

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE180458-O

U/jo

Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident, sowie der
Gerichtsschreiber Roman Kariya

Urteil vom 19. Dezember 2018

in Sachen

A._____ AG,

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X. _____

gegen

B._____ GmbH,

Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt LL.M. Y. _____

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

Massnahmegegensch:

(act. 1 S. 2 ff.)

1. Es sei die Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse nach Art. 292 StGB zu verpflichten, während der Dauer dieses Verfahrens und der anzusetzenden Prosequierungsfrist sowie bis zum Abschluss eines nachfolgenden Hauptsachenverfahrens jegliche unlauteren Wettbewerbshandlungen zum Nachteil der Gesuchstellerin zu unterlassen, darunter insbesondere alle Verhaltensweisen, welche darauf gerichtet sind, Kunden der Gesuchstellerin planmässig durch Schaffen einer Verwechslungsgefahr zugunsten der Gesuchsgegnerin abzuwerben, insbesondere durch

- a.) das Anbieten einer mit der charakteristischen C.____ Kollektion" von "D.____" verwechselbaren Linie von Schmuckstücken, indem jeweils eine ganze aufeinander abgestimmte Kollektion von Halsbändern, Armbändern, Armspangen, Ringen und Ohrsteckern mit demselben Symbol angeboten wird;
- b.) eine mit "D.____" verwechselbare Auslage von Waren durch Verwendung von Holztafeln,



weissen holzigen Tischböcken,



weissen Holzquadraten und -rechtecken



sowie beige-grauen Schmuckkissen



und Anordnungen der Kissen in "Setzkästen"



- c.) die Verwendung des mit dem Schriftbild vor "D.____" verwechselbaren Schriftzugs "E____" insbesondere an der Ladenfront als schwarze Schrift auf weiss beleuchtetem Hintergrund.



2. Die vorsorgliche Massnahme gemäss Rechtsbegehren-Ziff. 1 sei sofort und ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin (superprovisorisch) anzuordnen.
 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt) zu Lasten der Gesuchsgegnerin.
-

Das Einzelgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessverlauf

Die Gesuchstellerin (fortan Klägerin) reichte hierorts am 9. November 2018 (überbracht, Uhrzeit: 14:00 Uhr) ihr obiges Gesuch um (superprovisorischen) Erlass vorsorglicher Massnahmen samt Beilagen ein (act. 1; act. 3/2-19). Mit Verfügung vom 9. November 2018, 17:15 Uhr, wurde das Gesuch um superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen abgewiesen, der Klägerin Frist zur Leistung des Gerichtskostenvorschusses und der Gesuchsgegnerin (fortan Beklagte) Frist zur Erstattung der Gesuchantwort angesetzt (act. 4). In der Folge wurden der Gerichtskostenvorschuss fristgerecht geleistet (act. 7) und die Gesuchantwort vom 30. November 2018 samt Beilagen rechtzeitig erstattet (act. 8; act. 10/2-4). Mit ihrer Eingabe vom 13. Dezember 2018 hat die Klägerin zur Gesuchantwort Stellung genommen (act. 13).

Der Prozess erweist sich als spruchreif.

2. Parteien und Prozessgegenstand

2.1. Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Zürich bezweckt den Betrieb eines Verkaufslokals und eines Onlineshops. Bei der Beklagten handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Zürich, welche insbesondere den Handel mit Schmuck bezweckt (act. 3/2; act. 3/4).

2.2. Die Klägerin, ursprünglich noch als Einzelunternehmen, tritt seit dem Jahr 2012 mit der Marke "D._____" im Schweizer Schmuckmarkt mit Fokus auf Zürich auf. Im November 2014 wurde der Onlineshop auf www.D._____.ch lanciert. Ab dem Frühjahr 2016 war "D._____" als "Pop-up"-Geschäft im Zürcher Hauptbahnhof ("Shopville") präsent. Die Klägerin führte insgesamt vier solcher "Pop-up"-Geschäfte, jeweils für die Dauer von drei Monaten. Dabei teilte sie sich die Ladenfläche und den Mietzins mit der F.____ AG, welche unter der Marke "G._____" Kosmetikprodukte verkauft. Nachdem der Untermietvertrag zwischen

der Klägerin und der F._____ AG nicht mehr verlängert wurde, schloss die Klägerin ihr entsprechendes Geschäft im mit F._____ AG geteilten "Pop-Up Store" im Hauptbahnhof per 30. September 2018. Seit dem 1. Oktober 2018 verkauft die Beklagte, welche am 4. September 2018 gegründet wurde, unter der Marke "E._____" Schmuck in der ehemaligen Ladenfläche der Klägerin. Sie teilt sich den Laden ebenfalls mit der F._____ AG, welche dort unter der Marke "G._____" nach wie vor Kosmetikprodukte verkauft.

Im entsprechenden Geschäft der Beklagten sieht die Klägerin einen Verstoss gegen das UWG. Denn die Beklagte biete Schmuck an, der demjenigen der Klägerin zum Verwechseln ähnlich sei. Sodann werde der Schmuck in derselben Art und Weise präsentiert wie der Schmuck der Klägerin, und auch das Geschäft sei gleich eingerichtet. Im Übrigen sei die Ladenfront inklusive Schriftzug zum Verwechseln ähnlich. Hinzu komme, dass der Schmuck im ehemaligen Ladenlokal der Klägerin unmittelbar nach deren Auszug und von deren ehemaligen Mitarbeiterin und in Fortführung der Zusammenarbeit mit F._____ AG und deren Kosmetikprodukte "G._____" angeboten werde (act. 1 Rz. 7 ff.).

Die Beklagte erachtet die Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen als nicht erfüllt. Im Wesentlichen bringt sie vor, dass weder die Schmuckkollektion der Klägerin noch deren Präsentation über Kennzeichnungskraft verfüge, womit auch keine Verwechslungsgefahr bestehe. Im Weiteren sei auch weder der nicht wieder gutzumachende Nachteil, noch die Verhältnismässigkeit, noch die Dringlichkeit dargetan worden und im Übrigen auch nicht ersichtlich (act. 8 Rz. 8 ff.).

Auf diese und weitere Vorbringen der Parteien ist – soweit notwendig – an entsprechender Stelle näher einzugehen.

3. Prozessvoraussetzungen

Sämtliche Prozessvoraussetzungen sind vorliegend erfüllt und im Übrigen unbestritten geblieben (act. 8 Rz. 28). Für das vorliegende Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen ergibt sich die örtliche und sachliche Zuständigkeit des

Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich aus Art. 6 ZPO i.V.m. § 45 lit. b GOG.

4. Rechtliches und Würdigung

4.1. Der Erlass vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO setzt kumulativ einen Verfügungsanspruch und einen Verfügungsgrund voraus (vgl. KOFMEL EHRENZELLER, in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [HRSG.], Kurzkommendar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 261 N. 4). Als Verfügungsanspruch wird ein materiellrechtlicher Anspruch der Klägerin gegenüber der Beklagten vorausgesetzt. Hierfür stellt das Gericht eine Hauptsacheprognose. Als Verfügungsgrund hat die Gefahr eines nicht leicht wieder gut zu machenden Nachteils zu bestehen; gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass eine zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Letztere wird dann bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und ein Entscheid in der Hauptsache nicht abgewartet werden kann (KOFMEL EHRENZELLER, in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [HRSG.], a.a.O., Art. 261 N. 7 ff.). Sodann wird nach der Praxis des Bundesgerichts dem Verhältnismässigkeitsprinzip ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Demgemäss haben die Gerichte vor der Anordnung von Massnahmen eine Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. BGE 131 III 473, E. 3.2; ZÜRCHER, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [HRSG.], ZPO Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St.Gallen 2016, Art. 261 N. 3 und N. 33).

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden (KOFMEL EHRENZELLER, in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [HRSG.], a.a.O., Art. 262 N. 2). Bei Leistungsmassnahmen im Besonderen unterliegen die allgemeinen Voraussetzungen der Dringlichkeit verschärften Anforderungen. Denn solche Massnahmen greifen in schwerwiegender Weise in die Rechtspositionen der Gegenpartei ein und verstossen gegen den Grundsatz, dass eine vorsorgliche Massnahme einen behaupteten Anspruch nicht bereits definitiv beurteilen und somit das Hauptsacheurteil vorwegnehmen soll (HUBER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 262 N. 15;

SPRECHER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 262 N. 47).).

Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen hat die Klägerin sowohl das Bestehen ihres materiellen Anspruchs, dessen Gefährdung oder Verletzung als auch den drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil und die zeitliche Dringlichkeit glaubhaft zu machen. Das Gericht ist dabei gehalten, summarisch zu prüfen, ob sich der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch aus den dargelegten Tatsachen und Beweisen ergibt bzw. für das Vorhandensein der Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn aus der Sicht des Gerichts noch die Möglichkeit der Nichtverwirklichung dieser Tatsachen besteht (HUBER, in: SUTTERSOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 261 N. 25 mit Hinweis u.a. auf BGE 130 III 321, E. 3.3).

4.2. Hinsichtlich ihres Verfügungsanspruchs macht die Klägerin eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d und e UWG geltend.

4.2.1. Die Klägerin wirft der Beklagten eine "unnötige Anlehnung" ("Rufausbeutung") im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG vor. hierzu führt sie aus, dass die "Rufausbeutung" insbesondere darin bestehe, dass sich die Beklagte mit der offensichtlichen Nachahmung des ganzen Geschäfts von "D._____" auf die Leistung der Klägerin beziehe, und dies umso mehr, als die Produkte nicht nur "nahe", sondern beinahe identisch seien, und überhaupt der ganze Marktauftritt zum Verwechseln ähnlich sei (act. 1 Rz. 52).

4.2.1.1. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG handelt insbesondere unlauter, wer seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind als "unnötige Anlehnung" im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG Verhaltensweisen unlauter, mit denen sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder dessen Ruf ausbeutet, unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen. Eine Anlehnung bzw. Rufausbeutung liegt insbesondere dann vor,

wenn durch den Vergleich im Ergebnis der gute Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf die verglichenen übertragen wird, indem der Vergleich Gedankenassoziationen zu diesen weckt. Der vorausgesetzte Vergleich kann dabei auch konkludent, implizit durch Werbe- oder Marketingmassnahmen erfolgen, die sich an die Ausstattung des Konkurrenten annähern, und nicht explizit vorgenommen werden muss (BGE 135 III 446, E. 7.1).

4.2.1.2. Die Klägerin macht weder Ausführungen zu irgendwelchen Werbe- oder Marketingmassnahmen (der Verkauf an sich ist keine Werbe- oder Marketingmassnahme) noch zur fehlenden Notwendigkeit der Anlehnung (*unnötige Anlehnung*). Somit ist bereits die Rufausbeutung gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG nicht dargetan worden, weshalb der diesbezügliche Verfügungsanspruch nicht gegeben ist.

4.2.2. Im Weiteren wirft die Klägerin der Beklagten eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor. Hierzu führt sie zusammengefasst aus, dass die Beklagte Schmuck anbiete, der demjenigen der Klägerin zum Verwechseln ähnlich sehe. Der Schmuck werde in derselben Art und Weise wie derjenige der Klägerin präsentiert. Im Weiteren sei das Geschäft genau gleich wie dasjenige der Klägerin eingerichtet, und die Ladenfront inklusive Schriftzug sehe zum Verwechseln ähnlich aus. Sodann werde der Schmuck im ehemaligen Ladenlokal der Klägerin unmittelbar nach deren Auszug und von deren ehemaliger Mitarbeiterin und in Fortführung der Zusammenarbeit mit der F._____ AG, welche nach wie vor unter der Marke "G._____" Kosmetikprodukte verkaufe, angeboten (act. 1 Rz. 16 ff.).

4.2.2.1. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG werden alle Massnahmen erfasst, welche geeignet sind, die Waren, Werke oder Leistungen eines Marktteilnehmers oder dessen Geschäftsbetrieb äusserlich zu kennzeichnen und damit zu individualisieren. Dies ist dann der Fall, wenn das Publikum annimmt, alle gleich aussehenden Merkmale wiesen auf die gleiche Herkunft hin. Im Vordergrund stehen variierbare Gestaltungs- bzw. Kennzeichnungselemente, die in ihrer Gesamtheit als Kennzeichen verstanden werden und

Produkte und Dienstleistungen oder Geschäftsbetriebe identifizieren bzw. deren Unterscheidung ermöglichen und diese somit individualisieren. Kennzeichen können Unternehmens-, Waren- oder Dienstleistungskennzeichen im eigentlichen Sinne, Slogans, Zeitschriftentitel, Domainnamen, Etiketten, Werbekonzepte, sonstige Namen oder Ausstattungen sein. Unter Ausstattung wird jede Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung verstanden, die nicht als Marke geschützt ist. Dabei können nicht nur die unmittelbar auf den Waren oder ihrer Verpackung angebrachten Elemente, sondern auch etwa Geschäftspapiere, Werbeunterlagen, Ladeneinrichtungen etc. Ausstattungscharakter haben (SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ [HRSG.], Stämpflis Handkommentar UWG, 2. Aufl., Bern 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 57). Konzepte oder Geschäftsideen alleine sind im Lauterkeitsrecht nicht schutzfähig, können aber allenfalls als Ausstattungen gestützt sein (SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ [HRSG.], a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 61)

Eine Ausstattung ist nur dann unter Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor Verwechslungen geschützt, wenn sie kennzeichnungskräftig ist. Blosser ästhetische Ideen und Trends können als solche nicht monopolisiert werden. Die Kennzeichnungskraft kann sich originär aus deren Unterscheidungskraft oder auch aus der Verkehrsdurchsetzung (derivativ) der fraglichen Ausstattung ergeben. Einer Ausstattung fehlt die originäre Kennzeichnungskraft insbesondere dann, wenn alle Waren und Dienstleistungen der betreffenden Art vollständig oder annähernd gleich aussehen und sie deshalb dem Abnehmer mangels Originalität, Ungewöhnlichkeit und Eigenart keinerlei Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Leistung bzw. Ware und Dienstleistung vermitteln kann. Eine originäre Kennzeichnungskraft liegt unter dem Gesichtspunkt des Lauterkeitsrechts aber bereits dann vor, wenn die Ausstattung in einem solchen Mass vom Gewohnten und Erwarteten abweicht, dass sie zum Hinweis auf einen bestimmten Betrieb dienen kann (SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ [HRSG.], a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 58). Ist eine Ausstattung ursprünglich nicht unterscheidungskräftig und damit nicht kennzeichnungskräftig, so kann sie dennoch als Folge eines intensiven oder langen und im Wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauchs von einem massgebenden Teil der Abnehmer einem bestimmten, wenn auch nicht namentlich bekann-

ten Betrieb zugeordnet werden und damit nachträglich (derivativ) Kennzeichnungskraft erlangen (Verkehrsdurchsetzung). Je fantasievoller eine ursprüngliche nicht unterscheidungskräftige Ausstattung ist, desto schneller kann eine Verkehrsdurchsetzung vorliegen. Demgegenüber sind umso höhere Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu stellen, je gemeingebräuchlicher und damit banaler diese ist (BGE 130 III 328, E. 3.4; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ [HRSG.], a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 58).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird auf das Gesamterscheinungsbild der zur Diskussion stehenden Ausstattung abgestellt, insbesondere auch auf die markenrechtlich nicht geschützten Teile. Dabei sind die konkreten Begleitumstände der Werbung und der Präsentation mit zu berücksichtigen. Ebenso können abnehmer- bzw. produktspezifische Gegebenheiten berücksichtigt werden. Die im Rahmen der Beurteilung eines Zeichens bzw. einer Ausstattung unter dem Blickwinkel von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zur Anwendung kommende Würdigung der gesamten die Individualisierung prägenden Umstände des Einzelfalles ist beim Ausstattungsschutz besonders wichtig (SPITZ/BRAUCHBAR BIRKENHÄUSER, in: JUNG/SPITZ [HRSG.], a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 59). Degeneriert eine Ausstattung in den Augen des Publikums aber zu einem Stil und verliert sie damit ihre Fähigkeit zur Individualisierung, fällt der Schutz dahin (BGE 114 II 171, E. 2a). Beim lauterkeitsrechtlichen Ausstattungsschutz geht es nicht um den Schutz von Nachahmungen, sondern vielmehr nur um die Abwehr von Kennzeichenverwechslungen (HEINEMANN, in: HEIZMANN/LOACKER [HRSG.], UWG Kommentar, Zürich/St.Gallen 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 127).

4.2.2.2. Die Klägerin bringt vor, dass ihr Marktauftritt Kennzeichnungskraft habe. Es handle sich nämlich um asiatisch inspirierten, filigranen Schmuck aus Silber und Gold mit wenigen Steinen, Symbolen oder Ornamenten, für jeden Anlass. Ebenso kennzeichnend sei die Präsentation des Schmucks. Der Schmuck werde in einer Art urbanem Wohnzimmer auf zwei grossen, länglichen und hellen Holztischen, die auf Teppichen stünden, präsentiert. Die einzelnen Schmuckstücke würden darauf bewusst sehr offen präsentiert und seien sorgfältig auf weissen, viereckigen Holzstücken in unterschiedlichen Grössen oder mit Hilfe von kleinen

beigen Kissen arrangiert. Beim Betreten des Ladens falle der Blick auf die vielen, viereckigen, weissen Holzstücke und den darauf präsentierten Schmuck. Die bis ins Detail organisierte Auslage passe zu den filigranen Schmuckstücken, die überhaupt im Vordergrund stünden. Die Aufmerksamkeit der Kunden werde nicht durch auffällige Dekorationen oder auf andere "marktschreierische" Art angezogen. In Übereinstimmung mit der Philosophie von "D._____" werde auf überflüssigen "Schnickschack" bewusst verzichtet. "D._____" lasse sich daher als Geschäft von anderen Schmuckgeschäften unterscheiden. Der asiatisch inspirierte Schmuck und dessen durchdachte Präsentation und Auslage sowie die Philosophie, die den Kundinnen vermittelt werde – die Schmuckstücke würden von Hand in kleineren Auflagen und fair produziert –, aber auch das Marketing in unterschiedlichen Medien, hätten der Klägerin zu einem Marktauftritt verholfen, der sich "D._____" zuordnen lasse. Die Kundinnen würden folglich den Schmuck von "D._____" aufgrund der Auslage und Präsentation sowie aufgrund der Einrichtung des Geschäfts und der Ladenfront erkennen (act.1 Rz. 41 ff.).

Bereits aus den klägerischen Ausführungen erhellt, dass – (auch) in einer Gesamtbetrachtung – das in Frage stehende Schmuckgeschäft "D._____" weder mit ihrem Schmuck noch mit ihrer Präsentation, noch mit ihrer Ausstattung, über die gemäss Lauterkeitsrecht erforderliche Kennzeichnungskraft (weder originär noch derivativ) verfügen kann. So fehlt es der klägerischen Ausstattung doch bereits an Originalität. Das Konzept der Klägerin, nämlich ein asiatisch inspiriertes Design mit dem Angebot von filigranen Schmuckstücken auf Holztischen mit entsprechenden Holzkästchen und Kissen, ist vielmehr als Stil zu bezeichnen, der sich – gerichtsnotorisch – in unzähligen Schmuckgeschäften findet und für jene Geschäfte in derselben Weise beschreiben liesse. Ebenso sind die einzelnen Schmuckstücke mit gemeingebräuchlichen Symbolen, die Präsentation oder die Einrichtung nicht dergestalt, dass damit automatisch auf das Geschäft der Klägerin geschlossen werden könnte. Auch aus der Aufschrift "D._____", welcher sich vom Namen "E._____" – kurzer Frauenname hin oder her (entgegen der Klägerin) – deutlich unterscheidet, lässt sich nichts Gegenteiliges ableiten. Dass sich das Geschäft der Beklagten in der ehemaligen Ladenlokalität befindet, und die Zusammenarbeit mit der F._____ AG und deren Marke "G._____" weiterführt, mag

für die Klägerin zwar ärgerlich sein, stellt aber lediglich eine Nachahmung dar, die im Lauterkeitsrecht keinen Schutz erhalten kann.

Mangels Kennzeichnungskraft liegt demzufolge auch keine Verwechslungsgefahr vor. Diesbezüglich gilt der Vollständigkeit halber zu erwähnen, dass die Klägerin – wie sie selber ausführt – über den Umzug ihres Geschäfts an die H._____ mittels Flugblätter, Anschlag im Laden wie auch durch Ankündigung auf der Homepage informiert hatte. Wenig verständlich sind daher die von der Klägerin angeführten Beispiele, wonach zwei Kundinnen das Geschäft der Beklagten für dasjenige der Klägerin gehalten hätten. Betreffend die ausländische Kundin wurde nicht geltend gemacht, dass sie zuvor schon im selben Laden gewesen sei. Weshalb diese Kundin daher "D._____" angeschrieben haben soll, obschon auf der Aufschrift des beklagischen Geschäfts "E._____" geschrieben steht, leuchtet ohnehin nicht ein. Als vernünftige und besonnene Durchschnittsabnehmerin kann diese Kundin daher nicht bezeichnet werden. Gleiches gilt für die weitere, als Beispiel angeführte Kundin, welche sogar die Aufschrift "E._____" sowie die unterschiedliche Qualität der Produkte bemerkt haben soll.

Nachdem es vorliegend um die Kennzeichnungskraft sowie die Verwechslungsgefahr geht, kann die Klägerin aus dem Umstand, dass die ehemalige Mitarbeiterin nun für die Beklagte arbeiten soll, nichts für das vorliegende Verfahren ableiten.

4.2.3. Insgesamt kann somit weder von einer Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG noch von einer Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ausgegangen werden. Ein Verfügungsanspruch besteht demnach nicht.

4.3. Dem Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wäre aber ohnehin auch aus anderen Gründen kein Erfolg beschieden.

4.3.1. Die Klägerin sieht einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil im Verlust von Kundinnen an die Beklagte und indem das Publikum das Geschäft der Beklagten immer noch der Klägerin zuordne. Die Klägerin erleide so einen finanziellen Nachteil, der nicht leicht wiedergutmachen sei. Denn einerseits sei die Höhe des Schadens nur schwer zu bemessen, und es könne nicht festgestellt

werden, wie viele Kundinnen tatsächlich abgeworben würden; andererseits könne das sorgfältig aufgebaute Image von "D._____" einen irreparablen Schaden nehmen. Aufgrund der akuten Marktverwirrung ("E._____" = "D._____") könne das richterliche Endurteil nicht abgewartet werden. Die Dringlichkeit gelte umso mehr, als dieser Tage das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft beginne (act. 1 Rz. 56).

4.3.2. Zunächst gilt es festzuhalten, dass nicht dargetan wurde, inwiefern das Image von "D._____" durch "E._____" einen irreparablen Schaden nehmen würde. Diesbezüglich wurde daher bereits der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht glaubhaft gemacht.

Hinsichtlich des behaupteten materiellen Nachteils in Form einer Umsatzeinbusse ist sodann darauf hinzuweisen, dass alleine daraus nicht geschlossen werden kann, dass dies auf die Nachahmung der Beklagten zurückzuführen wäre, und sich ein derartiger Nachteil mit der ersuchten Massnahme beheben liesse. Es ist nämlich allgemein bekannt und gerichtsnotorisch, dass die Laufkundschaft im Hauptbahnhof Zürich grösser ist als diejenige in der noch nicht fertiggestellten H._____, welche sich gut 300 Meter vom zentral gelegenen Hauptgebäude des Hauptbahnhofs ("Shopville") und damit von der vormaligen Geschäftslokalisierung der Klägerin entfernt befindet. Hinzu kommt, dass es sich – nur schon aufgrund der Verkehrsanbindung – auch nicht um dieselbe Laufkundschaft wie diejenige des Hauptbahnhofs handeln kann. Die von der Klägerin angeführten Umsatzzahlen sind deshalb vorliegend nur wenig aussagekräftig. Weiter gilt es zu beachten, dass das Geschäft der Klägerin an der vormaligen Lokalisierung in Zusammenarbeit mit demjenigen der F._____ AG und deren Marke "G._____" geführt wurde. Als Synergieeffekt trug dieser Umstand wohl ebenso zum Umsatz und dem behaupteten Umsatzanstieg des klägerischen Geschäfts "D._____" bei. Da somit auch nicht gesagt werden kann, mithin nicht glaubhaft dargetan wurde, dass Kundinnen oder potentielle Kundinnen aufgrund der behaupteten Verwechslungsgefahr verloren gingen bzw. ausblieben, erwiese sich die ersuchte Massnahme denn auch nicht als geeignet, den von der Klägerin gewünschten Umsatzanstieg zu erzielen.

4.3.3. Im Übrigen hat sich die Klägerin zur Verhältnismässigkeit nicht weiter geäussert. Die diesbezüglich in ihrer Stellungnahme vom 13. Dezember 2018

nachgeholten Ausführungen unter dem Titel "Ziel des Gesuchs" können aufgrund des eingetretenen Aktenschlusses keine Beachtung mehr finden. Zu erwähnen ist aber, dass sich die ersuchte Massnahme in einer Interessenabwägung als unverhältnismässig erweisen würde, wäre die Beklagte gemäss Massnahmegesuch doch gezwungen, ihre Holztische, die weissen holzigen Tischböcke, sämtliches Präsentationsinventar sowie die von ihr angebotenen Schmuckstücke, die eine Ähnlichkeit mit denjenigen der Klägerin aufweisen sollen, zu ersetzen.

4.3.4. Weitere Ausführungen hinsichtlich des Verfügungsgrundes erübrigen sich.

4.4. Demnach sind die Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen – mangels eines Verfügungsanspruchs sowie auch eines Verfügungsgrundes – nicht gegeben bzw. dargetan worden. Folglich ist das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen abzuweisen.

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

5.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 50'000.– (act. 1 Rz. 5). Die Beklagte hat diesen Streitwert nicht bestritten (act. 8 Rz. 28). Ausgehend vom genannten Streitwert ist die Gerichtsgebühr – unter Berücksichtigung des entstandenen Aufwands des Gerichts – auf CHF 4'200.– festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG) und ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs.1 ZPO).

5.2. Sodann hat die Klägerin der Beklagten ausgangsgemäss eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). In Anwendung von §§ 4, 9 und 11 AnwGebV ist die Parteientschädigung auf CHF 4'700.– festzusetzen.

Nachdem die Beklagte weder Ausführungen zur grundsätzlichen Möglichkeit des Vorsteuerabzugs macht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5.; ZR 104 [2005] Nr. 76; SJZ 101 [2005] 531 ff.), ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.

Das Einzelgericht erkennt:

1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 4'200.– festgesetzt.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Vorschuss gedeckt.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 4'700.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage eines Doppels von act. 13.
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 50'000.–.

Zürich, 19. Dezember 2018

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Gerichtsschreiber:

Roman Kariya