

# Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE240042-O

U/mk

Mitwirkend: Oberrichter Dr. Stephan Mazan, Vizepräsident, sowie die  
Gerichtsschreiberin Dr. Isabel Geissberger

## Urteil vom 25. Juli 2024

in Sachen

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

Gesuchstellerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. X.\_\_\_\_\_,

gegen

1. **B1.\_\_\_\_\_ LLC,**

2. **B2.\_\_\_\_\_ SA,**

3. **B3.\_\_\_\_\_ SA,**

4. **C.\_\_\_\_\_ SA,**

1, 2, 3, 4 vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Y1.\_\_\_\_\_ und MLaw

Y2.\_\_\_\_\_

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

**Rechtsbegehren:**  
(act. 1 S. 3 ff.)

1. Es sei den Gesuchsgegnerinnen 1 – 4 vorsorglich bis zum rechtskräftigen Entscheid im Hauptverfahren mit sofortiger Wirkung zu verbieten:

a) in der Schweiz das Zeichen



und/oder das Zeichen



und/oder jedes andere Zeichen, welches prägende Merkmale der vorgenannten Zeichen übernimmt, insbesondere das Zeichen auf dem Uhrenboden (in nachfolgender Abbildung 1 gekennzeichnet mit Index 1), das Zeichen auf dem raketenförmigen Körper (in nachfolgender Abbildung 2 gekennzeichnet mit Index 2) oder das dreidimensionale, freistehende Zeichen (in nachfolgender Abbildung 3 gekennzeichnet mit Index 3)

Abbildung 1



Index 1

Abbildung 2



Index 2

Abbildung 3



Index 3

auf Uhren, insbesondere auf der «Astronomia Solar Bitcoin» genannten Uhr,

oder auf deren Verpackung anzubringen oder abzubilden;

- b) in der Schweiz Uhren, insbesondere die «Astronomia Solar Bitcoin» genannte Uhr, welche mit dem Zeichen



und/ oder mit dem Zeichen



**und/oder mit jedem anderen Zeichen**, welches die prägenden Merkmale der vorgenannten Zeichen übernimmt, insbesondere mit dem Zeichen auf dem Uhrenboden (in vorstehender Abbildung 1 gekennzeichnet mit Index 1), mit dem Zeichen auf dem raketenförmigen Körper (in vorstehender Abbildung 2 gekennzeichnet mit Index 2) oder mit dem dreidimensionalen, freistehenden Zeichen (in vorstehender Abbildung 3 gekennzeichnet mit Index 3),

versehen sind,

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

- c) Uhren, insbesondere die «Astronomia Solar Bitcoin» genannte Uhr, welche mit dem Zeichen



und/oder mit dem Zeichen



**und/oder mit jedem anderen Zeichen**, welches prägende Merkmale der vorgenannten Zeichen übernimmt, insbesondere mit dem Zeichen auf dem Uhrenboden (in vorstehender Abbildung 1 gekennzeichnet mit Index 1), mit dem Zeichen auf dem raketenförmigen Körper (in vorstehender Abbildung 2 gekennzeichnet mit Index 2) oder mit dem dreidimensionalen, freistehenden Zeichen (in vorstehender Abbildung 3 gekennzeichnet mit Index 3),

versehen sind,

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

**d) in der Schweiz das Zeichen**



**und/oder das Zeichen**



**und/oder jedes andere Zeichen**, welches prägende Merkmale der vorgenannten Zeichen übernimmt, insbesondere das Zeichen auf dem Uhrenboden (in vorstehender Abbildung 1 gekennzeichnet mit Index 1), das Zeichen auf dem raketenförmigen Körper (in vorstehender Abbildung 2 gekennzeichnet mit Index 2) oder das dreidimensionale, freistehende Zeichen (in vorstehender Abbildung 3 gekennzeichnet mit Index 3),

im Zusammenhang mit Uhren, insbesondere im Zusammenhang mit der «*Astronomia Solar Bitcoin*» genannter Uhr,

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 den Gesuchsgegnerinnen 1 – 4 je einzeln 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 Gesuchsgegnerinnen 1 – 4.

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

#### 1. Prozessverlauf

1.1. Mit Eingabe vom 27. März 2024 (Datum Poststempel) reichte die Gesuchstellerin ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen mit vorstehenden Anträgen ein (act. 1). Mit Verfügung vom 3. April 2024 wurde der Gesuchstellerin eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt, welchen sie innert Frist leistete (act. 4, 6). Gleichzeitig wurde den Gesuchsgegnerinnen Frist zur Stellungnahme angesetzt und die Gesuchsgegnerin 1 aufgefordert, ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen (act. 4). Mit Eingabe vom 24. April 2024 reichten die Gesuchsgegnerinnen fristgerecht eine gemeinsame Stellungnahme ein (act. 9), welche der Gesuchstellerin mit Schreiben vom 8. Mai 2024 am 10. Mai 2024 zugestellt wurde. Das Verfahren erweist sich somit als spruchreif.

1.2. Wie schon in der Verfügung vom 3. April 2024 (act. 4) festgehalten, hat im summarischen Verfahren jede Partei grundsätzlich nur eine Äusserungsmöglichkeit. Die Parteien haben in der Folge gleichwohl weitere Eingaben eingereicht (act. 15; act. 19). Dass sie dabei (zulässige) Noven geltend gemacht hätten, ist nicht ersichtlich, womit keine Veranlassung besteht, die Vorbringen in den entsprechenden Eingaben im Folgenden zu berücksichtigen.

#### 2. Zuständigkeit

2.1. Das angerufene Gericht ist im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 5 Abs. 2 ZPO und § 44 lit. a und § 45 lit. b GOG ZH sachlich zuständig.

2.2. Die internationale und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts für die Gesuchsgegnerin 1 mit Sitz in den USA ergibt sich aus Art. 10 lit. a i.V.m. Art. 109 Abs. 2 IPRG aus dem Erfolgsort in Zürich (vgl. act. 1 Rz. 11 ff.) und ist unbestritten. Für die Gesuchsgegnerinnen 2–4, die ihren Sitz in der Schweiz haben, ergibt sich die örtliche Zuständigkeit aus Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 36 ZPO und ist ebenfalls unbestritten.

### 3. Parteien

3.1. Die Gesuchstellerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in D.\_\_\_\_\_ (E.\_\_\_\_\_ [Kanton]). Sie bezweckt Entwicklungen und Dienstleistungen im digitalen Bereich, Webdesign, Grafikdesign und Plug-Ins sowie den Handel mit Waren aller Art (act. 1 Rz. 27; act. 3/2). Sie ist Inhaberin der Marke Nr. 1 (fig.) und der Marke Nr. 2 (fig. mit Farbanspruch weiss, gold), welche am tt. Dezember 2021 bzw. am tt. Juni 2022 eingetragen wurden (act. 1 Rz. 2; act. 3/3–4). Die Gesuchstellerin vertreibt unter den genannten Marken seit anfangs 2022 über die Webseite www.....ch verschiedene Uhren, welche mit dem Bitcoin-Zeichen markiert sind. Überdies verwendet sie die Marken in der Werbung und auf dem Zifferblatt der Uhren als exklusives Markenzeichen (act. 1 Rz. 28 f.).

3.2. Die Gesuchsgegnerin 1 ist die Muttergesellschaft der B.\_\_\_\_\_ -Gruppe mit Sitz in F.\_\_\_\_\_ im US-Bundesstaat G.\_\_\_\_\_ und betreibt in H.\_\_\_\_\_ ein Büro sowie eine sog. "Flagship Boutique". Sie ist Inhaberin der Marke Nr. 3 "Astronomia" und der Marke Nr. 4 "B.\_\_\_\_\_", welche am tt. Juni 2014 bzw. am tt. August 2020 eingetragen wurden. Bei diesen Marken handelt es sich um die Firmen- und Produktlinienmarke der streitgegenständlichen Uhr "B.\_\_\_\_\_ Astronomia Solar Bitcoin" (act. 1 Rz. 31 ff.; act. 9 Rz. 18 f.; act. 3/7; act. 3/15–16).

3.3. Die Gesuchsgegnerinnen 2 und 3 sind zwei Schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz in J.\_\_\_\_\_ (K.\_\_\_\_\_ [Kanton]) bzw. in L.\_\_\_\_\_. Die Gesuchsgegnerin 2 bezweckt die Fabrikation, die Konzeption und den Handel mit Juwelierwaren (act. 1 Rz. 34; act. 9 Rz. 20; act. 3/11). Die Gesuchsgegnerin 3 bezweckt den Kauf, Verkauf und Vertrieb von Juwelierwaren in der Schweiz (act. 1 Rz. 35; act. 9 Rz. 21; act. 3/12).

3.4. Die Gesuchsgegnerin 4 ist auch eine Schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in M.\_\_\_\_\_ (N.\_\_\_\_\_ [Kanton]). Sie bezweckt die Entwicklung, die Gestaltung, den Kauf und Verkauf von Uhrwerken und Uhren sowie die Verwertung von Markenrechten im Zusammenhang mit Uhren (act. 1 Rz. 41; act. 9 Rz. 24; act. 3/13).

#### 4. Ausgangslage

Die Gesuchsgegnerinnen 1–3 bieten die von der Gesuchsgegnerin 4 hergestellte Uhr "Astronomia Solar Bitcoin" an, bei der die von der Gesuchstellerin als Marke eingetragenen Bitcoin-Zeichen in identischer Form als Abbildung auf dem Uhrenboden und als dreidimensionales, rotierendes Bitcoin-Symbol im sichtbaren Innern der Uhr verwendet und eingebaut werden (act. 1 Rz. 44 ff.; act. 9 Rz. 25). Die Gesuchstellerin stellt sich daher auf den Standpunkt, dass beide geschützten Zeichen durch die Gesuchsgegnerinnen verwendet werden, teilweise in identischer Form bzw. in verwechselbar ähnlicher Form (act. 1 Rz. 53). Die Gesuchsgegnerinnen bestreiten diesen Vorwurf und schliessen auf Abweisung des Gesuchs (act. 9 Rz. 57 ff.).

#### 5. Vorsorgliche Massnahmen



5.1. 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; Art. 59 lit. d MSchG). Zusätzlich ist für den Erlass vorsorglicher Massnahmen Dringlichkeit vorausgesetzt (SPRECHER THOMAS, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur ZPO, 3. A., Basel 2017, Rz. 39 ff. zu Art. 261 ZPO). Vorsorgliche Massnahmen werden angeordnet auf blosses Glaubhaftmachen der Voraussetzungen durch den Gesuchsteller hin, also ohne dass die tatsächliche und rechtliche Lage umfassend abgeklärt werden. Es ist zu verhindern, dass der Gesuchsgegner durch die Massnahme unnötig stark belastet wird; es kann sich im Hauptsachenverfahren ja herausstellen, dass die vorsorgliche Massnahme ungerechtfertigt war. Die Massnahme darf zudem den Hauptsachenprozess nicht präjudizieren. Sie darf folglich keinen Zustand schaffen, der nicht mehr rückgängig zu machen ist (GÜNGERICH ANDREAS, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur ZPO, Bern 2012, Rz. 2 und Rz. 4 zu Art. 262 ZPO). Um zu entscheiden, ob der Vertrieb eines Produkts mittels vorsorglicher Massnahmen zu untersagen ist, müssen nicht die den Parteien erwachsenden Nachteile gegeneinander abgewogen werden. Es genügt, dass der gesuchstellenden Partei

ein nur schwer wieder gutzumachender Nachteil droht. Es ist nicht notwendig, dass dieser Nachteil bedeutsamer oder glaubhafter erscheint als derjenige, welcher die Gegenpartei im Falle der Gutheissung des vorsorglichen Massnahmegesuchs erleidet (BGE 139 III 86 E. 4.2 = Pra 103 [2014] Nr. 69).

5.2. Für die Geltendmachung der Voraussetzungen gemäss Art. 261 ZPO genügt ein Glaubhaftmachen der Tatsachen, d.h. nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung: *"wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten"* (BGE 144 II 65 E. 4.2.2; BGE 142 II 49 E. 6.2). Eine Tatsache ist dabei glaubhaft gemacht, wenn das Gericht aufgrund objektiver Gesichtspunkte den Eindruck hat, dass die geltend gemachte Tatsache auch wirklich vorhanden ist, selbst wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich anders abgespielt haben könnte (BGE 139 III 86 E. 4.2 = Pra 103 [2014] Nr. 69). Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind nicht mit den Anforderungen an die Tatsachenbehauptung und -substantiierung gleichzusetzen. Mit dem reduzierten Beweismass der Glaubhaftmachung im summarischen Verfahren sind nicht auch die Behauptungs- und Substantiierungsanforderungen herabgesetzt. Ein hinreichend detaillierter Tatsachenvortrag ist auch im Summarverfahren Voraussetzung für die Beweisabnahme (Urteile des BGer 5A\_144/2024 vom 22. Mai 2024 E. 4.3.2; 5A\_280/2021 vom 17. Juni 2022 E. 3.4.3).



5.3. Das Gericht darf sich des Weiteren auf eine summarische Prüfung der Rechtsfragen beschränken (BGE 131 III 473 E. 2.3 = Pra 95 [2006] Nr. 32; BGE 108 II 69 E. 2a = Pra 71 [1982] Nr. 152). Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben, ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen erhöhten Anforderungen. Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf das Vorhandensein der rechtserheblichen Tatsachen wie auch auf sämtliche Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme.

Insbesondere ist (vorsorglicher) Rechtsschutz in diesen Fällen nur zu gewähren, wenn der Anspruch relativ klar begründet erscheint (BGE 138 III 378 = Pra 102 [2013] Nr. 6).

5.4. Vorliegend beantragt die Gesuchstellerin, den Gesuchsgegnerinnen den Gebrauch der Zeichen  und  vorsorglich zu verbieten. Die Anordnung der beantragten Massnahmen hätte zur Folge, dass die Gesuchsgegnerinnen ihre Uhr "Astronomia Solar Bitcoin" nicht mehr verkaufen, handeln und lagern sowie keine Werbung mit diesem Zeichen mehr machen könnten. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Anpassungen mit vernünftigen Aufwand wieder rückgängig gemacht werden könnten, falls die Gesuchsgegnerinnen im Hauptverfahren dereinst obsiegen sollten. Die beantragte Anordnung vorsorglicher Massnahmen untersteht somit erhöhten Anforderungen.

## 6. Hauptsachenprognose

### 6.1. Parteidarstellungen

6.1.1. Die Gesuchstellerin stützt sich auf Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG. Für ihre eingetragene Marke Nr. 1  stellt sie sich auf den Standpunkt, dass zwischen dieser und der durch die Gesuchsgegnerinnen verwendeten Markenzeichen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG Zeichenidentität bestehe (act. 1 Rz. 68 ff.). Betreffend ihrer eingetragenen Marke Nr. 2  behauptet die Gesuchstellerin, dass der Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen eine Quasi-Identität oder zumindest eine sehr enge Zeichenähnlichkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ergebe (act. 1 Rz. 73 ff.).

6.1.2. Die Gesuchsgegnerinnen bringen als Hauptgegenargument vor, dass die streitgegenständlichen Marken im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gemeinfrei seien und erheben somit die Einrede der Schutzunfähigkeit der Marke. Dem Bitcoin-Symbol fehle es an Unterscheidungskraft, da es das Publikum als dekoratives Element wahrnehme und es sei freihaltebedürftig, da sämtliche Wettbewerber in der Lage sein müssten, es zu verwenden (act. 9 Rz. 65).

## 6.2. Rechtliches

6.2.1. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG schliesst Zeichen vom Markenschutz aus, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese. Die Norm verleiht einen absoluten Schutz: Im Gegensatz zu den Tatbeständen von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ist keine Verwechslungsgefahr erforderlich (BGE 122 III 469 E. 5 = Pra 86 [1997] Nr. 91; Botschaft MSchG 1990, S. 21; JOLLER GALLUS, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, 2. A., Bern 2017, Rz. 12 zu Art. 3 MSchG).

6.2.2. Die Markeninhaberin kann anderen auch verbieten lassen, Zeichen zu gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Die Verwechslungsgefahr hängt von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (JOLLER, a.a.O., Rz. 46 zu Art. 3 MSchG).

6.2.3. Die Gesuchsgegnerinnen bringen vor, dass die Marken der Gesuchstellerin gemeinfrei im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG seien und daher nicht schutzfähig. Die Einrede der Schutzunfähigkeit gemäss Art. 2 MSchG ist trotz der Eintragung der Marke im Markenregister zulässig. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Schutzunfähigkeit einer registrierten Marke im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise geltend gemacht werden (statt vieler BGE 135 III 359 E. 2.5.3.; STÄDELI MATTHIAS/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER SIMONE, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. A., Basel 2017, Rz. 9 und Rz. 33 zu Art. 2 MSchG). Bei der Gemeinfreiheit handelt es sich um einen absoluten Ausschlussgrund, welcher die Nichtigkeit der Eintragung zur Folge hätte, die im Verletzungsverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (ASCHMANN DAVID/NOTH MICHAEL, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, 2. A., Bern 2017, Rz. 49 zu Art. 2 MSchG). Ob ein absoluter Ausschlussgrund vorliegt oder nicht ist eine Rechtsfrage (ASCHMANN/NOTH, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 2 MSchG).

6.2.4. Eine gemeinfreies Zeichen liegt vor, wenn es ihr an Unterscheidungskraft fehlt oder Freihaltebedürftig ist (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O, Rz. 34 zu Art. 2 MSchG). Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich (relativ Freihaltebedürftig) oder gar unentbehrlich (absolut Freihaltebedürftig) sind (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O, Rz. 48 zu Ar. 2 MSchG). Der für die Beurteilung des Ausschlussgrunds des Freihaltebedürfnisses massgebliche Verkehrskreis besteht aus den Branchenangehörigen, allen voran aus den Mitbewerbern des Anmelders. Bei der Bestimmung ist auf die Mitbewerber im allgemeinen Branchenumfeld abzustellen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O, Rz. 49 zu Art. 2 MSchG).

### 6.3. Würdigung

6.3.1. Die Gesuchsgegnerinnen erheben in substantiiertes Weise die Einrede der Schutzunfähigkeit der Marke (vgl. act. 9 Rz. 59 ff.). Das Argument, dass das Bitcoin-Logo auch in der Warenkategorie Uhren als dekoratives Element weit verbreitet sei und daher keine Unterscheidungskraft besitze (vgl. act. 9 Rz. 63 ff.), lässt Zweifel aufkommen, ob die streitgegenständlichen Marken rechtmässig eingetragen wurden. Zudem könnten sie mutmasslich durchaus als Währungszeichen für die Währung Bitcoin bezeichnet werden und wären somit Freihaltebedürftige Zeichen, die für alle Mitwettbewerber zugänglich sein müssten. Die Behauptungen der Gesuchstellerin zum \$ und €-Symbol überzeugen hingegen nicht (vgl. act. 1 Rz. 88 ff.), weil sich daraus keine Schlüsse für den vorliegenden Fall ziehen lassen, da sie nicht das hier im Streit liegende Bitcoinsymbol betreffen. Überdies lässt sich auch nichts aus den IGE Richtlinien zu Gunsten der Gesuchstellerin ableiten. Nur weil diese Währungszeichen unerwähnt lassen, heisst das nicht, dass es bei den vorliegend im Streit liegenden Zeichen nicht um Freihaltebedürftige Zeichen handelt (vgl. act. 1 Rz. 87). Aus den angeführten Beispielen (BITCOIN BEER und BITCOIN CAFE; vgl. act. 3/39) lässt sich ebenso nichts ableiten. Wie die Gesuchstellerin selbst behauptet, habe die Eintragungsbehörde das *Wort* "Bitcoin" zur Kennzeichnung von Bier oder gastronomischen Dienstleistungen als nicht beschreibend erachtet (vgl. act. 1 Rz. 85). Bei den streitgegenständlichen Marken handelt es sich hingegen um *Wort-*

*/Bildmarken* (vgl. act. 3/3–4). Daher kann aus der Registrierung von BITCOIN BEER und BITCOIN CAFE als Wortmarken für das vorliegende Verfahren über *Wort-/Bildmarken* nichts abgeleitet werden.

6.3.2. Folglich lässt der Tatsachenvortrag der Gesuchsgegnerinnen erhebliche Zweifel an der Schutzfähigkeit der Marken Nr. 1 und Nr. 2 aufkommen. Es erscheint durchaus möglich, dass das streitgegenständliche Bitcoinsymbol für Uhren lediglich dekorativen Charakter hat und es daher an der Unterscheidungskraft fehlt (vgl. act. 9 Rz. 59 ff.). Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass es als Währungszeichen zu qualifizieren und daher freihaltebedürftig ist. Es scheint daher einstweilen unklar, ob überhaupt eintragungsfähige Zeichen vorliegen, die des Markenschutzes bedürfen. Der von der Gesuchstellerin geltend gemachte Anspruch, den Gebrauch der Marken nach Art. 13 MSchG zu verbieten, ist aufgrund der Einrede der Schutzunfähigkeit der Gesuchsgegnerinnen höchst fraglich. Das vorliegende vorsorgliche Verfahren dient indessen nicht dazu Rechtsfragen abschliessend zu beurteilen (vgl. vorstehend Ziff. 5.3), deshalb lässt sich folglich keine klare Hauptsachenprognose zu Gunsten der Gesuchstellerin erstellen, welche den Erlass der angebehrten Massnahmen vorsorglich rechtfertigen würden.

6.3.3. Schliesslich bleibt festzuhalten, dass die beantragten Massnahmen (Abbildungsverbot, Verkauf, in Verkehr setzen, Vertrieb, Lagerung, Gebrauch) schwerwiegend in die Rechtstellung der Gesuchsgegnerinnen eingreifen würden und einen Entscheid im Hauptverfahren präjudizieren.

#### 6.4. Fazit

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die von den Gesuchsgegnerinnen vorgebrachte Einrede der Schutzunfähigkeit dazu führt, dass im Grundsatz erhebliche Zweifel an der Eintragungsfähigkeit der streitgegenständlichen Marken vorliegen, die jedoch im vorliegenden Verfahren nicht aus der Welt geschafft werden können. Demzufolge kann keine hinreichend klare Hauptsachenprognose zu Gunsten der Gesuchstellerin vorgenommen werden.

## 7. Nachteilsprognose

### 7.1. Parteidarstellungen

7.1.1. Die Gesuchstellerin führt aus, dass potentielle Kunden von ihr, welche sich für ihre Uhren interessierten, bereits zur Kenntnis genommen hätten, dass andere Hersteller mit entsprechenden Zeichen auf dem Markt gedrungen seien. Dies habe zu Nachfragen und Unsicherheiten geführt. Unmittelbare Folge sei eine Schwächung der Unterscheidungskraft bzw. eine Verwässerung ihrer Marke (act. 1 Rz. 117 f.). Der Absatz der Uhren der Gesuchstellerin werde dadurch leiden (act. 1 Rz. 118). Zudem behauptet die Gesuchstellerin, dass eine Marktverwirrung entstehe, da die Gesuchsgegnerinnen gleiche Produkte mit identischen bzw. nahezu identischen Kennzeichen auf dem Schweizer Markt anbiete. Ausserdem drohe der Gesuchstellerin der unwiederbringliche Verlust von Kunden mit nicht eruier- und bezifferbaren finanziellen Folgen (act. 1 Rz. 119 f., Rz. 129).

7.1.2. Die Gesuchsgegnerinnen behaupten, dass es aufgrund des grossen Preisunterschieds der Uhren realitätsfremd sei, wenn die Gesuchstellerin behauptet, sie könne wegen des streitgegenständlichen Modells weniger Uhren verkaufen. Die Gesuchstellerin werde keinen einzigen Kunden an die Gesuchsgegnerinnen verlieren (act. 9 Rz. 94).

### 7.2. Rechtliches

7.2.1. Finanzieller Schaden kann zwar grundsätzlich ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil sein, doch ist dieser nur zurückhaltend anzunehmen. Immerhin wird dann ein Nachteil angenommen, wenn die Solvenz des Antragsgegners oder die Vollstreckbarkeit der Ansprüche zweifelhaft sind (STAUB ROGER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK zum Markenschutzgesetz, 2. A., Bern 2017, Rz. 18 zu Art. 59 MSchG).

7.2.2. Marktverwirrung ist für sich allein noch kein Schaden, doch birgt sie ein erhebliches Schädigungspotenzial in sich. Es obliegt dem Gesuchsteller, in der Begründung seiner Begehren aufzuzeigen, wie sich daraus ein individueller

Schaden entwickeln kann. Der blosser Hinweis auf eine Marktverwirrung genügt nicht (STAUB, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 59 MSchG).

### 7.3. Würdigung

Wie die Gesuchstellerin selber ausführt, ist es vorliegend schwierig zu beweisen bzw. überhaupt nicht vorhersehbar, in welchem Umfang die Marktpräsenz der Gesuchsgegnerinnen mit den marktverletzenden Produkten dazu führt, dass die Marken der Gesuchstellerin geschwächt werden und der Absatz der Produkte als Folge davon zurückgeht (vgl. act. 1 Rz. 118). Lediglich die Behauptung, dass die Einführung von Uhren anderer Hersteller mit entsprechendem Zeichen bei potentiellen Kunden der Gesuchstellerin zu Nachfragen und Unsicherheiten geführt haben soll (vgl. act. 1 Rz. 118), genügt nicht, um einen finanziellen Schaden und damit ein nicht wieder gutzumachenden Nachteil zu begründen. Die Gesuchstellerin unterlässt es gänzlich, einen Schaden zu beziffern oder darzutun, dass die Uhren der Gesuchsgegnerinnen zu den Kundennachfragen geführt hätten. Es gelingt ihr daher nicht, einen finanziellen Schaden genügend substantiiert zu behaupten. Zudem bringen die Gesuchsgegnerinnen zu Recht vor, dass sich aufgrund des unbestrittenen grossen Preisunterschieds zwischen den Uhren der Gesuchstellerin (ca. CHF 549.– bis CHF 1'999.–) und den Uhren der Gesuchsgegnerinnen (ca. CHF 374'000.–) auch der Kundenkreis klar unterscheidet und deshalb mit dem jeweiligen Produkt nicht die gleichen Käufer angesprochen werden (vgl. act. 9 Rz. 94). Es bleibt daher höchst fraglich, ob der Verkauf der Uhren der Gesuchstellerin wirklich aufgrund der Uhren der Gesuchsgegnerinnen zurückgehen und der Gesuchstellerin dadurch einen finanziellen Schaden entstehen würde. Auch verweist die Gesuchstellerin lediglich auf eine Marktverwirrung hin, ohne weitere Tatsachen zu behaupten. Im Rahmen des hier vorliegenden vorsorglichen Massnahmeverfahrens ist daher nicht erstellt, dass das streitgegenständliche Zeichen auf den Uhren der Gesuchsgegnerinnen der Gesuchstellerin einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil verursacht.

#### 7.4. Fazit

Aus dem Tatsachenvortrag der Gesuchstellerin lässt sich weder ein finanzieller Schaden noch eine Marktverwirrung erstellen. Ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil ist daher nicht genügend behauptet und daher zu verneinen.

#### 8. Dringlichkeit

##### 8.1. Parteidarstellungen

8.1.1. Zur Dringlichkeitsvoraussetzung führt die Gesuchstellerin aus, dass sie die Gesuchsgegnerinnen erstmals am 7. September 2022 abgemahnt habe, und nachdem sie im März 2024 herausgefunden habe, wer die streitgegenständlichen Uhren herstelle, habe sie nach Abmahnung der Herstellerin im März 2024 das vorliegende Gesuch eingereicht (act. 1 Rz. 125 f.). Unter Berücksichtigung der Hinhaltenaktik der Gesuchsgegnerinnen, der intransparenten Situation auf deren Seite, der Zahl der in das Thema "Astronomia Solar Bitcoin" involvierten Akteure und der für die rechtsgenügende Ermittlung des Sachverhalts sowie die Erstellung dieses Gesuchs erforderlichen Zeit, sei die Einreichung des Gesuchs beförderlich erfolgt (act. 1 Rz. 127).

8.1.2. Die Gesuchsgegnerinnen führen betreffend die Dringlichkeit aus, dass die Gesuchstellerin ein Jahr zwischen dem Stillstand der Verhandlungen bis zur Einreichung des Gesuchs habe verstreichen lassen (act. 9 Rz. 96).

##### 8.2. Rechtliches

Die Voraussetzung der Dringlichkeit fliesst zum einen in die Beurteilung des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils ein. Ist die Anordnung einer Massnahme nicht dringlich, führt ihr Unterbleiben regelmässig auch nicht zu einem Nachteil. Andererseits wird die sog. relative Dringlichkeit als ungeschriebene Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen anerkannt. Sie setzt dem Zuwarten für das Stellen eines Begehrens in zeitlicher Hinsicht bestimmte Grenzen (STAUB, a.a.O., Rz. 22 zu Art. 59 MSchG).

### 8.3. Würdigung

Da ohnehin kein nicht wieder gutzumachender Nachteil vorliegt (vgl. vorstehend Ziff. 7), ist auch nicht von einer Dringlichkeit auszugehen. Aber auch wenn die Dringlichkeit noch zu beurteilen wäre, läge diese nicht vor, weil es die Gesuchstellerin unterlässt, entsprechende Tatsachen vorzubringen. Zwar ist es durchaus zulässig und keineswegs rechtsmissbräuchlich, wenn mit der Gesuchseinreichung bis zum erfolglosen Abschluss aussergerichtlichen Vergleichsverhandlungen zugewartet wird (vgl. STAUB, a.a.O., Rz. 24 zu Art. 59 MSchG). Im vorliegenden Fall bringt aber die Gesuchstellerin keine weiteren Argumente vor, weshalb die Massnahmen dringlich wären. Eine zeitliche Dringlichkeit könnte also auch nicht bejaht werden.

### 8.4. Fazit

Zusammenfassend ist nach dem Gesagten festzuhalten, dass weder ein nicht wieder gutzumachender Nachteil noch eine Dringlichkeit genügend behauptet bzw. erstellt ist.

## 9. Zusammenfassung

Es bleibt festzuhalten, dass aufgrund der Einrede der Schutzunfähigkeit der Gesuchsgegnerinnen der Hauptsachenanspruch keineswegs klar begründet erscheint. Es fehlt zudem an einem nicht wieder gutzumachenden Nachteil. Daher ist das vorliegende Massnahmebegehren abzuweisen. Ausführungen zum Antrag auf Sicherheitsleistung der Gesuchsgegnerinnen erübrigen sich deshalb (vgl. act. 9 S. 3).

## 10. Kosten- und Entschädigungsfolgen

### 10.1. Gerichtskosten

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). Vorliegend ist gemäss der Verfügung vom 3. April 2024 (act. 4) von

einem Streitwert von CHF 200'000.– auszugehen, wobei die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf rund CHF 9'000.– festzusetzen ist. Die Kosten sind ausgangsgemäss der Gesuchstellerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu decken.

#### 10.2. Parteientschädigung

Die Höhe der Parteientschädigung wird nach der Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt. Ausgangsgemäss ist die Gesuchstellerin zu verpflichten, den Gesuchsgegnerinnen eine Parteientschädigung zu bezahlen. Beim vorliegenden Streitwert sowie in Anwendung von § 4 Abs. 2 und § 9 AnwGebV ist die Gebühr auf CHF 10'000.– festzusetzen.

#### Der Einzelrichter erkennt:

1. Das Gesuch wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000.–.
3. Die Kosten werden der Gesuchstellerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen.
4. Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, den Gesuchsgegnerinnen eine Parteientschädigung von CHF 10'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage des Doppels von act. 19 und an das Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, ... [Adresse].
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 200'000.–.

Zürich, 25. Juli 2024

Handelsgericht des Kantons Zürich  
Einzelgericht

Die Gerichtsschreiberin:

Dr. Isabel Geissberger