

# Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE180104-O

U/jo

Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie der Gerichtsschreiber  
Roman Kariya

## Urteil vom 29. Mai 2018

in Sachen

1. **A.**\_\_\_\_\_,
  2. **B.**\_\_\_\_\_ GmbH,
- Kläger

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1.\_\_\_\_\_ und durch Rechtsanwältin  
M.A. HSG in Law and Economics X2.\_\_\_\_\_,

gegen

1. **C.**\_\_\_\_\_,
  2. **D.**\_\_\_\_\_ Co. AG,
- Beklagte

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y.\_\_\_\_\_,

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1 S. 3)

- " 1. Den Gesuchsgegnern sei wegen der grossen Dringlichkeit zunächst ohne Anhörung (superprovisorisch) zu verbieten, in der Schweiz Uhren mit der Bezeichnung "Tribute to B.\_\_\_\_\_" zu versehen und/oder unter der Bezeichnung "B.\_\_\_\_\_" oder "Tribute to B.\_\_\_\_\_" in der Schweiz Uhren anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen.
2. Eventualiter zu Ziffer 1 sei den Gesuchsgegnern vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz Uhren mit der Bezeichnung "Tribute to B.\_\_\_\_\_" zu versehen und/oder unter der Bezeichnung "B.\_\_\_\_\_" oder "Tribute to B.\_\_\_\_\_" in der Schweiz Uhren anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen.
3. Die Gesuchsgegnerin 2 sei vorsorglich anzuweisen, die bereits an ihre Händler oder an Endabnehmer ausgelieferten Uhren mit der Gravur "Tribute to B.\_\_\_\_\_" unter Rückerstattung des Kaufpreises zurückzurufen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegner."

**Der Einzelrichter zieht in Erwägung:**

1. Den Klägern (= Gesuchstellern) gehören seit den Jahren 2010 bzw. 2017 die Wortmarken "B.\_\_\_\_\_" (Kläger; Beginn Schutzfrist: 14. Juni 2010) und "B.\_\_\_\_\_" (Klägerin; Beginn Schutzfrist: 14. September 2017), u.a. hinterlegt für Uhren (act. 3/12 und act. 3/13). B.\_\_\_\_\_ war Ingenieur und Erfinder. Sein Patent für eine digitale Anzeige (Sprungziffernuhr) bei Taschenuhren (B.\_\_\_\_\_-Patent) zeigte Anfangs der 1880er Jahre eine neue Zeitanzeige mittels Zahlen auf drehenden Scheiben neben den klassischen Zeigern. Die Klägerin 2 vertreibt Uhren unter den Klagemarken.

2. Die Beklagte 2 (der Beklagte 1 ist ihr CEO) ist gemäss ihrem Zweck ebenfalls im Uhrengeschäft tätig. Das in ihrer Firma geführte Zeichen "D.\_\_\_\_\_" kann für Uhren als sehr bekannt, wenn nicht berühmt eingestuft werden. Die Beklagte 2 ist seit einigen Jahren Bestandteil eines weltweit operierenden Konzerns. Offenbar ist sie selber nicht (mehr) operativ tätig, was die Klägerschaft nicht wusste. Deren

Vorwürfe werden im Sinne einer Arbeitstechnik auf den Konzern gelesen. Soweit historische Begebenheiten zur Diskussion stehen, wird vereinfachend von "D.\_\_\_\_\_" gesprochen. Zu Beginn des Jahres 2018 bot der Konzern neue Uhren in einer Edition namens "D.\_\_\_\_\_. Tribute to B.\_\_\_\_\_. Edition <150 Years>" an (Katalogkopien act. 3/22). Die Reminiszenz erfolgte vor dem Hintergrund, dass D.\_\_\_\_\_ während einer gewissen Zeit Ende des 19. Jahrhunderts B.\_\_\_\_\_-Taschenuhren vertrieben hatte. Das Wort "B.\_\_\_\_\_" ist im oberen rückseitigen Rand der Editionsuhren eingraviert. Die Klägerschaft sieht im aktuellen Verhalten der Gegenseite eine Verletzung ihrer Markenrechte.

3. Das Massnahmebegehren mit den zitierten Rechtsbegehren wurde am 1. März 2018 überbracht (act. 1). Gleichentags ergingen erste Anordnungen, einschliessend die Abweisung des Dringlichkeitsbegehrens (act. 6). Den Parteien wurde auch kundgetan, dass eine Schutzschrift beigezogen werde (vgl. Thek 3 betr. HE170489, insbesondere act. 1).

4. Mit Eingabe vom 16. März 2018 nahm die Klägerschaft Bezug auf die erwähnte Schutzschrift (act. 9). Dort werde geltend gemacht, die Beklagte 2 sei an der Herstellung und am Vertrieb der inkriminierten Uhren nicht beteiligt, damit beschäftigten sich andere Gesellschaften der sog. E.\_\_\_\_\_-Gruppe (Konzern). Die Klägerschaft stellte den Antrag, es seien drei weitere Gruppengesellschaften ins Rubrum aufzunehmen. Das Gericht wies den Antrag am 20. März 2018 ab, weil eine gesetzliche Grundlage fehle (act. 13). Unter dem 26. März 2018 wies die Klägerschaft darauf hin, dass der Beklagte 1 auch Organ einer Zweigniederlassung der E.\_\_\_\_\_ International SA sei, mithin einer Verantwortlichen für die Herstellung der beanstandeten Uhren (act. 15).

5. Die Stellungnahme zum Massnahmebegehren datiert vom 27. März 2018 (act. 17). Wie die Klägerschaft in ihrer späteren Stellungnahme vom 23. April 2018 (act. 21) treffend festhalten sollte, äusserte sich die beklagte Seite schrottschussartig. Das Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht eignet sich in besonderer Weise, Rechtspositionen zu behaupten oder in Frage zu stellen. Die Rechtsprechung und Literatur zu den relevanten Rechtsbegriffen, z.B. Gemeingut, ist derart vielfältig, dass die Subsumtion im konkreten Fall oftmals in die eine oder

andere Richtung gehen kann. Dies gilt auch vorliegend. Dem Gericht obliegt es, das Verfahren zügig durchzuführen (Art. 124 Abs. 1 ZPO). Zum Wesen des summarischen Verfahrens gehört sodann das Beschleunigungsgebot. Von daher muss sich das Gericht bei üppigen Parteivorbringen in besonderem Masse auf das Wesentliche beschränken. Das Bundesgericht toleriert denn auch eine summarische Rechtsprüfung (BGer 4A\_500/2017 E. 2.3).

6. Zum relevanten Verkehrskreis: Die Kläger gehen von der gesamten Bevölkerung aus (act. 21 Rz. 20). Die Gegenseite sieht ihn enger (act. 17 Rz. 113 ff.). Es ist zu differenzieren: Folgt man den beachtenswerten Überlegungen von MARBACH (Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 3 ff., insbesondere unter III.3. und 4.), so dürfte der Verkehrskreis weit gefasst sein, weil das durch ihn propagierte immaterialgüterrechtliche Verständnis dem Gedanken folgen dürfte, wenn ein Zeichen ganz allgemein für Uhren hinterlegt sei und jede Person eine potentielle Uhrenkäuferin darstelle, der relevante Verkehrskreis sehr breit sei. Es kommt also nicht auf die "rein marketingmässige Positionierung eines Produktes nach Verkaufsgebiet, Verkaufspreis oder Qualität" an (MARBACH, a.a.O. unter III.4.). Allerdings ist dieser breite Verkehrskreis im Wesentlichen im Zusammenhang mit Prüfung der relativen Ausschlussgründe, einschliessend die Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 MSchG), damit auch bei der Verletzungsfrage (Art. 13 MSchG), massgebend (MARBACH, a.a.O., unter I.4. lit. b). Soweit es um das Gemeingut bzw. das Freihaltebedürfnis geht, ist das Bedürfnis bzw. Verständnis der Konkurrenten entscheidend (MARBACH, a.a.O., unter I.4. lit. a, unter IV.3.). Darunter sind vorliegend die Anbieter von Uhren zu verstehen, bei welchen ein grosses Wissen betreffend Herstellung, Funktionsweise und Geschichte von Uhren vorausgesetzt werden darf.

7. Vom Markenschutz ausgeschlossen und damit nicht schutzfähig sind nach Art. 2 lit. a Zeichen des Gemeingutes, dies unter Vorbehalt der Durchsetzung, die aber vorliegend keine Rolle spielt. Gedanklich kann man zwischen dem "Freihaltebedürfnis" und der "fehlenden Unterscheidungskraft" unterscheiden (BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 2 N 5). Freihaltebedürftig sind Zeichen, die (bzw. deren Gebrauch) mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr

wesentlich sind (ist) (BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 2 N 48). Die fehlende Unterscheidungskraft wird insbesondere angenommen, wenn ein Zeichen eine unmittelbare Aussage über die relevanten Waren macht und sich damit unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand bezieht (BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 2 N 84). Man kann dann noch unterscheiden zwischen Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben (BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 2 N 85, N 91). Seitens der Beklagten wurde auf einen Entscheid des deutschen Bundespatentgerichtes (BPatG) aus dem Jahre 2007 hingewiesen, welcher zum vorliegenden Fall insofern eine gewisse Parallelität aufweist, als es dort wie hier um eine alte Erfindung ging bzw. geht, welche in Verbindung mit einem Familiennamen bekannt wurde. Der deutsche Entscheid (28 W (pat) 103/05) verweigerte dem Zeichen WANKEL den Schutz für Motoren. Der Wankelmotor war mindestens seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Objekt diverser Diskussionen. Als notorisch kann gelten, dass er sich gegen den Otto-Motor nie durchsetzen konnte. Das BPatG verneinte die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 dMarkenG und verneinte ein schützenswertes Allgemeininteresse an ihrer freien Verwendbarkeit im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 dMarkenG. Seine Überlegungen können auch zu den hiesigen Tatbestandsmerkmalen gelesen werden. Schon bei Prüfung der Unterscheidungskraft betonte das BPatG, der Markenschutz dürfe nicht zu ungerechtfertigten Rechtsmonopolen führen. Das wäre aber beim Schutz von WANKEL der Fall, weil der (Fach-)Verkehr das Zeichen ohne weiteres Nachdenken als beschreibenden Hinweis auf eine technische Lehre werte. Die markenrechtliche Herkunftsfunktion trete dabei in den Hintergrund. Das schützenswerte Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit sei ebenfalls gegeben, weil "Wankel" einen glatt beschreibenden Sachhinweis darstelle.

7. Was das Präjudiz zum Zeichen WANKEL vom vorliegenden Fall unterscheidet, ist vor allem der Umstand, dass Wankelmotoren seit Jahrzehnten hergestellt werden, was von den B.\_\_\_\_-Uhren nicht gesagt werden kann. Da es auf die mit hohem Fachwissen ausgestattete Uhrenbranche ankommt, ist die Unterscheidung nicht relevant. B.\_\_\_\_ bzw. seine Lehre können offensichtlich in der Uhrengeschichte nicht hinweggedacht werden. Als gewissermassen ewiges Gedächtnis

legen die einschlägige Website watch-wiki.org zur Sprungziffernuhr oder der Eintrag zu B.\_\_\_\_\_ in Wikipedia Zeugnis ab (act. 3/6; notorisch). Die Beklagte hat Belege eingereicht, die zeigen, dass B.\_\_\_\_\_ bzw. B.\_\_\_\_\_ -Uhren auch vor der klägerischen Markeneintragung immer wieder Erwähnung fanden (act. 18/7-8; act. 18/13-17). Die erwähnten Websites erwähnen auch Literatur zu den Sprungziffern-Uhren, welche Textbeiträge vermutungsweise B.\_\_\_\_\_ namentlich erwähnen dürften. Zusammengefasst erscheint glaubhaft, dass B.\_\_\_\_\_ und sein altes Patent in den Uhren-Fachkreisen bekannt sind und die Zeichen gemäss Klagemarken unvermittelt mit ihm und seiner Lehre in Verbindung gebracht werden. Ähnlich wie bei WANKELE ist ein Freihaltebedürfnis an der freien Verwendung der Zeichen B.\_\_\_\_\_ bzw. B.\_\_\_\_\_ zu bejahen, weil der relevante Verkehrskreis darauf angewiesen ist, sie ungestört verwenden zu können. Angesichts des beschreibenden Charakters der Klagemarken für Uhren bzw. Lehren zu Uhren ist ihnen eine legitime Unterscheidungskraft abzuerkennen, weil ansonsten ein Rechtsmonopol entstünde. Ist mithin die Nichtigkeit der Klagemarken glaubhaft gemacht, fehlt es am Anspruchsmerkmal eines glaubhaft gemachten materiellen Anspruchs. Das führt zur Abweisung des Massnahmebegehrens.

8. Beim relevanten Nachteil besteht die Besonderheit, dass die Parteien (Klägerschaft, Konzern) unterschiedliche Kundenkreise anvisieren. Gemäss Internet werden die klägerischen Uhren für etwa CHF 5'000 angeboten, währenddem die Preise beim offenbar beschränkten Angebot des Konzerns zwischen CHF 24'000 und CHF 69'000 pro Uhr schwanken. Bei beiden Käuferschichten dürfte der Snob oder Vebleneffekt eine grosse Rolle spielen (zu den Begriffen: MARIANNE BIERIGUT, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen Märkten, Zürich 1993, S. 176 ff.). Allerdings dürften die Käufer von D.\_\_\_\_\_ -Uhren kaum Interesse an den Uhren der Klägerschaft zeigen – und vice versa. Die Preisunterschiede sind zu gross. Von daher ist ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil nicht glaubhaft gemacht. Auch das führt zur Abweisung des Massnahmebegehrens.

9. Die diversen weiteren Argumente sind nicht mehr zu prüfen.

10. Ausgangsgemäss werden die Kläger kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert beträgt CHF 250'000. Mehrwertsteuer ist mangels spezifischer Begründung nicht zuzusprechen.

**Der Einzelrichter erkennt:**

1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von CHF 10'000 wird – unter solidarischer Haftung – den Klägern auferlegt.
3. Die Kläger werden verpflichtet, den Beklagten gesamthaft eine Parteientschädigung von CHF 11'700 zu bezahlen.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
5. 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, 29. Mai 2018

Handelsgericht des Kantons Zürich  
Einzelgericht

Der Gerichtschreiber:

Roman Kariya