

Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichterin Nicole Klausner, die Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli, die Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn und Dr. Peter Felser sowie die Gerichtsschreiberin Dr. Melanie Gottini

Urteil vom 6. Oktober 2021

in Sachen

Erbengemeinschaft A._____,

a) **B.**_____,

b) **C.**_____,

Kläger

a, b vertreten durch Rechtsanwalt X1.____ und Rechtsanwältin MLaw

X2._____,

gegen

Stiftung D._____,

Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1.____ und Rechtsanwältin MLaw

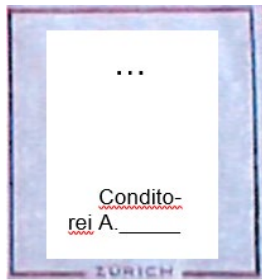
Y2._____,

betreffend **Marke und UWG**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 4 f.)

- " 1. Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, im Geschäftsverkehr das Zeichen A. _____ oder CONDITOREI A. _____ zu verwenden, nämlich
- a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und Schokoladeprodukten sowie auf deren Verpackung.
 - b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes wie namentlich auf Speisekarten.
 - c) zur Bezeichnung eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes oder einer Internet-Adresse oder
 - d) auf andere Art und Weise zur Bewerbung des Betriebes einer Konditorei und/oder eines Restaurationsbetriebes, sei es in der Telefonansage bei Entgegennahme von Telefonaten, als Eintrag in Telefonverzeichnissen, als Name in sozialen Netzwerken, auf von ihr kontrollierten Webseiten oder von ihr aufgelegten und verbreiteten Geschäftsdrucksachen.
2. *Eventualiter zu 1:* Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, das Zeichen A. _____ oder CONDITOREI A. _____ unabhängig von Grösse und Darstellung als Teil eines kombinierten Wort- oder Wortbildzeichens im Geschäftsverkehr zu verwenden, nämlich
- a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und Schokoladeprodukten sowie auf deren Verpackung.
 - b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes wie namentlich auf Speisekarten.
 - c) zur Bezeichnung eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes oder einer Internet-Adresse oder
 - d) auf andere Art und Weise zur Bewerbung des Betriebes einer Konditorei und/oder eines Restaurationsbetriebes, sei es in der Telefonansage bei Entgegennahme von Telefonaten, als Eintrag in Telefonverzeichnissen, als Name in sozialen Netzwerken, auf von ihr kontrollierten Webseiten oder von ihr aufgelegten und verbreiteten Geschäftsdrucksachen.
3. *Subeventualiter zu 1:* Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, das Zeichen CONDITOREI A. _____ oder A. _____ als Teil der kombinierten Bezeichnung „... Conditorei A. _____“ bzw. des Wort-/Bildzeichens



im Geschäftsverkehr zu verwenden, nämlich

- a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und Schokoladeprodukten sowie auf deren Verpackung.
 - b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes wie namentlich auf Speisekarten.
 - c) zur Bezeichnung eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes oder einer Internet-Adresse oder
 - d) auf andere Art und Weise zur Bewerbung des Betriebes einer Konditorei und/oder eines Restaurationsbetriebes, sei es in der Telefonansage bei Entgegennahme von Telefonaten, als Eintrag in Telefonverzeichnissen, als Name in sozialen Netzwerken, auf von ihr kontrollierten Webseiten oder von ihr aufgelegten und verbreiteten Geschäftsdrucksachen.
4. Die Beklagte sei zu verpflichten, die den Klägern anfallenden Kosten in Höhe von CHF 5'148.05 gemäss beigelegter Kostenzusammenstellung (KB 26) für die notwendige Entfernung oder Abdeckung der Marken A._____ und CONDITOREI A._____ auf der Sonnenstore, den Schau fenstern, der Ladenbeschriftung (Verkaufstheke) und den Eingangstüren an der E._____gasse ... in Zürich vollumfänglich zu ersetzen.
5. Der Beklagten sei eine gerichtlich zu bestimmende angemessene Frist von maximal drei Monaten ab Rechtskraft des Urteils zur Umsetzung des Verbots gemäss Ziff. 1, 2 oder 3 und der Zahlungsverpflichtung gemäss Ziff. 4 einzuräumen.
6. Es seien die Verbote gemäss Ziffer 1, 2 oder 3 vorstehend mit der Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten im Falle der Zuwiderhandlung nach Art. 292 StGB zu verbinden. Der Beklagten und ihren Organen sei nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO eine Ordnungsbusse in der Höhe von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung der in Ziffer 1, 2 bzw. 3 beantragten Verpflichtungen anzudrohen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten -"**

Ergänzt und geändertes Rechtsbegehren gemäss Replik:

(act. 23 S. 3-6)

- " 1. Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, im Geschäftsverkehr das Zeichen A._____ oder CONDITOREI A._____ zu verwenden, nämlich
- a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und Schokoladeprodukten sowie auf deren Verpackung.
 - b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes wie namentlich auf Speisekarten.
 - c) zur Bezeichnung eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes oder einer Internet-Adresse oder
 - d) auf andere Art und Weise zur Bewerbung des Betriebes einer Konditorei und/oder eines Restaurationsbetriebes, sei es in der Telefonansage bei Entgegennahme von Telefonaten, als Eintrag in Telefonverzeichnissen, als Name in sozialen Netzwerken, auf von ihr kontrollierten Webseiten oder von ihr aufgelegten und verbreiteten Geschäftsdrucksachen.
- 1a. *Eventualiter zu 1:* Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, im Geschäftsverkehr das Zeichen A._____ oder CONDITOREI A._____ zum Verkauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes zu verwenden, nämlich
- a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und Schokoladeprodukten sowie auf deren Verpackung oder Aufmachung (wie bedruckte Schokoladenplättchen).
 - b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes wie namentlich auf Geschäftsdrucksachen wie Speisekarten, Gutscheinen, Visitenkarten, Werbebroschüren, Flyer, auf Streichholzschachteln, Postkarten, auf einer selbst betriebenen Webseite, in Telefonverzeichnissen wie Telsearch, Online-Verzeichnissen für Gewerbebetriebe und/oder in Social Media-Einträgen wie auf Instagram (insbesondere als Teil des Profilbildes solcher Social Media-Kanäle) und
 - c) als Name eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes (insbesondere als Aussenbeschriftung), als Teil eines Domain Namens bzw. einer Internet-Adresse oder als Name von Kanälen in sozialen Netzwerken.
2. *Eventualiter zu 1a:* Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, das Zeichen A._____ oder CONDITOREI A._____ unabhängig von Grösse und Darstellung als Teil eines kombinierten Wort- oder Wortbildzeichens im Geschäftsverkehr zum Verkauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes zu verwenden, nämlich

- a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und Schokoladeprodukten sowie auf deren Verpackung oder Aufmachung (wie bedruckte Schokoladenplättchen).
 - b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes wie namentlich auf Geschäftsdrucksachen wie Speisekarten, Gutscheinen, Visitenkarten, Werbebroschüren, Flyer, auf Streichholzschachteln, Postkarten, auf einer selbst betriebenen Webseite, in Telefonverzeichnissen wie Telsearch, Online-Verzeichnissen für Gewerbebetriebe und/oder in Social Media-Einträgen wie auf Instagram (insbesondere als Teil des Profilbildes solcher Social Media-Kanäle) und
 - c) als Name eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes (insbesondere als Aussenbeschriftung), als Teil eines Domain Namens bzw. einer Internet-Adresse oder als Name von Kanälen in sozialen Netzwerken.
3. *Subeventualiter* zu 1a: Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, das Zeichen CONDITOREI A. _____ oder A. _____ als Teil der kombinierten Bezeichnung „... Conditorei A. _____“ bzw. des Wort-/Bildzeichens



im Geschäftsverkehr zum Verkauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebs zu verwenden, nämlich

- a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und Schokoladeprodukten sowie auf deren Verpackung oder Aufmachung (wie bedruckte Schokoladenplättchen).
- b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes wie namentlich auf Geschäftsdrucksachen wie Speisekarten, Gutscheinen, Visitenkarten, Werbebroschüren, Flyer, auf Streichholzschachteln, Postkarten, auf einer selbst betriebenen Webseite, in Telefonverzeichnissen wie Telsearch, in Online-Verzeichnissen für Gewerbebetriebe und/oder in Social Media-Einträgen wie auf Instagram (insbesondere als Teil des Profilbildes solcher Social Media-Kanäle) und.
- c) als Name eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes (insbesondere als Aussenbeschriftung), als Teil eines Domain Namens bzw. einer Internet-Adresse oder als Name von Kanälen in sozialen Netzwerken.

4. Die Beklagte sei zu verpflichten, die den Klägern anfallenden Kosten in Höhe von CHF 5'148.05 gemäss beigelegter Kostenzusammenstellung (KB 26) für die notwendige Entfernung oder Abdeckung der Marken A._____ und CONDITOREI A._____ auf der Sonnenstore, den Schau- fenstern, der Ladenbeschriftung und den Eingangstüren an der E._____-gasse ... in Zürich vollumfänglich zu ersetzen.
 5. Der Beklagten sei eine gerichtlich zu bestimmende angemessene Frist von maximal drei Monaten ab Rechtskraft des Urteils zur Umsetzung des Verbots gemäss Ziff. 1, 1a, 2 oder 3 (Beseitigung des verbotenen Kennzeichengebrauchs) und der Zahlungsverpflichtung gemäss Ziff. 4 einzuräumen.
 6. Es seien die Verbote gemäss Ziffer 1, 1a, 2 oder 3 vorstehend mit der Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten im Falle der Zuwiderhandlung nach Art. 292 StGB zu verbinden. Der Beklagten und ihren Organen sei nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO eine Ordnungsbusse in der Höhe von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung der in Ziffer 1, 1a, 2 bzw. 3 beantragten Verpflichtungen ab Ablauf der gerichtlich zu bestimmenden Frist gemäss Ziff. 5 anzudrohen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten -"

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Kläger sind Mitglieder der Erbengemeinschaft A._____ und als solche Eigentümer der zur Erbmasse gehörenden Liegenschaft E._____-gasse ... im F._____. Teil dieser Liegenschaft ist ein seit ... bestehender und zwischen ... und ... von der Familie A._____ geführter Konditorei- und Restaurationsbetrieb. ... wurde der Familienbetrieb durch G._____. aufgegeben und seither als Konditorei- und Restaurationsbetrieb durch diverse Pächter weitergeführt.

Bei der Beklagten handelt es sich um eine Stiftung mit Sitz in Zürich, welche gemäss Handelsregistereintrag die Eingliederung psychisch oder körperlich beeinträchtigter oder sozial benachteiligter Jugendlicher und Erwachsener in einen sinnerfüllenden Arbeitsprozess durch Betrieb und Unterstützung von Integrationsbetrieben (namentlich in Form von Gastronomiebetrieben) oder auf andere Weise bezweckt, keinen kommerziellen Zweck verfolgt und keinen Gewinn erstrebt.

b. Prozessgegenstand

Zwischen den Parteien besteht seit dem 1. März 2019 ein Vertragsverhältnis betreffend die Liegenschaft an der E.____-gasse ... in Zürich. Die Qualifikation dieses Vertrags ist umstritten. Während die Kläger von einem Mietvertrag ausgehen, stellt sich die Beklagte auf den Standpunkt, dass es sich um einen Pachtvertrag handle. Die Beklagte führt in den Räumlichkeiten der genannten Liegenschaft unter der Bezeichnung «... Conditorei A.____» einen Konditorei- und Restaurationsbetrieb. Zur Führung eines Konditorei- und Restaurationsbetriebs ist sie gestützt auf den genannten Vertrag berechtigt und verpflichtet.

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob die Beklagte im Rahmen des Betriebs des Konditorei- und Restaurationsbetriebs «... Conditorei A.____» gegen Markenrecht und/oder Wettbewerbsrecht verstösst.

Die Kläger sind der Auffassung, dass die Beklagte nicht berechtigt ist, die Zeichen «A.____» oder «CONDITOREI A.____» im Geschäftsverkehr zu verwenden. Auch die Verwendung als Teil der kombinierten Bezeichnung «... Conditorei A.____» bzw. des entsprechenden Wort-/Bildzeichens erachten sie in markenrechtlicher bzw. lauterkeitsrechtlicher Hinsicht als unzulässig.

Demgegenüber macht die Beklagte geltend, zur Verwendung der klägerischen Zeichen vertraglich berechtigt zu sein. Zudem bestreitet sie, dass ein kennzeichenmässiger Gebrauch der klägerischen Zeichen und eine unlautere Irreführung bzw. Verwechslungsgefahr im Sinne des UWG vorliege.

B. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 29. November 2019 (Datum Poststempel) machten die Kläger die vorliegende Klage rechtshängig (act. 1; act. 2; act. 3/1, 3-47). Mit Verfügung vom 2. Dezember 2019 wurde den Klägern Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten einen Vorschuss von CHF 15'000.– zu leisten (act. 4). Die Kläger leisteten den Vorschuss fristgerecht (vgl. act. 6). Mit Verfügung vom 8. Januar 2020 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung ihrer Klageantwort angesetzt (act. 8). Die Klageantwort erging sodann fristgerecht (act. 10). Mit Verfügung vom 16. März 2020

wurde die Prozessleitung an Oberrichterin Ruth Bantli Keller als Instruktionsrichterin und mit Verfügung vom 18. Mai 2020 neu an Oberrichterin Nicole Klausner als Instruktionsrichterin delegiert (act. 13; act. 15). Die am 21. Oktober 2020 durchgeführte Vergleichsverhandlung führte zu keiner Einigung (Prot. S. 8 ff.). In der Folge ergingen am 13. Januar 2021 die Replik mit ergänzten Rechtsbegehren (act. 23; act. 24/1-19) und am 22. März 2021 die Duplik (act. 27; act. 28/1-3). Mit Verfügung vom 29. März 2021 wurde den Klägern das Doppel der Duplik samt Beilagen unter Hinweis auf den Aktenschluss zugestellt (act. 29). Nach Erhalt der Verfügung vom 6. September 2021 (act. 33) erklärten die Parteien, auf die Hauptverhandlung zu verzichten (act. 35; act. 36). Weitere Eingaben ergingen nicht. Das Verfahren ist spruchreif, weshalb ein Urteil zu fällen ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO).

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Zuständigkeit

1.1.1. Örtliche Zuständigkeit

Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Sitz der Beklagten ist Zürich. Demnach ist das Handelsgericht des Kantons Zürich für die vorliegende Klage örtlich zuständig.

1.1.2. Sachliche Zuständigkeit

Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit § 44 lit. a GOG ZH. Ein Schlichtungsverfahren entfällt (Art. 198 lit. f ZPO).

1.2. Übrige Prozessvoraussetzungen

Die übrigen Prozessvoraussetzungen erweisen sich als erfüllt und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.

1.3. Klageänderung

Mit der Replik haben die Kläger ihr Rechtsbegehren teilweise ergänzt bzw. modifiziert und durch ein (weiteres) Eventualbegehren erweitert (act. 23 S. 3-6). Eine solche Klageänderung ist zulässig, weil die geänderten/neuen (Eventual-)Ansprüche nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen sind und in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch stehen (vgl. Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO).

2. Qualifikation des Vertragsverhältnisses

2.1. Unbestrittener Sachverhalt

Unbestritten ist, dass sich die Parteien seit dem 1. März 2019 in einem Vertragsverhältnis betreffend die Räumlichkeiten an der E.____-gasse ... befinden (act. 1 Rz. 28; act. 10 Rz. 7), gestützt auf welches die Beklagte (berechtigt und) verpflichtet ist, in diesen Räumlichkeiten ein Restaurant und Kaffeehaus mit einem Ladengeschäft zum Verkauf von Konditoreiartikeln etc. zu betreiben (act. 10 Rz. 35; act. 23 Rz. 128; act. 3/6 Ziff. 2).

2.2. Streitpunkte

2.2.1. Die Kläger gehen davon aus, dass zwischen den Parteien ein Mietverhältnis betreffend die Liegenschaft an der E.____-gasse ... in Zürich bestehe (act. 1 Rz. 11 m.H. auf act. 3/6, 16, 28, 29 ff.). In der Replik führen die Kläger aus, dass die gewählte Terminologie keineswegs irrtümlich gewählt worden, sondern ein Mietvertrag klar gewollt gewesen sei (act. 23 Rz. 34). Sie hätten der Beklagten kein *vollständig* eingerichtetes Lokal überlassen. Das Mobiliar befinde sich teilweise im Eigentum der Beklagten (act. 23 Rz. 37 m.H. auf act. 12/10). Für die Qualifikation als Mietvertrag spreche auch, dass die Parteien durch die geplante Unterscheidung in Miet- und Lizenzvertrag klar zwischen der Nutzung der Liegenschaft und der Nutzung der Marken unterschieden hätten. Der Mietvertrag legitimiere die Beklagte nur zur Führung eines Restaurations- und Konditoreibetriebs, während der Lizenzvertrag sie zur Führung der Conditorei A.____ berechtigt hätte (act. 23 Rz. 38). Entgegen der Behauptung der Beklagten hätten sie (die Klä-

ger) ihr auch keine Personal- und Lieferantenbeziehungen überlassen bzw. überlassen wollen. Da die Conditorei A. _____ nie durch sie (die Kläger) selbst geführt worden sei, verfügten sie gar nicht über Personal- und Lieferantenbeziehungen. Vielmehr hätten sie der Beklagten verschiedene Kontakte zu befreundeten Fachpersonen vermittelt; eine entsprechende Zusammenarbeit sei aber nie zustande gekommen (act. 23 Rz. 39).

2.2.2. Demgegenüber macht die Beklagte in der Klageantwort geltend, dass es sich bei dem am 4. Dezember 2018 unterzeichneten und als «Mietvertrag» bezeichneten Vertrag um einen Pachtvertrag handle (act. 10 Rz. 95). Die Kläger hätten ihr ein öffentlich zugängliches und vollständig eingerichtetes Lokal zur selbständigen Betriebsführung überlassen, wobei sie (die Beklagte) hierzu gleichermaßen berechtigt und verpflichtet sei. Sie dürfe das überlassene Vertragsobjekt nur zum vertraglich vereinbarten Zweck gebrauchen. Sodann sei sie verpflichtet, einen – für einen Pachtvertrag typischen – umsatzabhängigen Zins zu bezahlen (act. 10 Rz. 97 f. m.H. auf act. 3/6). Im Rahmen des Pachtvertrags hätten die Kläger ihr auch die mit dem Betrieb zusammenhängenden nutzbaren Rechtspositionen, wie insbesondere die Marken, den Namen und die bestehenden Beziehungen zu Lieferanten, überlassen (act. 10 Rz. 100). In der Duplik führt die Beklagte aus, es sei unbestritten, dass gewisses Mobiliar der Beklagten gehöre. Es handle sich dabei aber um (austauschbares) und für den Kunden nicht sichtbares Mobiliar, wohingegen das von den Klägern zur Verfügung gestellte Mobiliar für den Kunden gut sichtbar sei und das für den Konditorei- und Restaurationsbetrieb Conditorei A. _____ charakteristische Mobiliar darstelle (act. 27 Rz. 118). Es werde bestritten, dass die Parteien klar zwischen der Nutzung der Liegenschaft und der Nutzung der Marken unterschieden hätten (act. 27 Rz. 119). Sodann bestreitet die Beklagte, dass die Kläger ihr keine Personal- und Lieferantenbeziehungen hätten überlassen wollen und über keine solchen Beziehungen verfügten (act. 27 Rz. 119).

2.3. Rechtliches

Für die Qualifikation eines Vertrags ist nicht entscheidend, wie die Parteien ihn bezeichnet haben (Art. 18 OR). In Betracht kommt vorliegend ein Miet- oder Pachtvertrag. Diese lassen sich wie folgt voneinander abgrenzen: Einem Mieter steht der blosser Gebrauch der ihm überlassenen Sache zu, dies ohne Rücksicht auf ihre Nutzbarkeit (Art. 253 OR). Bei einem Pachtvertrag überlässt der Verpächter dem Pächter dagegen eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht zum Gebrauch und zum Bezug der Früchte oder der Erträge (Art. 275 Abs. 1 OR). Betrifft der Vertragsgegenstand einen Gastgewerbebetrieb, kann die Abgrenzung zwischen nicht landwirtschaftlicher Pacht und (gastgewerblicher) Miete gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung heikel sein (BGer 4C.198/2005 vom 2. November 2005 E. 2). In der zitierten Entscheidung konnte das Bundesgericht die Frage, ob es sich um eine Miete oder eine Pacht handelt, offen lassen und verwies hinsichtlich der Abgrenzungskriterien unter anderem auf seinen früheren publizierten Entscheid BGE 103 II 247. Dort führte es wiederum aus, dass Verhältnisse, welche die Überlassung von Räumlichkeiten zu geschäftlichen Zwecken gegen Entgelt betreffen würden, vielfach auf der Grenze zwischen Miete und Pacht stünden (BGE 103 II 247 E. 2.b auch zum Folgenden). Dass ein Unternehmer mit und in diesen Räumen zu Erträgen gelangen wolle, führe indes solange nicht zur Annahme eines Pachtverhältnisses, als diese Erträge vor allem auf seine Tätigkeit und nicht auf den blossen Gebrauch der Sache zurückzuführen seien. Ferner könne man selbst dann, wenn der vertraglich vereinbarte Zins in der Weise vom Geschäftserfolg abhängig sei, dass er in Prozenten des erzielten Umsatzes bestimmt werde, noch nicht auf Pacht schliessen. Im fraglichen Entscheid BGE 103 II 247 sei der Mieter bzw. Pächter ermächtigt worden, die übernommenen Räume umzubauen und habe das Recht gehabt, die Einrichtung auf Vertragsbeendigung wieder zu entfernen, ohne den früheren Zustand wiederherstellen zu müssen. Dies deute auf ein Mietverhältnis hin. Auch dass der fragliche Betrieb im Zeitpunkt des Abschlusses des (Miet-)Vertrags geschlossen gewesen sei, spreche gegen die Pacht. Es könne daher keine Rede davon sein, dass ein bestehender Wirtschaftsbetrieb samt seiner Geschäftsbeziehungen

übergeben worden sei. Vielmehr ergebe sich aus den gesamten Umständen, dass nur Räume für die Einrichtung eines Wirtschaftsbetriebs überlassen worden seien. Damit handle es sich beim abgeschlossenen Vertrag um einen Mietvertrag.

In einigen Entscheiden hat das Bundesgericht festgestellt, dass eine (nichtlandwirtschaftliche) Pacht vorliege, wenn neben öffentlich zugänglichen Räumen die vollständige Einrichtung eines Geschäfts- oder Gewerbebetriebes zur freien Geschäftsführung überlassen werde (BGer 4C.43/2000 vom 21. Mai 2001 E. 2.b betreffend Betrieb eines Café-Restaurants in L._____) oder wenn der Verpächter die Nutzung eines vollständig eingerichteten Unternehmens, mithin ein Produktionsmittel, zur Verfügung stelle. Demgegenüber sei von Miete auszugehen, wenn der Vermieter Mietlokalitäten zur Verfügung stelle, die der Mieter erst zur Produktion einzurichten habe (BGE 128 III 419 E. 2.1 ebenfalls betreffend Betrieb eines Café-Restaurants in L._____; vgl. zum Ganzen auch HIGI, in: SCHMID [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Die Miete, 2019, Vorbemerkungen zum 8. Titel [Art. 253 - 273c OR] N 146 ff.; KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Band I, § 11 N 10; STUDER/KOLLER, in: WIDMER LÜCHINGER/OSER [Hrsg.], Basler Kommentar, OR I, 2020, Vor Art. 275 - 304 N 2; HUGUENIN, Obligationenrecht - Allgemeiner und Besonderer Teil, 2019, N 3027; ROHRER, in: SVIT-Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 253-273c OR N 28).

2.4. Würdigung

Vorliegend überlassen die Kläger der Beklagten im Rahmen ihres Vertragsverhältnisses Räumlichkeiten, die erstens als Konditorei- und Restaurationsbetrieb geführt werden müssen, und zweitens mehrheitlich vollständig eingerichtet sind. Gemäss der Abgrenzung der Einbauten und des Inventars (act. 12/10) ist ein Grossteil dieser Einrichtung den Klägern zuzurechnen, so vor allem diejenige der Gasträume (Erfrischungsraum, M._____/N._____, O._____, P._____) und des Verkaufsraums (Laden) der Konditorei. Genau diese überlassene Möblierung bzw. Einrichtung der Räumlichkeiten stellt eines der Charakteristika dieser Lokalität dar und macht einen wesentlichen Teil ihrer Anziehungskraft auf Kunden aus, was wiederum die Grundlage für das Erzielen von Ertrag bildet. Zu beachten ist

zwar auch, dass – wiederum gemäss erwähnter Abgrenzung der Einbauten und des Inventars (act. 12/10) – ein nicht unerheblicher Anteil der vorhandenen Einrichtung der Beklagten zugewiesen ist (Aussenmobiliar, praktisch vollständige Einrichtung von Office, Küche und Backstube, also der «Produktionsstätten»). Ob und inwieweit die Beklagte weitere Ausstattungsgegenstände, wie Geschirr, Besteck, Geräte etc. beisteuern musste, ist nicht bekannt. Die Kläger führten den Geschäftsbetrieb vor dem Vertragsverhältnis mit der Beklagten nicht selber. Es ist daher auch nicht davon auszugehen, dass sie der Beklagten einen Kundestamm, Goodwill sowie Personal- und Lieferantenbeziehungen überlassen konnten. Dies müsste aber bei einer Betriebspacht eigentlich mitumfasst sein, wie die Beklagte selbst ausführt (act. 10 N 100). Dennoch verfügt alleine die Lokalität und der Konditorei- bzw. Gastwirtschaftsbetrieb gerichtsnotorisch über einen Ruf, der weit über die Landesgrenzen hinausgeht und von der Beklagten zwangsläufig genutzt werden kann. Dass die Kläger der Beklagten Kontakte zu Fachpersonen vermitteln und auf eine Zusammenarbeit der Beklagten mit diesen hinwirkten (Anstellung von H._____ als Konditor und Lieferung von Schokoladenosterhasen durch I._____; vgl. act. 10 N 110), reicht nicht aus, um auf ein Überlassen von Personal- und Lieferantenbeziehungen eines Geschäftsbetriebs im Sinne einer Betriebspacht schliessen zu können. Sodann führt die Beklagte selbst aus, dass die Zusammenarbeit mit H._____ gerade nicht zustande kam (act. 10 Rz. 50). Aus den Ausführungen der Beklagten geht auch nicht eindeutig hervor, ob I._____ die Schokoladenosterhasen schliesslich an die Beklagte geliefert hat oder nicht (act. 10 Rz. 49 f., 110). Die Formulierung «mögliche Zusammenarbeit» (act. 10 Rz. 110) lässt darauf schliessen, dass es auch hier nicht zu einer tatsächlichen Zusammenarbeit kam. Im Übrigen macht die Beklagte nicht geltend, dass sie irgendein anderes Vertragsverhältnis mit einem Arbeitnehmer oder Lieferanten übernommen habe, schon gar nicht ein mit den Klägern bestehendes. Dieser Umstand spricht eher gegen eine Pacht.

Gleichwohl gaben die Kläger ihrer Vertragspartnerin mit Überlassung der in der dargelegten Weise eingerichteten besonderen und geschichtsträchtigen Räumen an besagter Lage und mit der ausdrücklichen Verpflichtung, darin (weiterhin)

nichts Anderes als eine Konditorei und ein Café zu betreiben, wie es seit vielen Jahrzehnten der Fall war, bereits sehr viel an Grundlagen in die Hand, um Erträge zu erzielen. Auch der teilweise umsatzabhängige Zins (act. 3/6 Ziff. 8.1) spricht eher für eine Pacht. Diese Aspekte zusammen mit der dargelegten neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts lassen den Schluss zu, dass das Vertragsverhältnis der Parteien trotz seiner anderslautenden Bezeichnung als Pachtvertrag zu qualifizieren ist.

2.5. Fazit

Die Parteien haben vorliegend einen Pachtvertrag betreffend die Liegenschaft an der E.____-gasse ... in Zürich abgeschlossen. Aus dieser Qualifikation allein ergibt sich aber noch nicht zwingend, dass die Beklagte berechtigt ist, die Marken der Kläger zu gebrauchen, sind doch auch die Parteien eines Pachtvertrags im Rahmen ihrer Privatautonomie in der Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses frei. Insbesondere ist es (selbst) bei einer «klassischen» Betriebspacht nicht zwingend, dass alle nutzbaren Rechtspositionen (Marken, Namen, Kundstamm, Goodwill und Beziehungen zu Lieferanten) per se auf den Pächter übergehen, wenn bestritten ist und nicht nachgewiesen werden kann, dass dies zwischen den Parteien so vereinbart bzw. gewollt war. Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob die Beklagte zur Nutzung der klägerischen Marken berechtigt ist.

3. Berechtigung zur Nutzung der klägerischen Marken

3.1. Unbestrittener Sachverhalt

Die Kläger sind Inhaber folgender Marken (act. 1 Rz. 26; act. 3/4; act. 3/5; act. 10 Rz. 21, nachfolgend A.____-Marken):

- CH-Marke Nr. 1 – «CONDITOREI A.____ (fig.)» (eingetragen am tt.mm.2008) und
- CH-Marke Nr. 2 – «A.____» (eingetragen am tt.mm.2012).

Zu Beginn der Vertragsverhandlungen bzw. der Zusammenarbeit zwischen den Parteien gingen beide davon aus und beabsichtigten, dass die Beklagte den Betrieb an der E.____-gasse ... unter der angestammten Marke, d.h. unter Verwendung der A.____-Marken, fortsetzen werde (act. 1 Rz. 32-35; act. 10 Rz. 27; act. 23 Rz. 20; act. 27 Rz. 19 f.; act. 3/28).

3.2. Streitpunkte

3.2.1. Die Kläger stellen sich auf den Standpunkt, das Vertragsverhältnis mit der Beklagten hätte aufgeteilt werden sollen: In einen Mietvertrag betreffend die Betriebsliegenschaft an der E.____-gasse und einen Lizenzvertrag hinsichtlich der Marke «A.____» (act. 1 Rz. 38). Während also der Mietvertrag abgeschlossen worden sei, hätten sich die Parteien in der Folge nicht über die Modalitäten des Lizenzvertrags einigen können (act. 1 Rz. 43). Der Lizenzvertrag J.____ sei nicht Gegenstand, geschweige denn Grundlage der Vertragsverhandlungen zwischen den Parteien gewesen (act. 23 Rz. 23). Die Beklagte könne weder aus dem Inhalt noch aus der Zustellung dieses Vertrags etwas zu ihren Gunsten ableiten, zumal sie (die Kläger) in ihrer Korrespondenz mit der Beklagten unmissverständlich zu erkennen gegeben hätten, dass sie nicht beabsichtigten, mit der Beklagten einen identischen Lizenzvertrag abzuschliessen (act. 23 Rz. 25). Als eigentliche (Diskussions-) Grundlage der Vertragsverhandlungen habe stattdessen der Entwurf Lizenzvertrag (Lizenzvertrag 1; act. 12/28) gedient, welcher der Beklagten mit E-Mail vom 17. Januar 2019 (act. 12/14) zugestellt und in der Folge wiederholt von beiden Parteien überarbeitet und gegenseitig ausgetauscht worden sei (act. 23 Rz. 26 f.). Mangels Einigung über die wesentlichen Vertragsinhalte sei der Lizenzvertrag nie zustande gekommen. Es sei auch nicht ersichtlich, weshalb die Beklagte entgegen dem klaren Wortlaut des Mietvertrags auf das Zustandekommen eines Lizenzvertrags bzw. ein implizites Nutzungsrecht hätte vertrauen dürfen (act. 23 Rz. 31, 168, 170). Die Nutzungsrechte an den A.____-Marken seien ausdrücklich vom Geltungsbereich des Mietvertrags ausgeschlossen (act. 23 Rz. 43 f. m.H. auf act. 3/6 Ziff. 3). Sie (die Kläger) hätten der Beklagten die Liegenschaft an der E.____-gasse ... nur deshalb im damaligen Zustand überlas-

sen, weil sie davon ausgegangen seien, dass ein Lizenzvertrag bezüglich der A.____-Marken zustande kommen würde (act. 23 Rz. 161).

3.2.2. Die Beklagte macht geltend, dass für die Parteien stets klar gewesen sei, dass die Bezeichnung «A.____» zwingend für den Betrieb des Restaurations- und Konditoreibetriebs verwendet werden solle (act. 10 Rz. 104). Die Betriebsräumlichkeiten wiesen bis heute «A.____»-Schriftzüge auf. Dies zeige, dass die Nutzung der klägerischen Marken bei Abschluss des Pachtvertrags von beiden Parteien beabsichtigt gewesen sei (act. 10 Rz. 109; act. 27 Rz. 59). Der Pachtvertrag erlaube implizit auch die Nutzung der mit dem Betrieb des Pachtobjekts zusammenhängenden Marken (act. 10 Rz. 111). Eventualiter sei sie nach dem Vertrauensprinzip zum Gebrauch der klägerischen Marken befugt (act. 10 Rz. 112). Sie habe (bzw. ein redlicher Vertragspartner hätte) nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass auch der Lizenzvertrag weitestgehend dem Lizenzvertrag J.____ entsprechen werde (act. 10 Rz. 115). Als Eventualbegründung führt die Beklagte zudem an, sie sei aufgrund des zustande gekommenen Lizenzvertrags zur Nutzung der klägerischen Marken berechtigt (act. 10 Rz. 118). Die Parteien hätten sich anlässlich der Besprechung vom 29. November 2018 über die wesentlichen Punkte des Pachtverhältnisses geeinigt. Für beide sei klar gewesen, dass der Pachtvertrag und der Lizenzvertrag als Einheit zu betrachten seien und das Pachtverhältnis ohne Bezugnahme auf die Conditorei A.____ nicht in Frage komme (act. 27 Rz. 21). Während der Pachtvertrag ohne grosse Anpassungen vom Vorgängervertrag J.____ habe übernommen und zügig unterzeichnet werden können, hätten die Kläger den Lizenzvertrag in Bezug auf die Exklusivität noch anpassen wollen, weshalb dieser nicht wie beim Vorgänger zeitgleich mit dem Pachtvertrag unterzeichnet worden sei. Die Parteien hätten zu diesem Zeitpunkt keine Zweifel am zukünftigen Abschluss eines Lizenzvertrags gehabt (act. 27 Rz. 29). Trotz der Meinungsverschiedenheiten betreffend die Nebepunkte des Lizenzvertrags sei am 27. Februar 2019 die Betriebs- und Inventarübergabe erfolgt, ohne dass die Kläger explizite Vorbehalte oder Beanstandungen vorgebracht hätten (act. 27 Rz. 56). Der Pachtvertrag und der Lizenzvertrag stünden nicht als selbständige Verträge nebeneinander, sondern seien nach dem Willen

der Parteien voneinander abhängig (act. 27 Rz. 72). Die grundsätzliche Ermächtigung zur Nutzung der klägerischen Marken sei bereits bei Unterzeichnung des Pachtvertrags erteilt worden (act. 27 Rz. 115).

3.3. Rechtliches

Der Abschluss eines Vertrags bedarf gemäss Art. 1 Abs. 1 OR der übereinstimmenden gegenseitigen Willensäusserung der Parteien. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt bei Fragen des Konsenses oder der Auslegung der Grundsatz des Primats des subjektiv übereinstimmend Gewollten vor dem objektiv Erklärten, subjektiv aber unterschiedlich Verstandenen (BGer 4D_71/2017 vom 31. Januar 2018 E. 5.1). Um darüber befinden zu können, ob tatsächlich eine Vereinbarung zwischen Parteien zustande gekommen ist, muss demnach zunächst nach ihrem übereinstimmenden wirklichen Willen gesucht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Es obliegt folglich dem Gericht, zunächst den wirklichen Willen der Parteien festzustellen, gegebenenfalls empirisch auf Grund von Indizien (z.B. Parteiverhalten nach Vertragsschluss). Dabei handelt es sich um eine Tatfrage (BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; Urteil des Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2).

Wenn es dem Gericht nicht gelingt, diesen wirklichen Willen zu ermitteln, oder wenn es feststellt, dass eine Partei den von der andern geäusserten wirklichen Willen nicht verstanden hat, muss das Gericht eruieren, welche Bedeutung die Parteien nach den Regeln von Treu und Glauben ihren gegenseitigen Willenserklärungen geben konnten und mussten. Nur wenn ein natürlicher Konsens fehlt oder unbewiesen bleibt, gelangt somit das Vertrauensprinzip zur Anwendung, wobei die Ermittlung der Bedeutung, die den Willenserklärungen der Parteien beim Abschluss eines Vertrags nach Treu und Glauben zukommt, eine Rechtsfrage darstellt (BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; BGE 121 III 118 E. 4.b.aa; Urteil des Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2). Ein normativer Konsens liegt vor, wenn mittels Auslegung ein rechtlicher Konsens hergestellt wird. Hierfür sind die Erklärungen so auszulegen, wie sie der Empfänger vernünftigerweise verstehen durfte und musste (WIEGAND/HURNI, in: HONSELL

[Hrsg.], KuKo OR, 1. Aufl., 2014, Art. 1 N 16 ff.). Diese objektivierende oder normative Auslegung knüpft an den geäusserten Willen an (WIEGAND/HURNI, a.a.O., Art. 1 N 18; BGE 117 II 273 E. 5 m.w.H.). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens – im Rahmen der Beweiswürdigung – auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1 m.w.H.). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen. Deren einzelne Teile sind jedoch nicht isoliert, sondern im Zusammenhang zu betrachten. Zu berücksichtigen sind zudem die dem Empfänger bekannten Umstände, unter welchen die Erklärung abgegeben worden ist (BGE 113 II 49 E. 1.a und b; BGE 101 II 323 E. 1; je m.w.H.). Daraus kann sich ergeben, dass der Empfänger einzelne Aussagen des Erklärenden nicht in ihrer wörtlichen Bedeutung verstehen durfte, sondern in einem anderen Sinne auffassen musste (vgl. BGE 133 III 61 E. 2.2.1; BGE 131 III 280 E. 3.1). Zudem hat das Gericht zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Parteien eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGer 4A_579/2017 vom 7. Mai 2018 E. 5.2.2.1; BGE 122 III 420 E. 3.a; BGE 126 III 119 E. 2.c; BGE 117 II 609 E. 6.c; je m.w.H.; vgl. auch BGE 133 III 607 E. 2.2).

Als Auslegungsmittel kommen demnach insbesondere der Sinngehalt des Wortlauts, die Begleitumstände, der systematische Zusammenhang, die Entstehungsgeschichte des Vertrags sowie die Interessenlage der Parteien und der Vertragszweck in Betracht (MÜLLER, in: AEBI-MÜLLER/MÜLLER [Hrsg.], Berner Kommentar, Obligationenrecht, Art. 1-18 OR, 2018, Art. 18 N 132 ff.; Urteile des Handelsgerichts HG150130 vom 2. März 2017 E. 2.2. ff. m.w.H. und HG150107 vom 26. Mai 2017 E. 2.3.1.1.).

Der durch Übereinstimmung der Willensäusserungen erzielte Konsens muss alle wesentlichen Vertragspunkte umfassen (BGE 97 II 53 E. 3 mit Hinweis auf BGE 68 II 229 E. 1). Bei ausgehandelten Verträgen muss der gemeinsam verabschiedete Inhalt diesen Anforderungen entsprechen (WIEGAND/HURNI, a.a.O., Art. 1 N 21 auch zum Folgenden). Unstreitig ist, dass darunter alle objektiv wesentlichen Punkte fallen. Die herrschende Meinung versteht darunter die *essentialia*

negotii, d.h. die den jeweiligen Vertragstyp bestimmenden, bei den Nominatkontrakten im Gesetz geregelten begriffsnotwendigen Elemente. Bei Innominatkontrakten soll es genügen, wenn der Zweck der Vereinbarung und die zu erbringenden Leistungen hinreichend bestimmt sind. Dies entspricht der von der Mindermeinung für alle Verträge vertretenen Auffassung, dass eine Einigung über den Geschäftskern genüge. Der Konsens muss zudem allfällige subjektiv wesentlichen Punkte umfassen. Darunter sind solche zu verstehen, ohne die zumindest eine Partei den Vertrag nicht oder nicht so geschlossen hätte. Für einen Lizenzvertrag objektiv wesentlich ist der Lizenzgegenstand. Da eine Gegenleistung typisch, aber nicht zwingend ist, ist diesbezüglich im Grundsatz vermutungsweise von subjektiver Wesentlichkeit auszugehen (HILTY, Lizenzvertragsrecht, 2001, 275 f.; vgl. auch VOGLER, Prinzipien des Vertragsrechts, 2020, N 13.9; VON BÜREN, in: VON BÜREN/DAVID [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht I/1, 2. Aufl., 2002, 337).

Die Beweislast für das Zustandekommen des Lizenzvertrags trägt vorliegend die Beklagte, da sie aus dieser Tatsache Rechte ableitet (vgl. Art. 8 ZGB), nämlich die Berechtigung zur Nutzung der A.____-Marken, während die Kläger das Zustandekommen einer Lizenzvereinbarung und die Berechtigung der Beklagten zur Nutzung der A.____-Marken bestreiten.

3.4. Würdigung

Wie beide Parteien übereinstimmend festhalten, enthält ihr schriftlicher (Pacht-) Vertrag vom 4. Dezember 2018 (act. 3/6) in Ziffer 3 folgende Klausel:

3. Namenszug/Marke "A.____"¶

Alle die Verwendung des Namens bzw. der Marke und des Zeichens "A.____"¶
gegenseitig bestehenden Rechte und Pflichten werden geregelt in einem separaten Lizenzvertrag.

41

Damit haben die Parteien explizit festgehalten, dass noch ein separater (schriftlicher) Lizenzvertrag abzuschliessen sein wird. Daraus folgt im Umkehrschluss,

dass in diesem Zeitpunkt nach Meinung der Parteien klarerweise (noch) kein Lizenzvertrag und somit noch kein Recht der Beklagten, die Marken der Kläger zu verwenden, bestand. Mithin vermag die Beklagte aus Begebenheiten und Äusserungen, welche vor diesem Zeitpunkt stattfanden, von Vornherein nichts für sich abzuleiten, was für ein Recht ihrerseits, die Marken der Kläger zu verwenden, geschweige denn für einen stillschweigend geschlossenen Lizenzvertrag sprechen könnte. Dies betrifft einerseits den Umstand, dass die Beklagte von den Klägern mit dem Miet- sowie Lizenzvertrag mit J._____ bedient worden ist, und andererseits Äusserungen der Kläger (insbesondere betreffend Nichtexklusivität) anlässlich der Vertragsverhandlungen vor Abschluss des schriftlichen Pachtvertrags sowie das Vertragskonzept der Beklagten.

Die Beklagte macht sodann Umstände geltend, welche sich nach dem Vertragschluss zugetragen haben. Angesichts des ausdrücklichen schriftlichen Vorbehaltes in Ziff. 3 des (Pacht-)Vertrags vom 4. Dezember 2018 ist aus solchen aber nicht ohne Weiteres auf das Zustandekommen eines Lizenzvertrags zu schliessen. In diesem Zusammenhang ist Folgendes erwiesen: Zunächst waren die Kläger mit der Medienmitteilung vom 6. Dezember 2018 einverstanden, in welcher Bezug auf die Conditorei A._____ und G._____ genommen wurde (act. 3/29 und act. 12/11). Sodann wünschten die Kläger und waren sie im Einverständnis mit der Beklagten im Begriff, ein Verpackungsdesign für den Betrieb der Beklagten zu entwickeln, welches das Zeichen «A._____» verwendete. Die (ersten) Streitigkeiten der Parteien sind wegen dieses Verpackungsdesigns entstanden (act. 12/12, act. 12/14, act. 12/15 und act. 12/19). Ebenso wenig kann von der Hand gewiesen werden, dass es tatsächlich Äusserungen der Kläger gab, wonach es keinen Sinn mache, dass der Betrieb nicht unter dem Namen Conditorei A._____ und unter Verwendung der A._____ -Marken erfolge (insbesondere act. 3/31, act. 3/45 und act. 12/20). Ferner wurden die Betriebsräume mit unveränderten Schriftzügen im Aussenbereich und an den Türen und Fenstern übergeben und diese sind bis heute nicht entfernt worden (vgl. act. 11 Rz. 41 f., 77, 109; act. 12/10, act. 23 Rz. 77, 109). Schliesslich mag sowohl die Tatsache, dass die von K._____ eingetragene Marke «Cafe A._____» im Januar 2019 ablief, als auch eine professionel-

le markenrechtliche Beratung der Kläger Einfluss auf deren Vorstellungen bezüglich der Konditionen einer Lizenzierung gehabt haben. Von schlüssigem Verhalten der Parteien, auf welches ein stillschweigender bzw. konkludenter Vertragsschluss gestützt werden könnte, kann indes keine Rede sein. Weder hat sich die Beklagte das Zeichen in der Folge ostentativ zu eigen gemacht und so benutzt, als würde sie von einem zustande gekommenen Lizenzvertrag ausgehen, wurde doch das Zeichen nicht etwa als Hauptbestandteil, sondern nur im Zusatz «im ... A._____» verwendet. Der Beklagten war demnach selbst nicht klar, ob sie zur Nutzung der A._____ -Marken berechtigt ist bzw. bezweifelte sie dies. Noch äuserten oder manifestierten die Kläger je schlüssig ihr Einverständnis mit einem Auftritt der Beklagten unter ihrem Zeichen ohne Vorliegen eines schriftlichen Lizenzvertrags. Die Äusserungen der Kläger können nicht so verstanden werden, dass diese mit der Nutzung der Marken durch die Beklagte einverstanden gewesen wären. Weiter kam es nie zu einer Situation, in welcher die Kläger einen Auftritt der Beklagten mit den A._____ -Marken geduldet hätten. Ferner zeigt die Tatsache, dass die Beklagte die Erarbeitung einer Lizenzvereinbarung forderte (vgl. act. 11 Rz. 48, 58 ff., act. 12/13, act. 12/18), und in der Folge entsprechende Entwürfe ausgetauscht und diskutiert wurden, dass auch die Beklagte nicht davon ausging, ein Lizenzvertrag sei bereits zustande gekommen. Im Rahmen der offensichtlich noch laufenden Vertragsverhandlungen stand es den Klägern (wie auch der Beklagten) daher unter Vorbehalt von Treu und Glauben frei, ihre Vorstellungen betreffend den Inhalt des Vertragsentwurfs zu modifizieren. Namentlich stellt die Zustellung des Vorgängervertrags zwischen den Klägern und J._____ an die Beklagte kein verbindliches Zugeständnis dar, an welches die Kläger bei den Vertragsverhandlungen gebunden gewesen wären, zumal sie bestreiten, dass diese Zustellung absichtlich und im Sinne einer Verhandlungsbasis für den zwischen den Parteien abzuschliessenden Vertrag erfolgte.

Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, aufgrund derer die Beklagte hätte davon ausgehen dürfen, dass es sich gemäss übereinstimmendem Willen der Parteien bei der Gegenleistung für die Lizenz um einen Nebenpunkt handeln würde oder aufgrund derer gefolgert werden könnte, dass sich die (subjektive) Wesentlichkeit

dieses Vertragspunktes auf die Tatsache einer grundsätzlich geschuldeten Gegenleistung beschränkt hätte, der Umfang aber offen gelassen worden wäre. Nicht zuletzt die wiederholten Nachfragen der Beklagten nach dem schriftlichen Lizenzvertrag zeigen deutlich, dass sie selbst nicht nur den Lizenzgegenstand, sondern auch die Modalitäten der Überlassung für (subjektiv) wesentlich hielt. Selbst die erwähnte Gewährung der Einsicht in Vertragsdokumente mit dem vormaligen Vertragspartner (ob beabsichtigt oder nicht) kann nicht auf etwas anderes schliessen lassen, war doch dieser Vertrag zehn Jahre alt, womit alleine die verstrichene Zeit an der Werthaltigkeit der Marken etwas hätte ändern können. Ferner stand unbestrittenermassen die Exklusivität der Lizenz und damit eine Frage, welche für die Höhe der Gegenleistung in der Regel relevant ist, zur Diskussion. Die Kläger teilten der Beklagten auf deren Bedenken hinsichtlich Nichtexklusivität mit, dass man sicher eine gute Lösung finden werde (act. 12/8), was aber eben heisst, dass sie von der Notwendigkeit, eine Lösung – sprich Regelung – zu finden, ausgingen. Auch der Umstand, dass die Kläger noch im Dezember 2018 mitteilten, sie hätten in Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Lizenzvertrags Rechtsanwalt X3._____ kontaktiert (act. 12/13), weist deutlich darauf hin, dass die Kläger die zu regelnden Modalitäten als wichtig erachteten. Dazu musste angesichts der grundsätzlich zu vermutenden subjektiven Wesentlichkeit auch die Gegenleistung für die Überlassung des Lizenzgegenstands gehören. Aus der weiteren Kommunikation mit den Klägern ergaben sich für die Beklagte praktisch nur Warnzeichen in dem Sinn, dass die Kläger dem Lizenzgegenstand und damit dem Lizenzvertrag eine viel höhere Bedeutung zumassen als seinerzeit beim Vertragsschluss mit J._____ (act. 12/17). Dies ging so weit, dass die Kläger ankündigten, die Nutzung der A._____ -Marken zu verweigern, wenn sich die Beklagte dem Willen der Kläger entgensetzen würde (act. 12/14 und act. 12/18). Die Beklagte ihrerseits drängte denn auch je länger je stärker auf den Abschluss des schriftlichen Lizenzvertrags (act. 12/13 und act. 12/19). Sämtliche vorhandenen Anhaltspunkte lassen nichts Anderes folgern, als dass sich die Parteien der Notwendigkeit, sich noch über verschiedene Modalitäten der Lizenzierung inklusive die Gegenleistung einigen und diese in einem schriftlichen Dokument festhalten

zu müssen, ansonsten eben kein Lizenzvertrag zustande kommen würde, bewusst waren.

Vor diesem Hintergrund ist weder von einem tatsächlichen noch einem normativen Konsens betreffend die Nutzung der A.____-Marken auszugehen. Ein entsprechender Lizenzvertrag ist damit zwischen den Parteien nicht zustande gekommen, weshalb eine Berechtigung der Beklagten, die geschützten prioritären Marken der Kläger verwenden zu dürfen, zu verneinen ist.

3.5. Fazit

Die Beklagte ist nach dem oben Gesagten nicht berechtigt, die A.____-Marken zu nutzen. Die Kläger können der Beklagten deren Verwendung demnach verbieten. Auf die Einzelheiten ist nachfolgend einzugehen.

4. Berechtigung der Beklagten zur Nutzung der Bezeichnung «... Conditorei A.____» und des Logos

4.1. Unbestrittener Sachverhalt

Unbestritten ist, dass die Beklagte den Konditorei- und Restaurationsbetrieb in den Räumlichkeiten an der E.____-gasse ... in Zürich zurzeit unter der Bezeichnung «... Conditorei A.____» führt (act. 1 Rz. 17, 47; act. 10 Rz. 75, 85). Zudem verwendet die Beklagte diese Bezeichnung als Teil eines Wortbildzeichens bzw. eines Logos, welches unter anderem auf der Internetseite, Speisekarte, auf Konditoreiwaren, Verpackungen, Postkarten und Streichholzschachteln angebracht ist (act. 1 Rz. 48; act. 10 Rz. 90; act. 23 Rz. 81 m.H. auf act. 24/16; act. 27 Rz. 51-55).

4.2. Streitpunkte

4.2.1. Die Kläger vertreten die Auffassung, dass die Beklagte mit der eigenen Marke «... Conditorei A.____» offensichtlich auf die ehemalige Conditorei A.____ Bezug nehme (act. 1 Rz. 47). Die genaue Ausgestaltung des entspre-

chenden Wortbildzeichens variere, wobei sich die Beklagte mit diesem Zeichen immer mehr den ursprünglichen A.____-Marken annähere (act. 1 Rz. 48 f.). Weiter erinnere das verwendete Wortbildzeichen auch stark an das im Branding Manual ursprünglich angedachte, von der Klägerin 1 entworfene A.____-Branding (act. 1 Rz. 50). In der Replik halten die Kläger fest, von einer rein sachlichen Bezugnahme auf das «Haus Conditorei A.____» könne entgegen der Behauptung der Beklagten keine Rede sein (act. 23 Rz. 141). Zwar handle es sich beim Zeichen «... Conditorei A.____» nicht um eine geschützte Marke, der Gebrauch dieses Zeichens sei aber klar markenmässig (act. 23 Rz. 142). Im Anschluss an die Instruktionsverhandlung habe die Beklagte die verwendete Wortbildmarke weiter angepasst und deren Gebrauch sogar intensiviert (act. 23 Rz. 81). Die angepasste Wortbildmarke zeige einmal mehr, dass die Beklagte ihren Auftritt stark an das von ihnen (den Klägern) ursprünglich vorgeschlagene A.____-Branding und an die A.____-Marken anpasse (act. 23 Rz. 82, 153 f.).

4.2.2. Dem entgegnet die Beklagte, sie sei aufgrund der vertraglichen Verpflichtung zur Bewirtschaftung des Konditorei- und Restaurationsbetriebs per 1. März 2019 gezwungen gewesen, innert kürzester Zeit eine Lösung hinsichtlich des Geschäftsauftritts zu finden (act. 10 Rz. 75). Am 18. März 2019 habe sie den Konditorei- und Restaurationsbetrieb unter dem Namen «...» eröffnet und den Namen sowie das genannte Logo vorab für Marketingzwecke und Pressemitteilungen verwendet (act. 10 Rz. 83). In der Folge sei das provisorische Logo finalisiert worden (act. 10 Rz. 90). Aus diesem Grund gebe es aktuell Produkte, welche noch die alten Logo-Aufkleber aufwiesen, und Produkte, welche bereits mit dem neuen Logo ausgestattet seien. Es werde aber bestritten, dass es eine Entwicklung des Logos gegeben habe und dass sich dieses immer mehr den ursprünglichen A.____-Marken angenähert habe. Die geschützten A.____-Marken (vgl. act. 10 Rz. 26) hätten gestalterisch gar keine Ähnlichkeit mit den Logos der Beklagten. Bestritten sei auch, dass das verwendete Wortbildzeichen an das im Branding Manual angedachte A.____-Branding erinnere. Die beiden Logos unterschieden sich in Bezug auf die Farbe und den Schriftzug. Zudem seien diese Logos markenrechtlich nicht geschützt (act. 10 Rz. 91). In der Duplik macht die

Beklagte geltend, sie sei der Überzeugung gewesen (und sei es nach wie vor), die klägerischen Marken nutzen zu dürfen. Als Notfallplan habe sie ihre Waren und Dienstleistungen mit dem Logo «...» gekennzeichnet, wobei im Hintergrund und rein informativ darauf hingewiesen werde, dass sich das ... Conditorei A._____ befinde (act. 27 Rz. 51). Der Hinweis auf die Conditorei A._____ werde dabei für jeden Betrachter erkennbar lediglich als Adress- bzw. Ortsangabe verwendet (act. 27 Rz. 54). Es werde bestritten, dass sie das von ihr verwendete «...»-Logo im Anschluss an die Instruktionsverhandlung weiter intensiviert oder dieses weiter an das von den Klägern vorgeschlagene A._____ -Branding angepasst habe (act. 27 Rz. 55, 140).

4.3. Rechtliches

Der Inhalt und Umfang der Rechte aus einer Marke wird durch Art. 13 MSchG festgelegt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für welche sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (positive Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwendung von Abs. 2 sodann verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; negative Verbotungsmacht). Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG präzisiert sodann, dass es (anderen) insbesondere untersagt ist, das geschützte Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.

In Anwendung von Art. 13 Abs. 2 MSchG ist demnach zu prüfen, ob und inwiefern die Kläger der Beklagten die Verwendung der Bezeichnung «... Conditorei A._____» untersagen können, dies insbesondere im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der Beklagten in den von den Klägern gemieteten Räumlichkeiten an der E._____ -gasse ... in Zürich. Damit die Kläger als Markeninhaber ein solches Recht beanspruchen können, müssen (folgende) drei Voraussetzungen erfüllt sein: Kennzeichenmässiger und gewerbsmässiger Gebrauch sowie Verwechslungsgefahr.

4.3.1. Kennzeichenmässiger und gewerbsmässiger Gebrauch

Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichenmässigen und gewerbsmässigen Gebrauch der Marke (DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Handkommentar Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 13 N 10 und 13 m.w.H.). *Gewerbsmässiger Gebrauch* liegt vor, wenn die Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist. Entgeltlichkeit und Gewinnabsicht sind nicht erforderlich. Als gewerbsmässig gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann (DORIGO/THOUVENIN, a.a.O., Art. 13 N 10 m.w.H.; Urteil des Handelsgerichts Zürich HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 4.1).

Kennzeichen sind Zeichen, die geeignet sind, ein Objekt oder Subjekt im Verkehr zu bezeichnen und durch diese Bezeichnung von anderen Objekten oder Subjekten zu unterscheiden. Ein *kennzeichenmässiger Gebrauch* liegt damit vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als der Unterscheidung dienende Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, einer Person, eines Unternehmensträgers, eines Unternehmens oder eines Geschäftslokals verstehen. Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domainname (DORIGO/THOUVENIN, a.a.O., Art. 13 N 13 f. m.w.H.).

4.3.2. Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr hängt einerseits von der Kennzeichnungskraft der Schutz beanspruchenden Marke und andererseits von der Zeichenähnlichkeit sowie der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab. Diese Kriterien bilden ein bewegliches System: Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben. Bei identischen Waren ist ein besonders strenger Massstab anzulegen. Umgekehrt sind an die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind. Ferner fällt der geschützte Ähnlichkeitsbereich für starke Mar-

ken grösser aus als für schwache. Eine hohe Kennzeichnungskraft der älteren Marke kann schliesslich zu einem weiteren Gleichartigkeitsbereich der Waren bzw. Dienstleistungen führen. Das Spiel dieser gegenseitigen Beeinflussung unterliegt aber Grenzen: So setzt Art. 4 Abs. 1 MSchG zumindest ähnliche Zeichen und gleichartige Waren oder Dienstleistungen voraus (JOLLER, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Handkommentar Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3 N 46 f. m.w.H.). Um im Rahmen einer Gesamtbewertung die Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, ist im Einzelfall zunächst zu bestimmen, in welchem Grad die genannten Kriterien erfüllt sind. Dabei ist von Bedeutung, an welche Verkehrskreise sich die betreffenden Waren und Dienstleistungen richten. Unter den massgeblichen Verkehrskreisen sind die aktuellen und potenziellen Abnehmer der so definierten Waren und Dienstleistungen zu verstehen (JOLLER, a.a.O. Art. 3 N 49 ff. m.w.H.).

Die Rechtsprechung unterscheidet drei Grade der *Kennzeichnungskraft*: schwache, starke und normale Marken (Urteil des Bundesgerichts 4C_88/2007 vom 17. Juli 2007 E. 2.3.1). Die Kennzeichnungskraft einer Marke bestimmt sich zunächst nach ihrer Unterscheidungskraft. Grundsätzlich ist originär eine normale Unterscheidungskraft anzunehmen. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, welche die Annahme einer ursprünglich geringeren oder höheren Kennzeichnungskraft rechtfertigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 84 f.). Bei starken Marken kann bereits eine blosse Teilidentität des inkriminierten Zeichens genügen, um im Bewusstsein des Konsumenten die Gedankenverbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen. Starke Zeichen bedürfen in erhöhtem Mass des Schutzes, weil sie Annäherungsversuchen besonders ausgesetzt sind. Zudem hinterlassen kennzeichnungskräftige Zeichen starke Erinnerungsvorstellungen, was unzutreffende Assoziationen begünstigt (BGE 122 III 382 E. 2.a m.w.H.).

Die *Zeichenähnlichkeit* bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise (BGE 119 II 473 E. 2.c; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 127). Die Marken sind nach ständiger Rechtsprechung als Ganzes zu würdigen. Sie dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt und isoliert betrachtet werden. Eine Verwechslungsgefahr wird indes weder dadurch ausgeschlossen, dass alle Be-

standteile der zu vergleichenden Marken verschieden sind, noch ist sie ohne Weiteres gegeben, wenn einzelne von ihnen übereinstimmen. Dies bedeutet noch nicht, dass alle zu berücksichtigenden Elemente gleich stark ins Gewicht fallen. Den Ausgangspunkt bildet die konkrete Ausgestaltung der Zeichen. Ihr Gesamteindruck wird in erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt, während schwache Elemente ihn weniger zu beeinflussen vermögen. Eine noch untergeordnetere Rolle spielen gemeinfreie Elemente. Dementsprechend kann einzelnen charakteristischen Bestandteilen eine das Gesamtzeichen prägende Bedeutung zukommen. Wird eine (ältere) Marke oder ihr prägender Hauptbestandteil übernommen, liegt meist eine verpönte Zeichenähnlichkeit vor. In der Regel schafft in diesen Fällen auch eine Kombination mit einem Zusatz keine hinreichende Unterscheidbarkeit. Vielmehr besteht die Gefahr, dass die Abnehmer die Marken zwar auseinanderzuhalten vermögen, aufgrund des identischen Bestandteils aber irrtümlich glauben, dass Serienzeichen oder zumindest Marken von verbundenen Unternehmen vorliegen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 128 ff. m.w.H.).

Marken unterscheiden Waren und Dienstleistungen. Nach allgemeinem Verständnis erfährt diese Funktion keine Beeinträchtigung, wenn gleiche oder ähnliche Marken für vollkommen unterschiedliche Produkte benutzt werden. Aus diesem Grunde werden Marken grundsätzlich lediglich im Rahmen ihres Gleichartigkeitsbereichs geschützt (Spezialitätsprinzip) (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 252). Zur Bestimmung der *Gleichartigkeit der Waren* haben Lehre und Rechtsprechung verschiedene Kriterien entwickelt, so z.B. die Art der Waren, deren Verwendungszweck, Herstellungsstätte, Vertrieb, Abnehmerkreise etc. (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 271 ff.).

4.4. Würdigung

4.4.1. Kennzeichenmässiger und gewerbsmässiger Gebrauch

Die Beklagte bezeichnet ihren Konditorei- und Restaurationsbetrieb in der Liegenschaft an der E.____-gasse ... in Zürich mit der Ensigne «... Conditorei

A._____» und verwendet ein Logo mit dem gleichen Text. Der Gebrauch ist damit gewerbsmässig.

Die Bezeichnung «... Conditorei A._____» und das entsprechende Logo dient so- dann der Identifizierung des Betriebs der Beklagten und insofern der Abgrenzung von anderen Konditoreien oder Cafés. Dieser Zustand herrscht nun schon seit Eröffnung des Betriebes im März 2019. Es ist daher davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen samt dem Zusatz «Conditorei A._____» und das entsprechende Logo als präzisierende Bezeichnung für den Konditorei- und Restaurationsbetrieb der Beklagten an der E._____-gasse ... ver- stehen. Von einer rein informativen bzw. beschreibenden Verwendung kann keine Rede sein. Damit ist auch die Voraussetzung des kennzeichenmässigen Ge- brauchs durch die Beklagte erfüllt.

4.4.2. Verwechslungsgefahr

Vorab ist – als Besonderheit des vorliegenden Falles – der Umstand hervorzuhe- ben, dass ein Teil des heutigen Marktauftritts der Beklagten mit dem hier fragli- chen Konditorei- und Restaurationsbetrieb darin besteht, dass er in einem Lokal stattfindet, in welchem sich seit fast jeher eben *die* Conditorei A._____ befand, woran nicht zuletzt die an verschiedenen Stellen (an Fenster, Türe, Fassade, Sto- ren) angebrachten A._____-Schriftzüge erinnern. Die Beschriftung wurde aller- dings nicht etwa von der Beklagten angebracht, sondern befand sich bei Übergab- e des Pachtobjekts an besagten Stellen. Diese Situation (Betrieb am Standort der ehemaligen Conditorei A._____ und Schriftzüge «A._____» v.a. im Aussenbe- reich; vgl. auch E. 5.4) besteht nunmehr seit rund zweieinhalb Jahren aufgrund eines gültigen Vertragsverhältnisses der Parteien und kann der Beklagten somit nicht vorgeworfen werden. Dass die Beklagte ihren Betrieb in eben den Räum- lichkeiten der ehemaligen Conditorei bzw. des ehemaligen Cafés A._____ führt, also genau dort, wo ohnehin jeder an einem Besuch eines Cafés bzw. einer Con- ditorei oder konkret des A._____'s interessierte Kunde die Conditorei A._____ bzw. das «A._____» erwartet, trägt jedoch bereits stark zum Entstehen einer Verwechslungsgefahr bei.

Unter der Enseigne bzw. dem Logo der Beklagten samt erwähntem Zusatz «... Conditorei A. _____» werden Waren bzw. Dienstleistungen derjenigen Klassen angepriesen, für welche die von den Klägern eingetragenen Marken «Conditorei A. _____» und «A. _____») Schutzwirkung beanspruchen. Was die massgebenden Verkehrskreise anbelangt, dürfte es sich um ein sehr breites Publikum handeln. Zum einen sind Personen Teil der aktuellen und potentiellen Kundschaft, die explizit die bekannte Conditorei bzw. das Café A. _____ besuchen möchten, also namentlich auch Alteingesessene, ehemalige Stammgäste, vor allem aber Touristen aus nah und fern, und zum anderen gewöhnliche Restaurantbesucher und reine Zufallsgäste. Von letzteren drei Gruppen ist keine besondere Aufmerksamkeit zu erwarten. Dies insbesondere auch deswegen nicht, weil der Betrieb der Beklagten zufällig am Weg eines Passanten liegt bzw. sich – wie gesagt von ihr «unverschuldet» – wie schon immer genau an der Adresse befindet, wo er von der explizit am «alten A. _____» interessierten Kundschaft erwartet wird.

Die Verwechslungsgefahr ist vorliegend insofern evident, als es sich beim «A. _____» gerichtsnotorisch um eine sehr bekannte, wenn nicht berühmte Zürcher Institution handelt, was konsequenterweise auch für die Marken der Kläger gelten muss. Zudem handelt es sich beim Wort «A. _____» in Zusammenhang mit einer Conditorei bzw. einem Café nicht um eine beliebige Bezeichnung, sondern um ein starkes, einprägsames Zeichen. Die Enseigne «... Conditorei A. _____» enthält mit dem Zusatz «... Conditorei A. _____» nicht einfach eine gewöhnliche Ortsbezeichnung, sondern übernimmt einerseits die geschützte Wortmarke «A. _____» und andererseits den Wortteil der geschützten Wort-/Bildmarke «CONDITOREI A. _____» vollständig. Dass der Akzent der Enseigne der Beklagten auf der Zahl ... liegt, ändert nichts an der Gefahr, dass das Publikum eine Verbindung zwischen dem Betrieb der Beklagten und den geschützten Marken der Kläger herstellt.

In dem von der Beklagten verwendeten Logo (z.B. auf Trink- und Tafelschokolade, Pralinétütchen, Streichholzschachteln, z.T. Ansichtskarten, Vitrine, Gutscheinen, Speisekarten [act. 3/37 Bild 4-6, 3/38, 3/39, 3/40, 3/41 und 3/43]) dominiert die Jahreszahl ... aufgrund des Schriftbildes und der Schriftgrösse. Die Zusätze

«...» sowie «... Conditorei A._____» sind in kleinerer Schriftgrösse und in einer anderen Schriftart angebracht. Die grafischen Besonderheiten des Logos der Beklagten, d.h. die unterschiedlichen Schriftgrössen und Schriftarten, kommen demgegenüber nicht zum Tragen, wenn die vollständige Enseigne der Beklagten ausserhalb des Logos, z.B. auf einer Schachtel (act. 3/37 Bild 7), in einem Verzeichnis (act. 3/44) oder als Titel über oder in einem gewöhnlichen (Fließ-)Text (z.B. act. 3/34, 3/35 und 3/42 S. 9) erscheint. In diesen Fällen steht der Zusatz «... Conditorei A._____» gleichberechtigt neben der Bezeichnung «...».

Mit anderen Worten ist das geschützte Zeichen der Kläger zwar lediglich im Zusatz «... Conditorei A._____» enthalten, darin jedoch vollständig übernommen. Die zusätzlichen Elemente vermögen keine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Dies gilt auch für das verwendete Logo, zumal die Grossschreibung des Zusatzes sowie die im Vergleich zu «...» leicht vergrösserte und damit dominantere Schrift von «Conditorei A._____» die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Es besteht daher auch unter diesem Aspekt die Gefahr, dass die Abnehmer bzw. Kunden aufgrund des identischen Bestandteils irrtümlich glauben, dass eine Verbindung zwischen dem Betrieb der Beklagten und den geschützten Marken der Kläger besteht. Die Verwechslungsgefahr ist vor diesem Hintergrund sowohl für die Bezeichnung «... Conditorei A._____» als auch für das entsprechende Logo zu bejahen.

4.5. Fazit

Da von einem kennzeichen- und gewerbsmässigen Gebrauch der Bezeichnung «... Conditorei A._____» durch die Beklagte auszugehen und eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, liegt eine Markenrechtsverletzung vor, weshalb den Klägern ein Verbotungsrecht zusteht.

Es ist jedoch zu betonen, dass die Verwechslungsgefahr nicht nur durch die Verwendung des Zeichens durch die Beklagte im beschriebenen Sinn, sondern zu einem nicht unerheblichen Teil durch den Standort des Betriebs und die Beschriftungen an der Aussenfassade, den Storen, Türen etc. bedingt ist. Das Recht, ihren Betrieb an besagtem Standort zu führen, steht der Beklagten aber aufgrund

des Pachtvertrags zu. Für die Beschriftungen an der Aussenfassade etc. ist sie nicht verantwortlich.

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich allerdings alleine nach objektiven Kriterien. Ob eine subjektive Absicht bestand, Verwechslungen herbeizuführen, ist im Markenrecht unerheblich. Zu erwähnen ist, dass mitunter die Auffassung vertreten wird, dass derjenige, der sich zu nahe an ein fremdes Kennzeichen herangepircht habe, einen umso deutlicheren Schritt rückwärts zu tun habe und sich nicht damit begnügen dürfe, sich nur gerade knapp hinter die Grenze des Zulässigen zurückzuziehen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: DAVID/FRICK, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 3 N 158 f.). Wie dargelegt tragen vorliegend der Standort und die bestehenden Beschriftungen erheblich zum Entstehen einer Verwechslungsgefahr bei. Da beide Umstände aber nicht auf ein schuldhaftes Verhalten der Beklagten zurückzuführen sind, liesse sich im vorliegenden Fall eine Verschiebung der Grenze, wie teilweise postuliert, ohnehin nicht rechtfertigen.

4.6. Rechte der Klägerin aus UWG

4.6.1. Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass die Kläger sich auch auf das Lauterkeitsrecht, nämlich Art. 3 Abs. 1 lit. b und d sowie Art. 2 UWG stützen.

4.6.2. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten (Art. 1 UWG). Unlauter und widerrechtlich ist gemäss Art. 2 UWG jedes täuschende oder in anderer Weise gegen Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Die Generalklausel von Art. 2 UWG wird in den Artikeln 3 bis 8 UWG durch Spezialtatbestände konkretisiert. Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG).

4.6.3. Da bereits eine Markenrechtsverletzung zu bejahen ist, kann offen gelassen werden, ob das Verhalten der Beklagten auch einen Verstoss gegen das Lauterkeitsrecht darstellt.

5. Prüfung der Rechtsbegehren im Einzelnen

5.1. Ziffer 1, 1a, 2 und 3 der klägerischen Rechtsbegehren stehen im Verhältnis als Haupt-, Eventual- bzw. Subeventualbegehren zueinander. Es handelt sich um Unterlassungsbegehren i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG.

5.2. Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht unter anderem verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Mit der Unterlassungsklage sollen zukünftige Markenrechtsverletzungen des Beklagten verhindert werden. Sie muss sich gegen eine individualisierte, d.h. eine genau und bestimmt umschriebene Verletzungshandlung richten. Ein generelles Verbot, das Markenrecht des Klägers nicht zu verletzen, ist nicht möglich (FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 55 N 33; STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 55 N 36 f.). Im Begehren muss das Zeichen, dessen Gebrauch verboten werden soll, genau definiert werden. Zu bezeichnen ist das Verletzungszeichen, nicht das verletzte Zeichen. Bei Wort-/Bildmarken ist es angezeigt, eine Abbildung in das Begehren zu integrieren. Das Erfordernis der Bestimmtheit des Unterlassungsbegehrens verunmöglicht es, auf Verwendung eines Zeichenbestandteils in jeglichem Zusammenhang zu klagen. Eine solche Klage ist nicht zulässig, weil je nachdem, mit welchen anderen Bestandteilen ein Zeichenbestandteil kombiniert wird, die Verwechslungsgefahr anders zu beurteilen ist (STAUB, a.a.O., Art. 55 N 38 u.a. m.H. auf BGer 4C.149/2003 vom 5. September 2003). Untersagt werden kann nur der Gebrauch eines tatsächlich verwendeten Zeichens (BGer 4C.149/2003 vom 5. September 2003 E. 1.1). Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips hat das Begehren zudem diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen detailliert aufzuführen, für welche das Zeichen nicht gebraucht werden soll (STAUB, a.a.O., Art. 55 N 39). Wenn Unterlassungsbegeh-

ren diesen Anforderungen nicht genügen, ist zu unterscheiden: Sind die Begehren in dem Sinne zu wenig spezifiziert, dass sie über das rechtlich Mögliche hinaus-schiessen, sind sie nur (aber immerhin) in diesem Umfang abzuweisen. Beantragt der Kläger zu pauschal die Unterlassung eines bestimmten Zeichenbestandteils, kann das Gericht lediglich einzelne Zeichenkombinationen in das Verbot aufnehmen. Führt hingegen die fehlende Spezifizierung des Begehrens dazu, dass sein Inhalt unklar bleibt, ist zunächst unter Heranziehung der Begründung durch Auslegung zu bestimmen, ob dem Wortlaut nicht doch ein bestimmter Sinn zuzuordnen ist. Mangels Klärung ist auf das Begehren nicht einzutreten (STAUB, a.a.O., Art. 55 N 42).

5.3. Vorab ist festzuhalten, dass die Rechtsbegehren Ziff. 1, 1a und 2 kein tatsächlich verwendetes Zeichen, dessen Gebrauch verboten werden soll, definieren. Vielmehr soll die Verwendung der geschützten Zeichen generell verboten werden. Eine solche Unterlassungsklage ist gemäss obenstehenden Ausführungen gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG nicht zulässig. Diese Rechtsbegehren sind daher schon aus diesem Grund abzuweisen. Gleichwohl ist nachfolgend kurz auf die einzelnen Begehren einzugehen.

5.4. Das Hauptbegehren Ziff. 1 zielt darauf ab, der Beklagten den Gebrauch des Zeichens «A._____» oder «Conditorei A._____» gänzlich zu verbieten und ihr jegliche direkte oder indirekte Bezugnahme auf die Conditorei A._____ zu untersagen. Die Kläger bleiben bei der Begründung dieses Rechtsbegehrens unbestimmt. Aufgrund der offenen Formulierung ist zu vermuten, dass sie damit verhindern wollen, dass das Zeichen überhaupt, also auch auf Fotos und Postkarten verwendet oder in Texten, zum Beispiel einem Überblick über die Geschichte der Lokalität oder Ähnlichem, erwähnt wird. Das Begehren geht jedoch vor dem Hintergrund, dass die Beklagte gestützt auf einen gültigen Vertrag ihren Betrieb an diesem Standort führt, sehr weit. In den zur Pacht übergebenen Räumlichkeiten befinden sich historische Fotos bzw. sind zum Teil Räume mit Fotos, auf welchen die A._____-Zeichen zu finden sind, dekoriert. Zudem umfasst der vertraglich vereinbarte «Grundausbau» des Pachtobjekts unter anderem die Storenanlage, die Schaufenster und die Registrierungskasse, welche A._____-Schriftzüge tra-

gen. Das Recht der Beklagten, in der so dekorierten bzw. ausgestatteten Liegenschaft zu wirtschaften, besteht aufgrund des Pachtvertrags und kann der Beklagten nicht streitig gemacht werden. Ebenso wenig besteht eine Grundlage, um der Beklagten verbieten zu können, Fotos von der aktuellen Ausstattung des Aussenbereichs (inkl. bestehenden Beschriftungen) für Druckartikel zu verwenden bzw. damit für sich Werbung zu machen. Immerhin wird darauf lediglich eine Tatsache, nämlich die gegenwärtig bestehende Situation, abgebildet. Das Hauptbegehren kann daher in dieser Pauschalität nicht gutgeheissen werden. Mangels entsprechender Begründung kommt auch keine Eingrenzung des Rechtsbegehrens mittels Auslegung in Betracht, zumal die Kläger spezifischere Eventual- bzw. Subeventualbegehren geltend machen, deren Prüfung und allfällige Gutheissung einer gerichtlichen Präzisierung vorgehen.

5.5. Mit dem in der Replik ergänzten Eventualbegehren Ziff. 1a beantragen die Kläger ein ebenfalls sehr umfassendes Verbot, nämlich das Zeichen A._____ oder Conditorei A._____ im Geschäftsverkehr «zum Verkauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebs zu verwenden». Auch hier bleiben die Kläger bei der Begründung des Rechtsbegehrens unbestimmt. Zwar wird das Verbot auf (irgend-)einen Konditorei- und/oder Restaurationsbetrieb beschränkt und werden wie bei Ziff. 1 (lit. a-d) einzelne Verbotstatbestände genannt (lit. a-c), welche die Kläger in der Replik mittels Gebrauchsnachweis und Verweis auf Beweismittel weiter präzisieren. Daraus ergibt sich allerdings keine hinreichende Eingrenzung. Vielmehr zielen die Kläger mit diesem Rechtsbegehren ebenfalls darauf ab, die Verwendung oder Erwähnung der A._____ -Zeichen überhaupt zu unterbinden. Mangels weiterer Spezifikation kann auch das Eventualbegehren Ziff. 1a in dieser Pauschalität nicht gutgeheissen werden (vgl. dazu obenstehende Ausführungen zu Ziff. 1) und kommt abermals keine Eingrenzung des Rechtsbegehrens mittels Auslegung in Betracht, zumal die Kläger spezifischere Eventual- bzw. Subeventualbegehren geltend machen, deren Prüfung und allfällige Gutheissung einer gerichtlichen Präzisierung vorgehen.

5.6. Eventualiter zu Ziff. 1a beantragen die Kläger mit Rechtsbegehren Ziff. 2 ein Verbot, die A.____-Zeichen unabhängig von Grösse und Darstellung als Teil eines kombinierten Wort- oder Wortbildzeichens im Geschäftsverkehr zum Verkauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebs zu verwenden. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein sehr umfassendes, von einem konkreten Verletzungszeichen losgelöstes Verbot, das in den Rechtsschriften kaum konkretisiert wird. Mangels weiterer Spezifikation kann das Eventualbegehren Ziff. 2 in dieser Pauschalität ebenfalls nicht gutgeheissen werden (vgl. dazu obenstehende Ausführungen zu Ziff. 1) und kommt auch diesbezüglich keine Eingrenzung des Rechtsbegehrens mittels Auslegung in Betracht, zumal die Kläger wie erwähnt ein spezifischeres Subeventualbegehren geltend machen, dessen Prüfung und allfällige Guttheissung einer gerichtlichen Präzisierung vorgeht.

5.7. Subeventualiter zu Ziff. 1a beantragen die Kläger mit dem Rechtsbegehren Ziff. 3, dass der Beklagten zu verbieten sei, die A.____-Zeichen als Teil der kombinierten Bezeichnung «... Conditorei A.____» bzw. des derzeit verwendeten Wort-/Bildzeichens im Geschäftsverkehr im Kanton Zürich zum Verkauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebs zu verwenden. Damit definieren die Kläger ein spezifisches tatsächlich verwendetes Zeichen, dessen Gebrauch verboten werden soll. Zudem werden einzelne, sehr konkrete und auch genügend eingegrenzte Verbotstatbestände genannt (lit. a-c). So soll die Verwendung zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes (lit. a mit weiteren Präzisierungen), zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes (lit. b mit weiteren Präzisierungen) und als Name eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes (lit. c mit weiteren Präzisierungen) untersagt werden. Die im ursprünglichen Rechtsbegehren enthaltene lit. d wurde im abgeänderten Rechtsbegehren gemäss Replik fallen gelassen. Aufgrund der Kombination einer konkret verwendeten Bezeichnung samt Abbildung des entsprechenden Logos mit den beschriebenen Verbotstatbeständen liegt ein hinreichend bestimmtes Rechtsbegehren vor, welches den Anforderungen von

Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG genügt. Da die Beklagte durch die Verwendung dieses Zeichens – wie dargelegt – die Markenrechte der Kläger verletzt, ist das Rechtsbegehren Ziff. 3 gutzuheissen.

5.8. In Ziff. 4 ihres Rechtsbegehrens verlangen die Kläger, der Beklagten seien die Kosten für notwendige bauliche Massnahmen aufzuerlegen, die dadurch anfielen, dass sämtliche Hinweise auf die ehemalige Conditorei A._____ auf der Eingangstür, der Aussenfassade und den Sonnenstoren entfernt werden müssten.

Eine Grundlage, um die Beklagte zur Übernahme dieser Kosten zu verpflichten, ist nicht ersichtlich, zumal diese Beschriftungen nicht auf ihr Handeln zurückzuführen sind und die entsprechende Infrastruktur (Storen etc.) zum vertraglich vereinbarten «Grundausbau» des Pachtobjekts (vgl. act. 12/10) gehört. Die Kläger machen denn auch – abgesehen von dem aus dem Umweltrecht stammenden und vorliegend nicht einschlägigen Verursacherprinzip – keine konkrete rechtliche Grundlage für die Übernahme dieser Kosten durch die Beklagte geltend. Die Frage, ob und von wem solche baulichen Massnahmen ausgeführt werden müssten oder dürfen bzw. ob sie geduldet werden müssten, ist nicht Thema des vorliegenden Prozesses. Nicht vorweg genommen werden kann insbesondere, ob sie vom Denkmalschutz genehmigt würden. Das Rechtsbegehren ist daher abzuweisen.

5.9. Mit ihrem Rechtsbegehren Ziff. 5 beantragen die Kläger, es sei eine gerichtlich zu bestimmende angemessene Frist von maximal drei Monaten ab Rechtskraft des Urteils zur Umsetzung der Verbote gemäss Ziff. 1, 1a, 2 und 3 einzuräumen (act. 1 S. 5). Die Beklagte verlangt eine Frist von mindestens sechs Monaten (act. 10 Rz. 138).

Unterlassungsurteile sind grundsätzlich sofort ab Eintritt der Rechtskraft zu befolgen (FRICK, a.a.O., Art. 55 N 44; DAVID ET AL., in VON BÜREN/DAVID [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht I/2, Rz. 285). Es gibt aber Fälle, in denen eine sofortige Reaktion nicht möglich ist. Wird beispielsweise einem Unternehmen befohlen, seine Firma zu ändern, kann dies nicht von heute auf morgen geschehen. Diesen Gesellschaften ist daher eine gewisse Überle-

gungsfrist zur Abklärung einzuräumen, ob die neu zu wählende Firma nicht wiederum weitere Drittrechte verletzt. Die Praxis erachtet in solchen Fällen 30 bis 40 Tage als genügend. Indessen hat das Bundesgericht einem Unternehmen, dem bei seiner Namenswahl kein Verschulden vorgeworfen werden konnte und das seine Firma schon seit nahezu zehn Jahren unangefochten gebraucht hatte, eine Anpassungsfrist von gegen elf Monaten eingeräumt (DAVID ET AL., a.a.O., Rz. 286 m.w.H. u.a. auf BGE 100 Ib 29 E. 9).

In der vorliegenden besonderen Konstellation (Verwechslungsgefahr ergibt sich massgeblich aus der von der Beklagten berechtigterweise genutzten Örtlichkeit und der Gestaltung der verpachteten Liegenschaft, Zustand besteht bereits seit über zwei Jahren, weitere Verwendung des Zeichens in der Übergangsfrist verursacht den Klägerin keine zusätzlichen Nachteile) erscheint eine Frist von fünf Monaten zur Umsetzung des Verbotes angemessen.

6. Vollstreckungsmassnahmen

Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabei können gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel angedroht werden. Dazu gehören die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse bis CHF 5'000.– und die Tagesbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (als Variante der Ordnungsbusse). Über die Anordnung der Vollstreckungsmassnahmen entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen (STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 236 N 25). Dabei hat es den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 11, 14). Eine Kombination der verschiedenen Massnahmen ist möglich (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 15; vgl. HGer Urteile HG190019 vom 21. Juni 2019 E. 5; HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 8.3).

Der Kläger beantragt zur Durchsetzung der Verbote gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, 1a, 2 und 3 sowohl die Androhung der Bestrafung der Organe der Beklag-

ten nach Art. 292 StGB als auch die Androhung der Auferlegung einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO (act. 23 S. 6).

Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist die Ordnungsbusse (inkl. Tagesbusse) vorerst für den Fall der Nichterfüllung lediglich anzudrohen und erst dann auszusprechen, wenn die Nichterfüllung feststeht. Die Nichterfüllung eines Zivilurteils ist nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom Vollstreckungsgericht mit einer Busse bestraft werden kann (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 343 N 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Urteil aufgenommen werden. Die Höhe der Busse kann, muss aber nicht beziffert werden (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 22). Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen sowie – sofern noch nicht beziffert – deren Höhe festzusetzen. Dieser Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf eines Antrags der obliegenden Partei (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, a.a.O., Art. 343 N 49).

Vorliegend drängt sich eine an die Beklagte selber gerichtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO – gemäss Gesetz bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörig Nachdruck zu verleihen. Auf eine Bezifferung der allenfalls konkret auszufällenden Tagesbusse ist indessen im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Vorliegend ist die Androhung der Tagesbusse mit einer an die verantwortlichen Organe gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) zu verbinden. In Anbetracht der Androhung der Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO an die Beklagte selbst, verbunden mit der an die Organe gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB, rechtfertigt sich unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes hingegen keine zusätzliche Androhung einer Ordnungsbusse i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO an die Organe.

7. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen

Die Parteien haben einen Pachtvertrag betreffend die Liegenschaft an der E.____-gasse ... in Zürich abgeschlossen. Ein Lizenzvertrag ist demgegenüber zwischen den Parteien nicht zustande gekommenen, weshalb die Beklagte nicht berechtigt ist, die klägerischen Marken zu verwenden. Die Kläger können der Beklagten eine entsprechende Verwendung verbieten. Da von einem kennzeichen- und gewerbsmässigen Gebrauch der Bezeichnung «... Conditorei A.____» durch die Beklagte auszugehen und eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, liegt eine Markenrechtsverletzung vor, aufgrund derer die Kläger ein Verbotungsrecht haben. Indessen können die einzelnen Unterlassungsbegehren nur insoweit gutgeheissen werden, als sie zulässig, genügend bestimmt und klar sind. Im Übrigen sind sie abzuweisen. Damit erübrigt sich die Prüfung einer UWG-Verletzung.

8. Kosten- und Entschädigungsfolgen

8.1. Streitwert

Vorliegend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit (vgl. BGE 118 II 528 E. 2c). Lautet das Rechtsbegehren in einer vermögensrechtlichen Streitigkeit nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Dabei hat das Gericht eine eigene Bewertung vorzunehmen, d.h. es hat den Streitwert nach objektiven Kriterien zu schätzen (RÜEGG/RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 91 N 6 m.H.).

Die Kläger haben den Streitwert mit CHF 250'000.– beziffert (act. 1 Rz. 5). Dies wurde von der Beklagten nicht bestritten (act. 10 Rz. 3). Der Streitwert ist deshalb auf CHF 250'000.– festzusetzen.

8.2. Gerichtskosten

Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG). Die auf Basis des Streitwerts von CHF 250'000.– errechnete Grundgebühr beträgt CHF 14'750.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 GebV OG). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Wird das Hauptbegehren abgewiesen und nur das Eventualbegehren zugesprochen, so gilt im Umfang der Differenz, um welchen der Streitwert des Eventualbegehrens unter demjenigen des Hauptbegehrens liegt, der Kläger als unterliegend (STERCHI, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, Art. 106 N 4).

Vorliegend werden das Hauptbegehren (Ziff. 1) und zwei Eventualbegehren (Ziff. 1a und Ziff. 2) abgewiesen. Zudem unterliegen die Kläger bezüglich Rechtsbegehren Ziff. 4 (Kosten für bauliche Massnahmen) und einer Vollstreckungsmassnahme. Insgesamt rechtfertigt es sich daher, die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Die gesamten Kosten sind vorab aus dem Kostenvorschuss der Kläger zu beziehen. Den Klägern ist ein entsprechendes Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen.

8.3. Parteientschädigungen

Vorliegend haben sowohl die Kläger als auch die Beklagte eine Parteientschädigung beantragt (act. 1 S. 5; act. 10 S. 2; act. 23 S. 6; act. 27 S. 2; Art. 105 Abs. 2; vgl. dazu JENNY, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., 2016, Art. 105 N. 6).

Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung

der Höhe der Parteientschädigung bildet in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Die gestützt auf den vorliegenden Streitwert von CHF 250'000.– ermittelte Grundgebühr von CHF 17'650.– deckt den Aufwand für die Erarbeitung einer Rechtsschrift und die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Vergleichsverhandlung und den zweiten Schriftenwechsel ist gestützt auf § 11 Abs. 2 AnwGebV ein Zuschlag von insgesamt rund 40% der Grundgebühr zu berechnen. Dies ergibt eine Parteientschädigung von CHF 24'700.–.

Bei teilweisem Obsiegen erfolgt gleichermassen die Zusprechung einer Parteientschädigung nach den Regeln von Art. 106 Abs. 2 ZPO, d.h. die gegenseitigen Entschädigungspflichten sind einander in Bruchteilen gegenüberzustellen und bis zum kleineren Bruchteil zu verrechnen (SCHMID/JENT-SØRENSEN, in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., 2021, Art. 106 N 4). Dies bedeutet, dass – unabhängig von der effektiv zuzusprechenden Parteientschädigung – vorab die Quoten des Obsiegens zu verrechnen sind und nur dort effektiv die Zusprechung einer Parteientschädigung in Betracht kommt, wo nach Verrechnung ein Überschuss vorhanden ist. Aufgrund des je hälftigen Unterliegens der Parteien sind die Parteientschädigungen wettzuschlagen.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Der Beklagten wird – unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlicher Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verboten, nach Ablauf einer Frist von fünf Monaten ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. ab Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde das Zeichen «CONDITOREI A._____» oder «A._____» als Teil der kombinierten Bezeichnung «... Conditorei A._____» bzw. des Wort-/Bildzeichens



im Kanton Zürich im Geschäftsverkehr zum Verkauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebs zu verwenden, nämlich

- a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und Schokoladenprodukten sowie auf deren Verpackung oder Aufmachung (wie bedruckte Schokoladenplättchen),
- b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes wie namentlich auf Geschäftsdrucksachen wie Speisekarten, Gutscheinen, Visitenkarten, Werbebroschüren, Flyern, auf Streichholzschachteln, Postkarten, auf einer selbst betriebenen Webseite, in Telefonverzeichnissen wie Telsearch, in Online-Verzeichnissen für Gewerbebetriebe und/oder in Social Media-Einträgen wie auf Instagram (insbesondere als Teil des Profilbildes solcher Social Media-Kanäle) und
- c) als Name eines Konditorei- und /oder Restaurationsbetriebes (insbesondere als Aussenbeschriftung), als Teil eines Domain-Namens bzw. einer Internet-Adresse oder als Name von Kanälen in sozialen Netzwerken.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 14'750.—.
- 3. Die Kosten werden zur Hälfte den Klägern unter solidarischer Haftung einerseits sowie zur Hälfte der Beklagten andererseits auferlegt und vorab aus

dem Kostenvorschuss der Kläger bezogen. Den Klägern wird ein entsprechendes Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.

4. Den Parteien werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
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 250'000.–.

Zürich, 6. Oktober 2021

Handelsgericht des Kantons Zürich

Die Vizepräsidentin:

Die Gerichtsschreiberin:

Dr. Claudia Bühler

Dr. Melanie Gottini