Aus dem Vertrag über die Aufteilung der Markenrechte könne zudem geschlossen werden, dass die Gesuchstellerin mit einem Inverkehrbringen von für die Schweiz oder Liechtenstein bestimmten Produkten durch die «C.____-D.____» nicht einverstanden sei (act. 1 Rz. 79 ff.; act. 15 Rz. 38 ff.). Das Kartellrecht knüpfe an vertikale Abreden an. Vorliegend bestünden keine Abreden zwecks Verhinderung des passiven Vertriebs und es gebe kein einheitliches Vertriebssystem. Das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht könne dabei nicht durch Kartellrecht beschränkt werden. Schliesslich funktioniere der Wettbewerb zu anderen im Markt befindlichen Produkten, und der Gesuchstellerin komme keine marktbeherrschende Stellung zu (act. 15 Rz. 38 ff.). Der nicht wieder gutzumachende Nachteil bestehe im finanziellen Schaden, welcher im Nachhinein kaum mehr ermittelt und beziffert werden könne. Zudem führe eine Marktverwirrung, wie sie vorliegend bestehe, ebenfalls zu einem relevanten Nachteil (act. 1 Rz. 101 ff.).

4.3. Die Gesuchsgegnerin bestreitet eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin. Bei den vertriebenen Produkten handle es sich um die identischen, von der «C.____-D.____» hergestellten Produkte. Die Vereinbarung zwischen Gesuchstellerin und «C.____-D.____» sehe eine Marktaufteilung vor. Dies würde einen effektiven Wettbewerb verhindern. Parallelimporte identischer Produkte, die mit Zustimmung des Markeninhabers in Umlauf gebracht würden, seien zulässig. Die Gesuchsgegnerin habe die Produkte in Frankreich auf dem Primärmarkt eingekauft. Diese seien mit Zustimmung der Gesuchstellerin in Verkehr gesetzt worden. Da die Marke auf Originalprodukten der Originalherstellerin angebracht sei, komme es auch zu keiner Verwechslung ähnlicher Waren oder Dienstleistungen. Die Gesuchstellerin habe mit der Abgrenzungsvereinbarung und dem Einkauf der Produkte bei der «C.____-D.____» zugestimmt, dass die identi-

schen Produkte in Frankreich von letzterer vertrieben würden. Mit einer Aufteilung der Marken könne das Erschöpfungsprinzip nicht umgangen werden. Sodann könnten die vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gesuchstellerin und der «C.____-D.____» der Gesuchsgegnerin nicht entgegen gehalten werden. Aufgrund der Erschöpfung der Markenrechte liege keine Verletzung und damit kein relevanter Anspruch in der Hauptsache vor (act. 10 Rz. 37 ff.).

5.1. Die Gesuchstellerin stützt sich für die Begründung eines Anspruchs gemäss Art. 261 ZPO in der Hauptsache auf ihr Recht an der Marke «C.____» in der Schweiz. Dass dieses besteht, ist an sich nicht umstritten. Zu prüfen ist einzig, ob dieses Markenrecht einem Verkauf der streitgegenständlichen Produkte durch die Gesuchsgegnerin entgegen steht, oder ob das Markenrecht - wie dies die Gesuchsgegnerin behauptet - erschöpft ist.

5.2. Dafür ist in einem ersten Schritt die tatsächliche Situation bezüglich Herstellung und Vertrieb der relevanten Produkte zu analysieren. Sowohl die Gesuchstellerin als auch die Gesuchsgegnerin vertreiben das Bolzensetzgerät «C.____ 1» sowie den Akku-Trockenbauschreiber «C.____ 2». Dabei handelt es sich um die identischen Geräte, welche von der «C.____-D.____» in Frankreich hergestellt werden, auch wenn die Produktbezeichnungen auf den jeweiligen Webseiten leicht divergieren. Die Gesuchstellerin bezieht die Geräte direkt bei der «C.____-D.____» während die Gesuchsgegnerin diese über eine offizielle Distributorin der «C.____-D.____» in Frankreich bezieht (act. 10 Rz. 9; act. 11/2-4). Sodann weisen sämtliche Produkte die Wort-/Bildmarke der «C.____-D.____» auf. Insbesondere vertreibt auch die Gesuchstellerin die Geräte mit dieser Marke und verzichtet darauf, die von ihr verkauften Geräte mit ihrer eigenen Wort-/Bildmarke zu kennzeichnen.

5.3. Die Erschöpfung des Markenrechts bedingt, dass das mit der Marke gekennzeichnete Produkt durch den Markeninhaber oder mit dessen Einverständnis in Verkehr gesetzt worden ist. Jeder Erwerber darf in der Folge die mit der Originalmarke versehene Originalware weiterhin in Umlauf setzen (EUGEN MARBACH, SIWR Band III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N 1536 ff.; MICHAEL ISLER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz Wappenschutzge-

setz, 3. Aufl., Basel 2017, N 66 zu Art. 13 MSchG). Inhaberin der Marke «C._____» für die Schweiz und Liechtenstein ist die Gesuchstellerin. Dass sie keine ausdrückliche Zustimmung dafür erteilt hat, dass die von der Gesuchsgegnerin konkret angebotenen Produkte in der Schweiz in Verkehr gesetzt werden, ist glaubhaft. Allerdings ist für die Erschöpfung der Markenrechte auch die zuvor unter Ziff. 5.2. ausgeführte Herstellersituation relevant. Ein rechtmässiges Inverkehrsetzen liegt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch dann vor, wenn dies im Ausland durch eine dort berechnigte Unternehmung passiert (vgl. BGE 122 III 469 E. 5; Urteil des Bundesgerichts vom 11. April 2002, 4C.357/2001 E. 6.1; MARBACH, a.a.O., N 1541 ff.; ISLER, a.a.O., N 73 f. zu Art. 13 MSchG). In erster Linie gilt dies bei mit Ländergesellschaften organisierten Konzernen: Ein Parallelimport kann so nicht verhindert werden. Diese Regelung bzw. Konsequenz kann aber auch mit der Aufteilung der Markenrechte nicht umgangen werden (Urteil des Bundesgerichts vom 11. April 2002, 4C.357/2001 E. 6.2; MARBACH, a.a.O., N 1540). Dies gilt selbst dann, wenn - wie vorliegend - die jeweiligen Markeninhaber gänzlich unabhängig voneinander operieren. Verkauft der hiesige Markeninhaber Originalware des ausländischen Markeninhabers, kann er sich nicht gegen den Import derselben Produkte, die (im Ausland) rechtmässig in Umlauf gebracht wurden, wehren (Urteil des Bundesgerichts vom 11. April 2002, 4C.357/2001 E. 7.2). Allfällige Vertragsverletzungen Dritter sind - soweit sie nicht die Rechtmässigkeit des Inverkehrbringens tangieren - aus markenrechtlicher Sicht irrelevant (MARBACH, a.a.O., N 1539). Eine Ausnahme wird bei berechtigten Gründen angenommen, wobei wesentliche Qualitätsunterschiede, die Veränderung der Originalware und ausländische Eingriffe in die Handels- und Gewerbe-freiheit im Vordergrund stehen (Urteil des Bundesgerichts vom 11. April 2022, 4C.357/2001 E. 7.1; MARBACH, a.a.O., N 1547 ff.).

Vorliegend verkauft die Gesuchsgegnerin Produkte, welche die «C._____ - D._____» als Markeninhaberin ausserhalb der Schweiz und Liechtensteins in Frankreich rechtmässig in Verkehr gesetzt hat. Diese Geräte werden von der «C._____ - D._____» gestützt auf ihr eigenes Markenrecht produziert und mit ihrem Logo versehen. Bei den von der Gesuchstellerin bezogenen Geräten handelt es sich um dieselben Produkte. Insbesondere werden keine Aufträge für markt-

spezifische Varianten der Produkte der Herstellerin behauptet, welche nun von der Gesuchsgegnerin verkauft würden. Damit verkauft die Gesuchsgegnerin rechtmässig in Verkehr gesetzte Originalwaren mit Originalkennzeichnungen, die keine (Qualitäts-) Unterschiede zu den von der Gesuchstellerin aufweisen. Insgesamt erscheint damit ein Anspruch in der Hauptsache nicht glaubhaft. Vielmehr ist nach der gegenwärtigen Aktenlage das Markenrecht der Gesuchstellerin durch das rechtmässige Inverkehrbringen der Waren in Frankreich erschöpft und kann der Gesuchsgegnerin nicht entgegen gehalten werden.

5.4. Anders wäre die Situation bei den weiteren von der Gesuchstellerin vorgebrachten Produkte wie Kartuschen, Nägeln oder Schnellbauschrauben, welche als Zubehör zu den fraglichen Maschinen angeboten würden (act. 1 Rz. 59). Diese lässt die Gesuchstellerin nach eigenen Angaben von verschiedenen Produzenten spezifisch herstellen (act. 1 Rz. 54). Es erscheint sodann glaubhaft, dass jene Produzenten keine Zustimmung zur Inverkehrsetzung der entsprechenden Produkte in der Schweiz oder im Ausland hätten. Allerdings hält die Gesuchsgegnerin fest, keine anderen Produkte als die Originalgeräte unter der Marke «C. _____» anzubieten (act. 10 Rz. 33). Etwas anderes ergibt sich weder aus den gesuchstellerischen Darstellungen in den Rechtsschriften noch aus den von ihr angerufenen Belegen. Zwar trifft es zu, dass die Gesuchsgegnerin auf den jeweiligen Produktseiten der Maschinen auch auf entsprechendes Zubehör verweist. Allerdings ist aus den eingereichten Auszügen nicht ersichtlich, dass dieses Zubehör ebenfalls unter der Marke «C. _____» angeboten würde (act. 3/34+35). Einzig bei den Kartuschen und Nägeln findet sich mit dem Hinweis «zu 1/...» ein Bezug zu den streitgegenständlichen Geräten (act. 3/35). Auch dies ist jedoch nicht als Verletzung des Markenrechts zu werten. So stellt die Angabe einzig einen Hinweis auf die Kompatibilität der Zubehöerteile dar, welcher für einen Verkauf bzw. zur Information der Kunden unerlässlich erscheint. Die Gesuchsgegnerin suggeriert damit nicht, dass es sich um «C. _____»-Originalteile handeln würde, fehlt doch die Markenbezeichnung in diesem Zusammenhang gänzlich. Dass auch die Modellbezeichnung an sich geschützt wäre, wird von der Gesuchsgegnerin aber nicht geltend gemacht. Einen solchen Eindruck kann auch das Video, das auf der Produktseite des Bolzsetzgeräts Originalzubehör erscheint (act. 1 Rz. 60; act. 3/36),

nicht erwecken. Lediglich am Rande ist festzuhalten, dass eine Konsultation der Webseite der Gesuchsgegnerin (www.B.____.com) ergibt, dass die Markenbezeichnung «C.____» auch auf den Produktseiten der einzelnen Zubehörteile nicht auftaucht. Im Zusammenhang mit dem angebotenen Zubehör gelingt es der Gesuchstellerin damit nicht, eine Verletzung ihrer Markenrechte glaubhaft zu machen.

5.5. Schliesslich beantragt die Gesuchstellerin auch ein Verbot des Gebrauchs ihrer Marke durch die Gesuchsgegnerin auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst im Geschäftsverkehr (act. 1 Rechtsbegehren 1d). Dazu ist vorab festzuhalten, dass aus dem Gesuch nicht ganz klar wird, welches Verhalten der Gesuchsgegnerin diesbezüglich die Rechte der Gesuchstellerin verletzen soll. Zu beurteilen sind einzig die konkreten Tatsachenbehauptungen der Gesuchstellerin; Mutmassungen des Gerichts zu einem darüber hinausgehenden Gebrauch sind keine anzustellen. Dabei steht die Bewerbung der im Internet (rechtmässig, vgl. zuvor) angebotenen Produkte im Vordergrund. Nach der Rechtsprechung und Lehre ist anerkannt, dass solche Angebote begleitende Werbung zulässig ist. Der Handeltreibende darf dabei auch die Marken der vertriebenen Waren in der Werbung verwenden, muss sich jedoch zurückhalten (vgl. ISLER, a.a.O., N 76 f. zu Art. 13 MschG m.w.H.).

Die Verwendung der Marke «C.____» im Onlineshop der Gesuchsgegnerin ist unter diesem Gesichtspunkt nicht zu beanstanden. Die Gesuchsgegnerin benutzt die Marke - soweit ersichtlich, anderes ist jedenfalls nicht behauptet - alleine zur Bezeichnung der (originalen) Produkte, welche zum Verkauf stehen. Dies ist nach dem Gesagten zulässig. Ebenso wenig geht der Umstand, dass sie für das Bolzsetzgerät ein Video zeigt, über das zulässige Mass hinaus. So wurde seitens der Gesuchstellerin nicht bestritten, dass es sich dabei um ein Video handelt, das (1.) auf «Youtube» und (2.) nicht durch die Gesuchsgegnerin selbst veröffentlicht worden ist (act. 10 Rz. 34). Schliesslich kann die Gesuchsgegnerin für die Verwendung des Logos durch eine Dritte (E.____ AG) nicht verantwortlich gemacht werden, zumal die Gesuchstellerin nebst dem bestrittenen Verkauf keine nähere

Beziehung zwischen den beiden Gesellschaften behauptet. Weitere Verwendungen der gesuchstellerischen Marke werden nicht geltend gemacht.

Zusammenfassend gelingt es der Gesuchstellerin nicht glaubhaft zu machen, dass die Gesuchsgegnerin mit ihrem Verhalten das in der gegebenen Situation zulässige Mass an Werbung überschreiten würde. Eine Verletzung ihrer Rechte erscheint damit auch in diesem Zusammenhang nicht glaubhaft. Immerhin ist die Gesuchsgegnerin darauf hinzuweisen, dass eine Abweisung des Massnahmebegehrens keinesfalls als Ermächtigung zu jeglicher Verwendung der Marke darstellt. Vielmehr ist sie weiterhin verpflichtet, die Marke zurückhaltend und insbesondere so zu verwenden, dass keine Assoziationen mit den Markeninhabern erweckt werden.

5.6. Insgesamt ergibt sich aus dem Gesagten, dass es der Gesuchstellerin nicht gelingt, die Verletzung eines Anspruchs in der Hauptsache glaubhaft zu machen. Inwiefern die weiteren Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme erfüllt wären, kann unter diesen Umständen offen bleiben. Entsprechend ist das vorliegende Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen vollumfänglich abzuweisen.

6.1. Ausgangsgemäss wird die Gesuchstellerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 ZPO).

6.2. 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). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.– (act. 1 Rz. 6; act. 10 Rz. 5). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG, angesichts auch des Verfahrensaufwandes, ist die Gerichtsgebühr auf CHF 5'000.– festzulegen.

6.3. Zudem ist die Gesuchstellerin antragsgemäss zu verpflichten, der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Parteientschädigung ist in

Anwendung von § 4 Abs. 1 i.V.m. § 9 und § 11 Abs. 1 AnwGebV auf CHF 6'000.– festzulegen.

Die Einzelrichterin erkennt:

1. Das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Der Antrag der Gesuchsgegnerin auf Anordnung von Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 156 ZPO wird gutgeheissen.

Die Beilagen 2-4 zur Stellungnahme vom 6. April 2022 (act. 11/2-4) verbleiben beim Gericht und werden der Gesuchstellerin nicht zugestellt.

3. Der Antrag der Gesuchstellerin auf Anordnung von Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 156 ZPO wird gutgeheissen.

Die Beilagen 1-5 zur Stellungnahme vom 19. April 2022 (act. 16/1-5) verbleiben beim Gericht und werden der Gesuchsgegnerin nicht zugestellt.

4. Die Gerichtsgebühr wird festgelegt auf CHF 5'000.–.
5. Die Kosten werden der Gesuchstellerin auferlegt.
6. Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 6'000.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsgegnerin unter Beilage von Doppeln von act. 15 und act. 16/6+7.
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 100'000.–.

Zürich, 25. April 2022

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Gerichtsschreiber:

Dr. Benjamin Büchler