

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE160467-O

U/jo

Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident, sowie
Gerichtsschreiberin Helene Lampel

Urteil vom 10. Juli 2017

in Sachen

A._____ **AG,**

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____

gegen

B._____,

Beklagter

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1._____,

vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Y2._____

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2 f.)

"

1. Es sei dem Gesuchsgegner, unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung sowie der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung **vorsorglich** zu untersagen, Likör mit C.____ und D.____ („liqueur blended with C.____ & D.____“) unter dem Zeichen E.____F.____, insbesondere wie folgt

2.

[Bild 1: Vorderseite der Likörflasche mit dem Zeichen E.____F.____]

[Bild 2: Rückseite der Likörflasche]

[Bild 3: Vergrösserte Etikette der Rückseite der Likörflasche]

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder das Zeichen E.____F.____ in Alleinstellung und/oder in Kombination mit „D.____“, „Likör“ oder „D.____-C.____-Likör“ im Zusammenhang mit D.____-C.____-Likör in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

3. Es sei dem Gesuchsgegner, unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung sowie der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung **vorsorglich** zu untersagen, Likör mit C.____ und D.____ („liqueur blended with C.____ & D.____“) unter dem Kennzeichen E.____F.____, insbesondere wie folgt

[Bild 1: Vorderseite der Likörflasche mit dem Zeichen E.____; F.____ wurde überdeckt]

[Bild 2: Vorderseite der Likörflasche mit dem Zeichen E._____ und auf dem Wortteil F._____ angebrachten Kleber B._____]

anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

4. Es sei das Zollinspektorat Schaffhausen, Dienstabteilung Thayngen, Zollstrasse 87, 8240 Thayngen (Fax: 058 467 22 55) anzuweisen, die gemäss Schreiben vom 24. Oktober 2016 (Aktenzeichen ...) zurückbehaltenen Waren (120 Flaschen Likör E.____F.____) weiterhin in Gewahrsam zu halten und nicht ohne neue richterliche Verfügung herauszugeben.
5. Es seien die Massnahmen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3 ohne vorherige Anhörung des Gesuchsgegners **superprovisorisch** anzuordnen.
6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. MWST) zulasten des Gesuchsgegners.

Erwägungen:

1. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 15. November 2016 stellte die Gesuchstellerin (fortan Klägerin) ein Massnahmebegehren mit oben genannten Rechtsbegehren (act. 1). Mit Verfügung vom 16. November 2016 wurde dem Begehren um Erlass superprovisorischer Massnahmen in Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3 entsprochen, abgesehen von einer Einschränkung hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 2. Zudem wurden Fristen angesetzt, dem Gesuchsgegner (fortan Beklagter) um zum klägerischen Massnahmebegehren Stellung zu nehmen, und der Klägerin zur Leistung eines Kostenvorschusses für die Gerichtskosten in der Höhe von CHF 7'000.00 (act. 4). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht geleistet (act. 11). Die Massnahmeantwort wurde innert der Nachfrist (act. 14) am 16. Dezember 2016 erstattet. Darin beantragte der Beklagte im Wesentlichen, das Massnahmenbegehren sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 17). Mit Verfügung vom 19. Dezember 2016 wurde der Klägerin Frist zur Stellungnahme angesetzt (act. 19), welche vom 9. Januar 2017 datiert (act. 24). Sodann wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 11. Januar 2017 Frist zur Stellungnahme angesetzt (act. 22), welche am 30. Januar 2017 erstattet wurde (act. 26). In der Folge reichten beide Parteien je eine weitere unaufgeforderte Stellungnahme ein, die Klägerin mit Eingabe vom 15. Februar 2017 (act. 28) und der Beklagte mit Eingabe vom 6. März 2017 (act. 31), welche der Klägerin zugestellt und von ihr am 8. März 2017 in Empfang genommen wurde (act. 33).

2. Parteien und wesentlicher Sachverhalt

2.1. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in G._____ im Kanton H._____, deren Zweck u.a. der Betrieb einer Liqueurfabrik sowie Destillation ist (act. 3/2). Sie macht geltend, ein traditionsreiches Schweizer Familienunternehmen zu sein, das in der vierten Generation edle und vielfach ausgezeichnete Destillate herstelle (act. 1 Rz. 8).

2.2. Der Beklagte ist als Einzelunternehmen mit Sitz in I._____ im Kanton J._____ im Handelsregister eingetragen. Dieses bezweckt den Handel mit Getränken aller Art (act. 3/3).

2.3. Gemäss Swissreg-Auszug - Marken des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) vom 15. November 2016 ist die Klägerin Inhaberin der seit tt.mm.1992 im Markenregister eingetragenen CH-Marke Nr. 1 "E._____F._____", welche für Spirituosen (Nizza Klassifikation Nr. 33) geschützt ist (act. 3/4). Die Klägerin erläutert, die genannte Marke erneuere die CH-Marke Nr. 2 vom tt.mm.1971 (act. 1 Rz. 10; act. 28 Rz. 6), welche Markennummer im Swissreg-Auszug unter dem Titel "Erneuerung der Marke" genannt wird. Die Markenregistrierung der Klägerin ist unbestritten (act. 17 Rz. 12, Rz. 54). Weiter führt die Klägerin aus, die Marke E._____F._____ werde von ihr seit Jahrzehnten in erster Linie in der Schweiz für Spirituosen, insbesondere Likör, benutzt. Die O._____ - und P._____ -Liköre (vgl. act. 3/5, act. 18/2 f. sowie die Augenscheinsobjekte act. 25/3) würden zum Flambieren, Aromatisieren, Mixen bzw. als Bestandteil von Drinks verwendet. E._____F._____ Produkte der Klägerin würden insbesondere im Direktvertrieb über rund 200 Fachhändler sowie über Grosshandelsunternehmen schweizweit vertrieben und in der Schweiz eine erhöhte Bekanntheit geniessen (act. 1 Rz. 11 f., Rz. 38, Rz. 42 f.; act. 24 1c, Rz. 18 ff., Rz. 36, Rz. 45 ff., Rz. 66 ff.). Der Beklagte bestreitet den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke E._____F._____ im Wesentlichen mit der Begründung, dass die Klägerin den Verkaufserfolg nicht glaubhaft dargetan habe (act. 17 Rz. 1c, Rz. 17 ff., Rz. 46 ff., Rz. 53, Rz. 63, Rz. 70, Rz. 79; act. 26 Rz. 4b f., Rz. 6, Rz. 15 ff., Rz. 27).

2.4. Die Klägerin führt aus, sie habe im Sommer 2016 festgestellt, dass der Beklagte den in Rechtsbegehren Ziff. 1 abgebildeten D._____ Likör mit C._____ - Geschmack "E._____F._____" (fortan "D._____ -C._____ -Likör E._____F._____" genannt) eines K._____ -Unternehmens (vgl. auch act. 18/10 f., act. 29/2 sowie http://E._____F._____D._____.com, besucht am: 5. Juli 2017) in die Schweiz importiere und anbiete (act. 1 Rz. 13, Rz. 16), welche Handlungen der Beklagte nicht in Abrede stellt (act. 17 Rz. 24). Sodann ist unbestritten, dass der Beklagte

nach einer Abmahnung durch die Klägerin und einem Briefwechsel zwischen den Parteien (act. 3/15 ff.) am 2. September 2016 folgende von ihm persönlich unterzeichnete Unterlassungserklärung (act. 3/19) abgab (dazu die Klägerin: act. 1 Rz. 3, Rz. 17 ff., Rz. 27 f., Rz. 34, Rz. 47, Rz. 52 ff. und act. 24 Rz. 8, Rz. 62, Rz. 68 ff.; der Beklagte: act. 17 Rz. 24, Rz. 62, Rz. 69 ff., Rz. 83; act. 26 Rz. 33 ff.):

Unterlassungserklärung

B. _____, ... [Adresse]

verpflichtet sich gegenüber

A. _____ AG, ... [Adresse]

1. es ab sofort und definitiv zu unterlassen, unter einem mit der Marke E. _____ F. _____ identischen oder verwechselbar ähnlichen Kennzeichen Spirituosen, insbesondere den nachfolgend abgebildeten D. _____ Likör,

Bild
[Vorderseite der Flasche
mit dem Zeichen
E. _____ F. _____]

welche nicht mit Zustimmung von A. _____ AG hergestellt und/oder in Verkehr gebracht worden sind, anzubieten, zu verkaufen, zu bewerben, zu importieren, durchzuführen, zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern bzw. zu solchen Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern; und

2. alle zur Zeit an Lager befindlichen Spirituosen gemäss Ziff. 1 bis zum Erhalt weiterer Weisungen nicht weiter in Verkehr zu bringen, insbesondere auch nicht an den/die Lieferanten zurückzusenden.

I. _____, ... [Dat.] (Ort, Datum)

B. _____ Name(r):
Funktion(en): _____

2.5. Gemäss dem Schreiben des Zollinspektorats Schaffhausen, Dienstabteilung Thayngen (nachfolgend Zollinspektorat), vom 24. Oktober 2016 wurde der Klägerin mitgeteilt, dass eine an den Beklagten adressierte Sendung mit 120 Flaschen D. _____-C. _____-Likör E. _____ F. _____ gestützt auf Art. 72 MSchG zu-

rückbehalten worden sei (act. 3/20, vgl. auch die Fotos der betreffenden Sendung: act. 3/23). Der Beklagte lehnte die Vernichtung der zurückbehaltenen Waren gemäss Schreiben des Zollinspektorats vom 28. Oktober 2016 ab (act. 3/21). Die Frist zur Erwirkung vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 59 MSchG hätte gemäss dem Schreiben des Zollinspektorats vom 7. November 2016 am 23. November 2016 geendet (act. 3/22). Nach Erhalt der Verfügung vom 16. November 2016 betreffend Anordnung superprovisorischer Massnahmen (act. 4) teilte das Zollinspektorat mit Schreiben vom 17. November 2016 mit, dass die 120 Flaschen D.____-C.____-Likör E.____ F.____ aus der Sendung für den Beklagten gemäss Disp. Ziff. 4 der Verfügung bis auf weiteres zurückbehalten würden (act. 10; vgl. zu den von den Zollbehörden zurückbehaltenen Waren die Ausführungen der Klägerin: act. 1 Rz. 4, Rz. 22 ff., Rz. 34, Rz. 55; des Beklagten: act. 17 Rz. 8, Rz. 25 ff.).

2.6. Sodann ist unbestritten, dass dem von der Klägerin beauftragten Privatdetektiv anlässlich eines Besuchs im Ladenlokal am 4. November 2016 vom Beklagten persönlich der D.____-C.____-Likör E.____ F.____ mit einem auf der Vorderseite der Flasche auf dem Wortteil "F.____" angebrachten Kleber "B.____" sowie einem auf der Rückseite angebrachten Kleber "Importiert durch: B.____ [...]" angeboten und verkauft wurde (vgl. die Abbildung rechts in Rechtsbegehren Ziff. 2 und das Augenscheinsobjekt [act. 3/25], auf der betreffenden Verkaufsquittung [act. 3/26] bezeichnet als "E.____ D.____-C.____-Likör", sowie den Bericht der Privatdetektei L.____ AG vom 7. November 2017 [act. 3/24]). Strittig ist in dieser Hinsicht einzig der genaue Wortlaut des Gesprächs zwischen dem Beklagten und dem Privatdetektiv (Klägerin: act. 1 Rz. 29 ff., Rz. 45.3, Rz. 53, Rz. 55; act. 24 Rz. 1d, Rz. 8, Rz. 29 f., Rz. 35, Rz. 38, Rz. 42 f., Rz. 50, Rz. 58 f. und act. 28 Rz. 1 ff.; Beklagter: act. 17 Rz. 28 ff., Rz. 43, Rz. 50; act. 26 Rz. 4d f., Rz. 5, Rz. 19, Rz. 22, Rz. 26; act. 31 Rz. 1).

2.7. Weiter ist unbestritten, dass der Beklagte den D.____-C.____-Likör E.____ F.____ bis zum Erhalt der Erstverfügung im vorliegenden Verfahren auf der Website http://www.B.____.ch unter der Bezeichnung "E.____ D.____-C.____-Likör" zum Verkauf anbot (vgl. act. 3/27), wobei auf der dort abgebilde-

ten Flasche der Wortteil "F._____" auf der Etiketle auf der Vorderseite der Flasche gemäss der Abbildung links in Rechtsbegehren Ziff. 2 weg retuschiert worden war (Klägerin: act. 1 Rz. 33, Rz. 51; act. 24 Rz. 38, Rz. 50 und act. 28 Rz. 5; Beklagter: act. 17 Rz. 38, Rz. 50, Rz. 67; act. 26 Rz. 25). Unstrittig ist schliesslich (act. 28 Rz. 4 ff.; act. 31 Rz. 2 ff.), dass in der Folge auf der genannten Website ein Text mit dem Titel "E.____F._____" publiziert war, in welchem auf den vom Beklagten zuvor angebotene D.____-C.____-Likör E.____F.____ sowie den Stand des vorliegenden Massnahmeverfahrens Bezug genommen wurde und abschliessend festgehalten wurde, dass alles daran gesetzt werde, um das Produkt wieder anbieten zu können. Aufgrund der Ausführungen der Klägerin in ihrer Eingabe vom 15. Februar 2017 (act. 28 Rz. 5 ff.) wurde der Text auf der Website angepasst, gemäss dem Beklagten (act. 31 Rz. 5) da er sich der exakten zeitlichen Reihenfolge der Geschehnisse nicht bewusst gewesen sei (vgl. Ausdruck von der Website http://www.B.____.ch vom 15. Februar 2017 [act. 29/1] und abgeänderte Version vom 2. März 2017 [act. 32/1]). Aktuell wird der D.____-C.____-Likör E.____F.____ auf der Website weder angeboten noch gibt es einen Text dazu. Unter dem Suchbegriff "E.____F._____" erscheint der Hinweis "Diese Kategorie ist noch im Aufbau! Bitte besuchen Sie diesen Bereich in den nächsten Wochen wieder oder rufen Sie uns an unter ... " (http://www.B.____.ch/catalogsearch/result/?q=E.____F.____, besucht am: 5. Juli 2017).

2.8. Die Klägerin stützt ihr Massnahmebegehren auf das Markenschutzgesetz (MSchG; SR 232.11), das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) und die vom Beklagten abgegebene Unterlassungserklärung (act. 1 Rz. 3, Rz. 54). Der Beklagte bestreitet, dass die Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen gegeben seien (act. 17 Rz. 71).

3. Formelles

3.1. Zuständigkeit

3.1.1. Die örtliche Zuständigkeit des Einzelgerichts am Handelsgericht des Kantons Zürich für die Beurteilung des Massnahmebegehrens ist gegeben (Art. 36

i.V.m. Art. 10 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 13 ZPO) und blieb auch unbestritten (act. 1 Rz. 4; act. 17 Rz. 6).

3.1.2. Hingegen bestreitet der Beklagte die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Einzelgerichts für vertragliche Ansprüche gestützt auf die von ihm abgegebene Unterlassungserklärung mit der Begründung, dass der Streitwert maximal CHF 13'500 betrage (act. 17 Rz. 1a, Rz. 7 f., Rz. 68; act. 26 Rz. 4a, Rz. 5 ff.; act. 31 Rz. 6). Nach Auffassung der Klägerin sei von einem Streitwert von mindestens CHF 50'000 auszugehen (act. 1 Rz. 5 f., act. 24 Rz. 1a, Rz. 7 ff.; act. 28 Rz. 7).

3.1.3. Zunächst ist festzuhalten, dass die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Einzelgerichts in Bezug auf Ansprüche gestützt auf das MSchG auch bei einem unter CHF 30'000 liegenden Streitwert gegeben ist (Art. 5 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG und § 45 lit. b GOG), während hinsichtlich der Ansprüche aus UWG und der Unterlassungserklärung (act. 3/19) ein Streitwert von mindestens CHF 30'000 erreicht sein muss (Art. 5 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 und Abs. 5 ZPO i.V.m. § 44 GOG und § 45 lit. b GOG; vgl. WEY, in SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUENBERGER, Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, N 3 zu Art. 5 ZPO).

3.1.4. Besteht über die Höhe des Streitwerts Uneinigkeit, bestimmt das Gericht diesen nach freiem, d.h. pflichtgemäsem Ermessen. In Bezug auf den Streitwert u.a. hinsichtlich markenrechtlicher Unterlassungsansprüche ist in erster Linie das klägerische Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsgebotes massgebend, wobei praxisgemäss die Umsatzzahlen herangezogen werden. Bei wirtschaftlich eher unbedeutenden Zeichen liegt der Streitwert gemäss Praxis im Bereich von etwa CHF 50'000 bis CHF 100'000, während bei erheblichen Werten regelmässig Streitwerte von CHF 500'000 bis CHF 1 Mio. zur Diskussion stehen. Darüber hinausgehende Streitwerte bleiben grundsätzlich sehr bekannten, wenn nicht berühmten Klagemarken vorbehalten, wobei dann auch eine erhebliche Verletzungshandlung zur Diskussion stehen muss. Der "Kiosk am Waldrand" kann auch von der Trägerin einer berühmten Marke nicht mit einem Millionenstreitwert allein der Unterlassungsklage wegen in den Ruin getrieben werden. Mit anderen

Worten dürfen Grösse und wirtschaftliche Bedeutung der eingeklagten Partei bei der Streitwertfestsetzung nicht ausser Acht gelassen werden (ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 7/8 2002, S. 494 ff. und S. 504 f. m.w.H., vgl. auch ZÜRCHER, in: Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Diss. 1998, S. 142 ff., SCHAI, Der Streitwert vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau, in: Festschrift für Alfred Bühler, Der Weg zum Recht, 2008, S. 121, S. 130 ff.; FRICK, in: Basler Kommentar zum Marken- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N 87 ff. vor Art. 51a-60 MSchG).

3.1.5. Somit kommt es für die Streitwertfestsetzung in erster Linie auf das klägerische Interesse an. Gemäss den Ausführungen der Klägerin würden die von ihr hergestellten Liköre E.____F.____ im Direktvertrieb, über rund 200 Fachhändler sowie über Grosshandelsunternehmen schweizweit vertrieben (act. 1 Rz. 12), was durch die eingereichten Internetauszüge u.a. von Websites bekannter Grosshändler wie M.____ AG glaubhaft dargetan wurde (act. 3/5 ff.). Auch der geltend gemachte Verkauf von durchschnittlich über 5'000 Flaschen E.____F.____ Likör pro Jahr (act. 24 Rz. 20) erscheint aufgrund der eingereichten Bestätigung der Eidgenössischen Alkoholverwaltung vom 21. April 2016 ohne Weiteres glaubhaft (act. 25/4). Auf den vom Beklagten behaupteten, mit dem Verkauf des D.____-C.____-Likörs E.____F.____ mutmasslich erzielbaren Umsatzes von CHF 9'000 pro Jahr (act. 17 Rz. 8) kann es für die Streitwertfestsetzung nicht entscheidend ankommen. Selbst wenn man auf diese Angabe abstellt und den Umstand berücksichtigt, dass es sich beim vom Beklagten betriebenen Getränkehandel um ein relativ kleines Unternehmen handelt, erweist sich der in der Erstverfügung vom 16. November 2016 auf CHF 100'000 geschätzte Streitwert (vgl. act. 4 Erw. 8) als den vorliegenden Verhältnissen ohne Weiteres angemessen; davon ist auszugehen.

3.1.6. Zusammenfassend ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit des angerufenen Einzelgerichts in Bezug auf Ansprüche gestützt auf das MSchG, das UWG und die Verletzung der vom Beklagten abgegebenen Unterlassungserklärung zu bejahen.

3.2. Sicherheitsleistung

3.2.1. Das Gericht kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen von der Leistung einer Sicherheit durch die gesuchstellende Partei abhängig machen, wenn für die Gegenpartei ein Schaden zu befürchten ist (Art. 264 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchsgegner hat einen entsprechenden Antrag zu stellen und insbesondere den Bestand der Schadensgefahr und die Höhe eines allfälligen Schades glaubhaft zu machen (HUBER, in: SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUENBERGER, Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, N 9, N 12, N 14 zu Art. 264 ZPO; SPRECHER, in: Basler Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2017, N 13 ff. zu Art. 264 ZPO; ZÜRCHER, in: DIKE Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N 5 f. zu Art. 264 ZPO).

3.2.2. Der Beklagte beantragt ohne jegliche Begründung und Schadensbeziehung eine Sicherheitsleistung im Sinne der genannten Bestimmung (act. 17 S. 2 Ziff. 5 und act. 26 S. 2 Ziff. 5). Die Klägerin macht geltend, die Voraussetzungen für eine Sicherheitsleistung seien nicht erfüllt (act. 24 S. 21).

3.2.3. Dass der Beklagte aufgrund der Anordnung der beantragten vorsorglichen Massnahmen einen Schaden zu befürchten hätte, wird von ihm noch nicht einmal behauptet, geschweige denn glaubhaft dargetan. Ein zu befürchtender Schaden ist denn auch nicht ersichtlich. Der vom Beklagten vorübergehend angebotene D.____-C.____-Likör E.____F.____, für welchen er von einem erzielbaren Jahresumsatz von rund 360 Flaschen bzw. CHF 9'000.00 ausgeht (act. 17 Rz. 8), war nur eines von vielen Produkten im Sortiment seines Getränkehandels (vgl. http://www.B.____.ch, besucht am: 5. Juli 2017). Des Weiteren ist bei einer Gutheissung des Massnahmebegehrens lediglich die weitere Aufbewahrung der zurückbehaltenen Lieferung von 120 Flaschen D.____-C.____-Likör E.____F.____ durch die Zollbehörden anzuordnen (vgl. nachfolgend unter 5.8.). Zudem hat der Beklagte eine Schadensbeziehung unterlassen. Damit sind die Voraussetzungen für die Anordnung einer Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt.

4. Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

4.1. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die klagende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Hauptsachenprognose) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Nachteilsprognose) (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen sind zudem eine zeitliche Dringlichkeit sowie die Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips (ZÜRCHER, in: DIKE Kommentar zur ZPO, a.a.O., N 12 ff. zu Art. 261 ZPO; SPRECHER, a.a.O., N 10 ff. zu Art. 261 ZPO).

4.2. Nach Art. 59 MSchG kann das Gericht insbesondere Massnahmen zur Beweissicherung (lit. a), zur Ermittlung der Herkunft der widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehenen Gegenstände (lit. b), zur Wahrung des bestehenden Zustandes (lit. c) oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen (lit. d) anordnen.

4.3. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 130 III 321 E. 3.3 m.w.H.).

5. Verfügungsanspruch gestützt auf Markenrecht

5.1. Rechtliches

Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Wer in seinem Recht an einer Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter u.a. verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten bzw. eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. a und lit. b MSchG). Eine Verletzung der Rechte an einer Marke im Sinne von Art. 55 Abs. 1 MSchG liegt namentlich dann vor, wenn die beklagte Partei ohne Zustimmung des Rechtsinhabers bzw. ohne

einen sonstigen Rechtfertigungsgrund eine der in Art. 13 Abs. 2 MschG näher definierten Handlungen vornimmt und dadurch in den Schutzbereich einer prioritätsälteren Marke eingreift, wobei die Verletzung eine Schweizer Marke oder den schweizerischen Anteil einer internationalen Marke betreffen und in der Schweiz erfolgen oder sich wenigstens hier auswirken muss (STAUB, in: Handkommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, N 7 f. zu Art. 55 MSchG; FRICK, a.a.O., N 7 ff. zu Art. 55 MSchG). Zu diesen Handlungen gehören u.a. das Anbringen des Zeichens auf Waren oder deren Verpackungen (Art. 13 Abs. 2 lit. a MSchG), das Anbieten, Inverkehrbringen oder zu diesem Zweck Lagern von Waren (Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG), das Einführen von Waren unter dem Zeichen (Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG) sowie der Gebrauch des Zeichens in der Werbung (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG).

5. 2. Unbestrittene Voraussetzungen

Unstrittig ist, dass die Klägerin aufgrund der eingetragenen Schweizer Marke Nr. 1 E.____F.____ (act. 3/4) Inhaberin einer prioritätsälteren Marke im Sinne von Art. 3 MSchG ist und der Beklagte bezüglich dieses Zeichens in der Schweiz ohne Zustimmung der Klägerin eine Reihe von Handlungen gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG vorgenommen hat. Diese Handlungen sind als gewerbsmässiger Gebrauch sowie als kennzeichenmässiger Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr zu qualifizieren (vgl. ISLER, in: Basler Kommentar zum Marken- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N 13 ff. zu Art. 13 MSchG; THOUVENIN / DORIGO, in: Handkommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, N 10 ff., N 51 ff. zu Art. 13 MschG).

Der Beklagte bringt verschiedene Einwände gegen das Vorliegen eines Verfügungsanspruchs der Klägerin gestützt auf Markenrecht vor. Auf diese Einwände ist nachfolgend im Einzelnen einzugehen.

5.3. Ausschluss vom Markenschutz gemäss Art. 2 lit. a MSchG?

5.3.1. Absolut vom Markenschutz ausgeschlossen sind u.a. Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG).

5.3.2. Der Beklagte macht geltend, die klägerische Marke sei nichtig, da das Zeichen E.____F.____ im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG zum Gemeingut gehöre bzw. für die Produkte der Klägerin beschreibend sei. Zur Begründung führt er im Wesentlichen aus, die unter der Marke E.____F.____ angebotenen O.____- und P.____-Liköre der Klägerin würden gemäss Aufschrift auf dem Etikett zum Flambieren verwendet, wobei eine plötzliche Flamme mit der Form eines N.____s entstehe. Das Zeichen E.____F.____ sei deshalb für das angesprochene Publikum als unmittelbar beschreibender Hinweis auf den Verwendungszweck und die Wirkung der E.____F.____-Produkte der Klägerin erkennbar (act. 17 Rz. 1b, Rz. 12 ff., Rz. 18, Rz. 44, Rz. 49, Rz. 53, Rz. 70; act. 26 Rz. 4b, Rz. 8 ff.).

Die Klägerin wendet ein, im Massnahmeverfahren sei die Gültigkeit einer eingetragenen Marke zu vermuten. Zudem seien nur unmittelbar beschreibende Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Davon könne in Bezug auf die Bezeichnung E.____F.____ für Spirituosen und insbesondere Likör keine Rede sein. Beim Flambieren entstehe keine Flamme mit der Form eines N.____s. Zudem werde der Likör der Klägerin auch zum Aromatisieren, Mixen bzw. als Bestandteil von Drinks verwendet (act. 24 Rz. 1b, Rz. 12 ff., Rz. 44, Rz. 64 f.).

5.3.3. Der Eintragungsentscheid bezüglich Schutzfähigkeit einer Marke ist lediglich vorläufiger Natur und die Frage des Vorliegens von Schutzhindernissen bindet den Zivilrichter bei seiner Beurteilung nicht (STÄDELI / BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar zum Marken- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N 33 zu Art. 2 MSchG m.H.; BGE 135 III 359 E. 2.5.3 m.w.H.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist angesichts der Prüfung der eingetragenen Marke auf absolute

Ausschlussgründe im Massnahmeverfahren deren Gültigkeit zu vermuten. Der Gesuchsgegner muss diese Vermutung umstossen und glaubhaft machen, dass die Marke nicht gültig eingetragen wurde (FRICK, a.a.O., N 12 zu Art. 59 MSchG m.H.; BGE 139 III 86 E. 4.2 m.H.).

Unter das beschreibende Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG fallen Zeichen, welche eine unmittelbare Aussage in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen machen und sich damit unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand beziehen. Die Unmittelbarkeit fehlt, wenn die Aussage nur nach Aufwendung besonderer Denkarbeit oder der Zuhilfenahme der Fantasie verständlich wird (STÄDELI / BIRKHÄUSER, a.a.O., N 84 zu Art. 2 MSchG m.H.). Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts fallen demnach unter das beschreibende Gemeingut Zeichen, die sich in Angaben über die Art, Beschaffenheit, die Menge, die Zweckbestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne besonderen Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dass eine Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf eine Ware oder Dienstleistung hindeuten, macht demgegenüber ein Zeichen nicht schon zum Gemeingut (Urteil des Bundesgerichts 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 4 m.w.H.; BGE 131 III 495 E. 5; BGE 128 III 447 E. 1.5; BGE 127 III 160 E. 2b/aa).

Ob ein aus einer Wortverbindung gebildetes Zeichen als Gemeingut zu werten ist, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, welches es bei einem erheblichen Teil der massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt. Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Prüfung der absoluten Schutzausschlussgründe nie abstrakt, sondern immer konkret in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgt (STÄDELI / BIRKHÄUSER, a.a.O., N 15 f. zu Art. 2 MSchG). So kann an die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch möglicher Mehrdeutigkeit eines Zeichens, die bei Wortverbindungen Markenfähigkeit indiziert, ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer be-

stimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3).

5.3.4. Im vom Beklagten angeführten Bundesgerichtsentscheid "FIREMASTER" wurde in Bezug auf die Wortbestandteile "FIRE" und "MASTER" erwogen, dass diese in der Schweiz als bekannt vorausgesetzt werden könnten. Setze man FIREMASTER mit einem flammenhemmenden chemischen Erzeugnis in Beziehung, spiegle sich im Zeichen nichts anderes als die Kerneigenschaft des Produktes, womit sich der beschreibende Charakter des Zeichens zweifelsfrei ohne Mehrdeutigkeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennen lasse. Das Zeichen sei eine rein sachliche Beschreibung und verspreche ein Produkt, dem das Feuer nichts anhaben könne, weil es das Feuer zu meistern vermöge (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.1 ff.).

Dem Beklagten ist zwar insofern beizupflichten, als davon ausgegangen werden kann, dass die englische Sprache dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut ist (vgl. STÄDELI / BIRKHÄUSER, a.a.O., N 20 zu Art. 2 MSchG m.H.) und somit auch E.____F.____ in der Schweiz ohne Weiteres als "N.____" verstanden wird. Im Übrigen aber ist der vorliegende mit dem dem Bundesgerichtsentscheid FIREMASTER zugrunde liegenden Sachverhalt nicht vergleichbar. Der Standpunkt des Beklagten, das Zeichen E.____F.____ sei für die von der Klägerin angebotenen O.____- und P.____-Liköre rein beschreibend, geht schon deshalb fehl, weil deren Verwendungszweck nicht auf das Flambieren beschränkt ist. Auf dem Etikett auf der Flaschenvorderseite wird "zum Flambieren" als hauptsächlicher Verwendungszweck zwar ausdrücklich genannt, doch steht auf der Etikette auf der Flaschenrückseite folgender Hinweis: "E.____F.____ eignet sich hervorragend zum Flambieren und Aromatisieren von Desserts und anderen Speisen, sowie für Mixgetränke" (vgl. die Augenscheinsobjekte act. 25/3 sowie die Abbildung der Flaschenrückseite in act. 24 S. 10). Bereits deshalb trifft es nicht zu, dass in Bezug auf die klägerischen O.____- und P.____-Liköre ein beschreibender Charakter des Zeichens E.____F.____ zweifelsfrei ohne Mehrdeutigkeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar wäre.

Aber selbst hinsichtlich des hauptsächlichen Verwendungszwecks ist E._____F._____ nicht als beschreibendes Gemeingut zu qualifizieren. Flambieren bezeichnet das Entzünden des verdunstenden Alkohols einer mit einer Spirituose übergossenen Speise (act. 25/2 sowie <https://de.wikipedia.org/wiki/Flambieren>, besucht am: 5. Juli 2017). Es ist gerichtsnotorisch, dass beim Flambieren von Speisen zwar Flammen in verschiedenen Formen entstehen können, wobei eine an einen runden F._____ erinnernde Form aber nur eine von mehreren Möglichkeiten bildet, wie auch die vom Beklagten eingereichten Fotos und Texte aufgrund einer Internetrecherche zum Thema Flambieren zeigen (act. 18/4 ff.). Auch der auf der Flaschenrückseite der klägerischen Liköre angebrachte Hinweis "E._____F._____ brennt garantiert immer - ohne Vorwärmen!", aus welchem der Beklagte auf den beschreibenden Charakter des Zeichens schliesst (act. 26 Rz. 10), ändert nichts daran, dass der Vorgang des Brennens bzw. des Entstehens von Flammen beim Flambieren entgegen der Darstellung des Beklagten nicht mit der Entstehung eines N._____s gleichgesetzt werden kann. Im Zusammenhang mit dem Flambieren an einen N._____ zu denken, erscheint damit lediglich als eine von mehreren möglichen Gedankenassoziationen, doch kann keine Rede davon sein, dass der Zusammenhang zwischen dem Vorgang des Flambierens und einem N._____ ohne besondere Denkarbeit oder ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar wäre.

5.3.5. Im Ergebnis wurde nicht glaubhaft dargetan, dass das Zeichen E._____F._____ im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG zum Gemeingut gehört. Es ist von der Gültigkeit der klägerischen Marke auszugehen.

5.4. Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 lit. a oder lit. b MSchG?

5.4.1. Die vom Gesetz verliehene Ausschliesslichkeit ermächtigt den eingetragenen Inhaber, anderen zu verbieten, die Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, zu gebrauchen, wenn das zu verbietende Zeichen mit der Marke identisch oder ähnlich ist und im Zusammenhang mit gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen benutzt wird (Art. 3 Abs. 1 MSchG; ISLER, a.a.O., N 27 zu Art. 13 MSchG).

5.4.2. Hinsichtlich E.____F.____ geht es um identische Zeichen, so dass die Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG von vornherein ausser Betracht fällt. Umstritten ist hingegen, ob es sich bei den klägerischen O.____ - und C.____-Likören E.____F.____ und dem D.____-C.____-Likör E.____F.____ um gleiche Waren im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG oder um gleichartige Waren im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG handelt. Nach Auffassung der Klägerin handle es sich bei den streitgegenständlichen Waren in markenrechtlicher Hinsicht um identische Produkte, so dass ein Fall von Doppelidentität im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG gegeben sei (act.1 Rz. 43 ff., Rz. 46 und act. 24 Rz. 52 ff., Rz. 61). Der Beklagte bestreitet die Warenidentität mit der Begründung, dass der von ihm importierte D.____-Likör einen Alkoholgehalt von 33 % aufweise und zum Trinken bestimmt sei, während die Spirituosen der Klägerin mit einem wesentlich höheren Alkoholgehalt von 50 % zum Flambieren bestimmt seien. Es handle sich daher um gleichartige (und nicht um identische) Waren im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG (act. 17 Rz. 61; act. 26 Rz. 28).

5.4.3. Der Katalog der vom Verbotungsrecht erfassten Waren und Dienstleistungen bestimmt sich nach dem Eintrag im Markenregister (ISLER, a.a.O., N 27 zu Art. 13 MSchG). Die Waren sind gleich, wenn die Waren des jüngeren Zeichens vollständig von den Waren, für welche die ältere Marke geschützt ist, erfasst werden. Beansprucht die ältere Marke beispielsweise "Bekleidungsstücke", liegt insbesondere auch in Bezug auf "Hosen" Gleichartigkeit vor (JOLLER, in: Handkommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, N 19 zu Art. 3 MSchG).

5.4.4. Gemäss Swissreg-Auszug des IGE ist die klägerische Marke E.____F.____ für Spirituosen registriert (act. 3/4). Spirituosen sind alkoholische Getränke, die für den menschlichen Konsum bestimmt sind und besondere sensorische Eigenschaften aufweisen. Diese müssen einen Mindestalkoholgehalt von 15 Volumenprozent aufweisen und durch eines von mehreren bestimmten Verfahren gewonnen werden, wozu u.a. die Destillation gehört (Art. 108 der Verordnung des EDI über Getränke vom 16. Dezember 2016; SR 817.022.12). Likör ist eine Spirituose, die durch die Aromatisierung von Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ur-

sprungs, eines Destillats landwirtschaftlichen Ursprungs, einer oder mehrerer Spirituosen oder einer Mischung davon unter Zusatz von süssenden Erzeugnissen und Erzeugnissen landwirtschaftlichen Ursprungs oder Lebensmitteln wie Rahm, Milch oder anderen Milcherzeugnissen, Obst, Wein oder aromatisiertem Wein gewonnen wird (Art. 150 VO des EDI über Getränke).

5.4.5. Dem Standpunkt des Beklagten, dass die streitgegenständlichen Waren in markenrechtlicher Hinsicht nicht identisch seien, kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil die klägerische Marke für Spirituosen geschützt ist, welche Bezeichnung ein Oberbegriff für verschiedene alkoholische Getränke, u.a. für Likör, ist. Markenrechtlich wäre bereits dann von identischen Waren auszugehen, wenn die streitgegenständlichen Produkte sich unter denselben Oberbegriff subsumieren liessen, wobei es sich vorliegend sogar in beiden Fällen um Liköre handelt. Der Mindestalkoholgehalt von 15 Volumenprozent für Spirituosen wird beides Mal überschritten. Darauf, dass dieser nicht übereinstimmt, kommt es entgegen der Auffassung des Beklagten nicht an. Es bedarf auch keines übereinstimmenden Verwendungszwecks der beiden Liköre. Abgesehen davon sind die klägerischen O._____- und C._____-Liköre nicht nur zum Flambieren, sondern wie der D._____-C._____-Likör E.____F._____ auch zum Trinken bestimmt. Es ist somit von Doppelidentität im Sinne von Art. 3 lit. a MSchG auszugehen.

5.4.6. Die umstrittene Frage, von welcher Kennzeichnungskraft in Bezug auf die klägerische Marke E.____F._____ auszugehen ist, kann offen bleiben (Klägerin: act. 24 Rz. 45, Rz. 52 f.; Beklagter: act. 17 Rz. 1b, Rz. 16, Rz. 45, Rz. 52 f., Rz. 79; act. 26 Rz. 29), da diese nur dann relevant wäre, wenn vorliegend Art. 3 Abs. 1 lit. b oder lit. c MSchG mit dem Kriterium der Verwechslungsgefahr zur Anwendung kämen, was gemäss den vorstehenden Ausführungen nicht der Fall ist (vgl. STÄDELI / BIRKHÄUSER, a.a.O., N 19 zu Art. 3 MSchG; JOLLER, a.a.O., N 11 zu Art. 3 MSchG).

5.5. Rechtserhaltender Gebrauch der klägerischen Marke?

5.5.1. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1

MSchG). Rechtserhaltender Gebrauch einer Marke liegt dann vor, wenn ein Zeichen kumulativ nach der Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts Nr. 2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.1 sowie Nr. B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 2 ff.; vgl. auch VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Marken- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N 6 zu Art. 11 MSchG m.w.H.).

5.5.2. Die Klägerin macht geltend, die Marke E.____F.____ werde von ihr seit Jahrzehnten rechtserhaltend gebraucht und insbesondere im Direktvertrieb, über rund 200 Fachhändler sowie Grosshandelsunternehmen wie Q.____ AG/R.____ AG, S.____, T.____, M.____, U.____, V.____, W.____ und AA.____ schweizweit vertrieben. E.____F.____ geniesse in der Schweiz eine erhöhte Bekanntheit (act. 1 Rz. 11 f., Rz. 38, Rz. 42, Rz. 62; act. 24 Rz. 1c, Rz. 18 ff., Rz. 45 ff.). Der Beklagte bestreitet den rechtserhaltenden Gebrauch der klägerischen Marke. Diese geniesse in der Schweiz keine Bekanntheit und es bestehe höchstens ein marginaler Gebrauch, da der Durchschnittskonsument sehr selten flambiere und dafür auf Haushaltsspirituosen zurückgreife. Ein Verkaufserfolg sei nicht glaubhaft gemacht und belegt worden (act. 17 Rz. 1c, Rz. 17 ff., Rz. 46 ff., Rz. 53, Rz. 61 ff., Rz. 70, Rz. 79; act. 26 Rz. 4b f., Rz. 6, Rz. 15 ff., Rz. 27).

5.5.3. Strittig ist vorliegend einzig der ernsthafte Gebrauch der klägerischen Marke, während die übrigen Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs von der Klägerin glaubhaft dargetan und vom Beklagten auch nicht in Zweifel gezogen wurden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird hinsichtlich des ernsthaften Gebrauchs die Absicht verlangt, jede Nachfrage befriedigen zu wollen, ohne auf einen bestimmten Mindestumsatz abzustellen, wobei Umsatzzahlen dennoch nicht einfach unberücksichtigt bleiben können. Zudem bedarf es einer minimalen Marktbearbeitung, welche in verhältnismässig geringen Umfang erfolgen kann, soweit darin ein dauerhaftes Angebot zum Ausdruck kommt (VOLKEN,

a.a.O., N 83 ff. zu Art. 11 MSchG m.H.; WANG, in: Handkommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, N 66 ff. zu Art. 11 MSchG m.H.). So wurde vom Bundesverwaltungsgericht etwa der Verkauf von jährlich einigen hundert bis tausend Flaschen "Red Bull Vodka Likör" an mehrere schweizerische Detailhandelsketten als ernsthafter Gebrauch eingestuft (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 3).

5.5.4. Den Nichtgebrauch einer Klagemarke kann der Gesuchsgegner nicht einfach nur behaupten, sondern er muss Elemente belegen, die einen solchen nahelegen, wie etwa aufgrund von Internetauszügen (STAUB, a.a.O., N 15 zu Art. 59 MSchG; FRICK, a.a.O., N 12 zu Art. 59 MSchG m.H.). Die unsubstantiierte Behauptung des Nichtgebrauchs wie vorliegend reicht somit nicht aus. Dass seitens der Klägerin der Nachweis eines gewissen Verkaufserfolgs zwingend erforderlich wäre, ist den vom Beklagten angeführten Entscheiden entgegen seiner Darstellung (act. 17 Rz. 47) sodann nicht zu entnehmen, insbesondere nicht in Bezug auf ein Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen (vgl. Entscheid RKGE vom 15. Mai 2000, in sic! 2001, 427 f., E. 3.2 f.; Entscheid RKGE vom 4. März 2003, in: sic! 2004, S. 39 E. 5 f.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 f.). Der rechtserhaltende Markengebrauch durch die Klägerin wurde von ihr bereits im Massnahmebegehren vom 15. November 2016 glaubhaft dargetan, mit eingereichten Internetauszügen betreffend Bewerbung der klägerischen O._____ - und P._____ -Liköre im Direktverkauf sowie durch diverse Vertriebspartner, darunter bekannte Grosshändler wie M._____ AG (act. 3/5 - 12). Der Hinweis des Beklagten (act. 17 Rz. 46) auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach die *blosse* Präsenz im Internet bzw. die Möglichkeit, Produkte darüber zu bestellen, in der Regel nicht genügt, um den ernsthaften Gebrauch nachzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 f.; vgl. auch VOLKEN, a.a.O., N 92 zu Art. 11 MSchG m.w.H.), ist mit dem vorliegenden Fall, in welchem der Vertrieb über das Internet über verschiedene Kanäle glaubhaft gemacht wurde, nicht vergleichbar. Der Klägerin ist darin beizupflichten, dass nicht nachvollziehbar ist, weshalb namentlich Grosshändler Ladenhüter im Sortiment führen sollten (act. 24 Rz. 20). Die mit der zweiten Rechtschrift eingereichte Bestätigung der Eidgenössischen Alkoholverwaltung vom

21. April 2016, aus welcher ein durchschnittlich erzielter Jahresumsatz von über 5'000 Flaschen der klägerischen O._____- und P._____-Liköre (act. 25/4) hervorgeht, stellt einen zusätzlichen Beleg für den ernsthaften Gebrauch der klägerischen Marke E.____F.____ dar.

5.5.5. Zusammenfassend ist vom rechtserhaltenden Gebrauch der klägerischen Marke E.____F.____ in Bezug auf die von ihr angebotenen O._____- und P._____-Liköre auszugehen.

5.6. Rechtsbegehren Ziffer 1

Die verschiedenen Einwände des Beklagten in markenrechtlicher Hinsicht erweisen sich als unbehelflich. In Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 1 erscheint der Verfügungsanspruch der Klägerin gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG als glaubhaft.

5.7. Rechtsbegehren Ziffer 2

5.7.1. Hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 2 ist festzuhalten, dass ein Verbot der Verwendung der Bezeichnung "E._____" für einen Likör mit C.____ und D.____ ohne jeglichen Zusammenhang mit dem Zeichen E.____F.____ entgegen der Auffassung der Klägerin zu weit ginge und ein entsprechender Verfügungsanspruch von ihr auch nicht näher substantiiert wurde (act. 1 Rz. 45.4; act. 24 Rz. 34 f.). In ihrer zweiten Eingabe wurde das diesbezügliche Rechtsbegehren Ziff. 2 denn auch im Wesentlichen entsprechend von Dispositiv Ziff. 2 der Erstverfügung vom 16. November 2016 umformuliert (vgl. act. 4 S. 8 f. und act. 24 S. 2). Gemäss eigener Darstellung ist die Klägerin Inhaberin der für Spirituosen geschützten CH-Marke Nr. 1 E.____F.____, welches Zeichen sie seit Jahrzehnten für die von ihr hergestellten und schweizweit vertriebenen Liköre verwendet (act. 1 Rz. 10 ff., Rz. 38, Rz. 42). Dem Beklagten ist insofern beizupflichten (act. 17 Rz. 1e, Rz. 34 ff., Rz. 60, Rz. 66; act. 26 Rz. 21), als selbst in der Verwendung des Zeichens E.____ für *Spirituosen* keine Verletzung der klägerischen Markenrechte erblickt werden kann.

5.7.2. Als gemäss den vorstehenden Ausführungen die Markenrechte der Klägerin verletzend erweist sich hingegen die Verwendung des Zeichens E.____F.____ für Spirituosen, und zwar auch dann, wenn Teile davon abgedeckt werden, wie dies auf den Abbildungen in Rechtsbegehren Ziff. 2 ersichtlich ist. Es ist unbestritten, dass der Beklagte den von ihm importierten D.____-C.____-Likör E.____F.____ bis zum Erlass der Erstverfügung im vorliegenden Verfahren zum Verkauf anbot, wobei auf der Vorderseite der Flasche der Wortteil "F.____" mit einem " B.____"-Kleber abgedeckt und auf der Rückseite ein Kleber "Importiert durch B.____ [...]" angebracht wurde (Klägerin: act. 1 Rz. 29 ff., Rz. 45.3 f., Rz. 53 und act. 24 Rz. 1d f., Rz. 29 ff., Rz. 35, Rz. 56 ff.; Beklagter: act. 17 Rz. 29 ff.). In markenrechtlicher Hinsicht ist die vorliegende teilweise Abdeckung des Zeichens E.____F.____ entgegen der Auffassung des Beklagten (act. 17 Rz. 1d, Rz. 31 ff., Rz. 39, Rz. 56, Rz. 61, Rz. 70; act. 26 Rz. 4d f., Rz. 19; act. 31 Rz. 1 f.) als klar unzulässig einzustufen. Auf dem Etikett auf der Rückseite der Flasche steht das Zeichen E.____F.____ ohne jegliche Abdeckung gleich zwei Mal (vgl. die Abbildung rechts in Rechtsbegehren Ziff. 1 sowie das Augenscheinsobjekt act. 3/25), was der Beklagte "schlicht übersehen" haben will (act. 17 Rz. 57). Auch aufgrund eines Blicks durch das Brandloch von der Rück- auf die Vorderseite ist das geschützte Zeichen E.____F.____ spiegelverkehrt ohne Weiteres ersichtlich, was entgegen der Auffassung der Beklagten (act. 17 Rz. 32, Rz. 58 f.) weder eine "unnatürliche Haltung" voraussetzt noch davon auszugehen ist, dass das Zeichen bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit nicht erkennbar wäre.

5.7.3. Zudem ist der Klägerin darin beizupflichten (act. 1 Rz. 45.3; act. 24 Rz. 58 f.), dass selbst bei flüchtiger Betrachtung erkennbar ist, dass ein Teil des Zeichens abgedeckt wurde und die Abdeckung allenfalls auch entfernt werden könnte. Der auf der Flaschenrückseite angebrachte Kleber mit der Aufschrift "Importiert durch B.____ [...]" unterstreicht zudem, dass auf der Flaschenvorderseite durch den betreffenden Getränkehändler mittels eines Klebers eine blosser Abdeckung eines Teils des Zeichens angebracht wurde. Die strittige Frage, ob der auf der Vorderseite der Flasche überklebte Wortteil "F.____" im Wesentlichen noch erkennbar sei (Klägerin: act. 1 Rz. 31, Rz. 34, Rz. 45.3; act. 24 Rz. 1d,

Rz. 58 f. und act. 28 Rz. 2; Beklagter: act. 17 Rz. 31, Rz. 39, Rz. 56 ff.), kann unter den gegebenen Umständen offen bleiben.

5.7.4. Schliesslich kann der Argumentation des Beklagten, wonach bei den potentiellen Abnehmern mit sehr geringer Aufmerksamkeit zu rechnen sei (act. 17 Rz. 31, Rz. 59), schon deshalb nicht gefolgt werden, weil davon auszugehen ist, dass diese in der Regel genau den in verschiedenen Ländern erhältlichen D.____-C.____-Likör E.____F.____ erwerben wollen, welcher gemäss Darstellung des Beklagten weitaus bekannter sei als die von der Klägerin unter dem Zeichen E.____F.____ angebotenen Produkte (act. 17 Rz. 36, Rz. 66; act. 26 Rz. 23 f., Rz. 31; act. 31 Rz. 3, Rz. 6; bestritten von der Klägerin in act. 24 Rz. 36, Rz. 66). Angesichts des Umstandes, dass auf der Website für den "E.____F.____ C.____ D.____" Vertriebspartner der K.____-Gesellschaft AB.____ Co. in zahlreichen Ländern aufgeführt sind (vgl. act. 3/14 sowie http://E.____F.____D.____.com/ distributors, besucht am: 5. Juli 2017) sowie mit Blick auf die weiteren vom Beklagten dazu eingereichten Unterlagen (act. 27/2; act. 32/2), dürfte dies bei internationaler Betrachtung zwar durchaus zutreffend sein, doch kann der Beklagte daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Wie bereits ausgeführt, ist aufgrund des Territorialitätsprinzips das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht auf den Gebrauch der Marke im Inland beschränkt (ISLER, a.a.O., N 30 zu Art. 13 MSchG; vgl. auch THOUVENIN/NOTH, in: Handkommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, N 82 der Einleitung), weshalb es auch vorliegend alleine auf den Markenschutz und -gebrauch in der Schweiz ankommt. Dass dem Beklagten dies durchaus bewusst ist, zeigt der vorübergehend auf der Website http://www.B.____.ch publizierte Hinweis, wonach die Firma AB.____ es leider unterlassen habe, den Namen E.____F.____ in jedem Land der Welt eintragen und schützen zu lassen, was sich die Klägerin zunutze gemacht habe und den Namen in der Schweiz für einen Küchenlikör habe registrieren lassen (Ausdruck von der Website http://www.B.____.ch vom 15. Februar 2017 [act. 29/1]).

5.7.5. Ob die Vorschläge des Beklagten in Bezug auf eine permanente Abdeckung der Etikette oder die teilweise Entfernung der Etikette in markenrechtlicher

Hinsicht unproblematisch wären (act. 17 Rz. 1f, Rz. 33 f., Rz. 37, Rz. 57 und act. 26 Rz. 30; act. 31 Rz. 1; dazu die Klägerin act. 1 Rz. 34; act. 24 Rz. 1f, Rz. 33 f., Rz. 37, Rz. 57), braucht vorliegend nicht geprüft zu werden, nachdem diese Fragen nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden.

5.7.6. Zusammenfassend ist in Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 2 der Verfügungsanspruch der Klägerin insoweit zu bejahen, als es um Likör mit C._____ und D._____, bei welchem Teile des Zeichens E._____F._____ abgedeckt sind, geht. In Bezug auf die Verwendung der Bezeichnung "E._____" für einen Likör mit C._____ und D._____ ohne jeglichen Zusammenhang mit dem Zeichen E._____F._____ ist der Verfügungsanspruch der Klägerin hingegen zu verneinen und das Begehren in dieser Hinsicht abzuweisen.

5.8. Rechtsbegehren Ziffer 3

Gemäss Art. 57 MschG kann der Richter u.a. die Einziehung, Unkenntlichmachung oder Vernichtung von Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, anordnen. Es erscheint glaubhaft, dass der Beklagte auch mit der Einfuhr der von der Zollbehörde zurückbehaltenen 120 Flaschen D._____ - C._____ -Likör E._____F._____ in die Schweiz die Markenrechte der Klägerin verletzt hat (Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG) und damit die markenrechtlichen Ansprüche der Klägerin tangiert sind, so dass in Bezug auf die Anweisung an die Zollbehörde zur weiteren Aufbewahrung bzw. Nichtherausgabe der zurückbehaltenen Waren eine positive Hauptsachenprognose zu stellen ist.

6. Verfügungsanspruch gestützt auf die Unterlassungserklärung

Dass der Beklagte am 2. September 2016 die vorstehend unter 2.4. abgebildete Unterlassungserklärung (act. 3/19) abgegeben hat, ist unbestritten. Während die Klägerin geltend macht, dass der Beklagte die Unterlassungserklärung verletzt habe und weiterhin zu verletzen drohe, bestreitet der Beklagte dies (Klägerin: act. 1 Rz. 3, Rz. 27 f., Rz. 34, Rz. 52 ff., Rz. 66 und act. 24 Rz. 8, Rz. 62, Rz. 68 ff.; Beklagter: act. 17 Rz. 69 ff., Rz. 83; act. 26 Rz. 33 ff.). Nachdem die

vom Beklagten dazu vorgebrachten Argumente bereits unter 5. hinsichtlich des markenrechtlichen Verfügungsanspruchs abgehandelt wurden, erübrigt es sich, an dieser Stelle erneut darauf einzugehen. Angesichts des klaren Wortlautes der Unterlassungserklärung erscheint der Verfügungsanspruch auch gestützt darauf als glaubhaft.

7. Verfügungsanspruch gestützt auf Art. 3 UWG

Nachdem der Verfügungsanspruch gestützt auf Markenrecht einerseits und die vom Beklagten abgegebene Unterlassungserklärung andererseits glaubhaft dargelegt wurde, kann offen bleiben, ob ein solcher - wie von der Klägerin geltend gemacht und vom Beklagten bestritten - zudem gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d und lit. e UWG gegeben wäre (Klägerin: act. 1 Rz. 3, Rz. 48 ff., Rz. 54 f. und act. 24 Rz. 63 ff.; Beklagter: act. 17 Rz. 63 ff., Rz. 71 f. und act. 26 Rz. 31). Es kann aber festgehalten werden, dass der Beklagte auch in dieser Hinsicht keine Argumente vorgebracht hat, auf welche nicht bereits unter 5. hinsichtlich des markenrechtlichen Verfügungsanspruchs eingegangen wurde.

8. Weitere Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen

8.1. Drohender, nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil

8.1.1. Ein drohender Nachteil gilt u.a. dann im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO als nicht leicht wieder gutzumachen, wenn dieser bis zur Rechtskraft des Hauptsacheentscheids möglicherweise nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann. Beim Anwendungsfall der Marktverwirrung im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht geht es um Fehlvorstellungen im Markt, beispielsweise bezüglich des Erlaubtseins gewisser Verhaltensweisen, welche zu immateriellen Schädigungen (Ruf, Goodwill, Verwässerung) und als Folge davon zu einem schwer beziffer- oder beweisbaren materiellen Schaden führen können. Eine Wiederholungsgefahr wird indiziert durch analoge Verletzungen und speziell, wenn eine Verwarnung in der Vergangenheit keine Wirkung gezeitigt hat. Die Wiederholungsgefahr wird vermutet, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet (ZÜRCHER, in: DIKE Kommentar zur

ZPO, a.a.O., N 20 ff., N 32 zu Art. 261 ZPO m.H. sowie in: Der Einzelrichter, a.a.O., S. 101 ff.; SPRECHER, a.a.O., N 16 ff., N 28 ff., N 34 zu Art. 261 ZPO m.H.; FRICK, a.a.O., N 31 zu Art. 55 MSchG und N 14 f. zu Art. 59 MSchG m.H.).

8.1.2. Dass die fortgesetzte Verwendung des Zeichens E.____F.____ durch den Beklagten zu einer Marktverwirrung und als Folge davon zu einem schwer beziffer- oder beweisbaren materiellen Schaden der Klägerin führen könnten, erscheint ohne Weiteres glaubhaft. Die diesbezüglichen Ausführungen der Klägerin (act. 1 Rz. 60 ff.) wurden vom Beklagten denn auch nur pauschal bestritten (act. 17 Rz. 60, Rz. 77 ff.).

8.1.3. Nachdem der Beklagte ungeachtet der von ihm abgegebenen Unterlassungserklärung (act. 3/19) den D.____-C.____-Likör E.____F.____ bis zum Erlass der Erstverfügung weiterhin importierte und zum Verkauf anbot sowie im vorliegenden Verfahren die Widerrechtlichkeit seines Verhaltens bestritten hat und nach Wegen sucht, um das genannte Produkt erneut anbieten zu können, ist in Bezug auf die Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 - soweit ein Verfügungsanspruch gegeben ist - auch die Wiederholungsgefahr zu bejahen (dazu die Klägerin: act. 1 Rz. 56 ff.; act. 24 Rz. 1f, Rz. 33, Rz. 57, Rz. 71 ff.; act. 28 Rz. 8; der Beklagte: act. 17 Rz. 73 ff.).

8.1.4. Bezüglich Rechtsbegehren Ziff. 3 ist sodann relevant, dass die Zollbehörde eine Sendung ohne Erwirkung vorsorglicher Massnahmen für höchstens zehn bzw. zwanzig Werkzeuge zurückbehält (Art. 72 MschG) und der Beklagte die Zustimmung zur beantragten Vernichtung der 120 Flaschen D.____-C.____-Likör E.____F.____ im Sinne von Art. 72d MschG ausdrücklich abgelehnt hat (act. 3/21), so dass die Zollbehörde ohne vorsorgliche gerichtliche Anordnung die Waren dem Beklagten herauszugeben hätte. Da die Freigabe der Waren dem Beklagten deren Beiseiteschaffen ermöglichen würde, wodurch die Durchsetzung der klägerischen markenrechtlichen Ansprüche, d.h. insbesondere die Vernichtung der streitgegenständlichen Waren gemäss Art. 57 MSchG, erheblich erschwert würde, erscheint auch in dieser Hinsicht ein drohender, nicht leicht wiedergutmachender Nachteil glaubhaft.

8.2. Dringlichkeit

8.2.1. Die Dringlichkeit hat sich an der Dauer des erwartenden Hauptprozesses zu messen. Lässt sich dasselbe Ziel durch den richterlichen Endentscheid erreichen, fehlt es an der Dringlichkeit. Dabei kommt es auf den geltend gemachten primären Realerfüllungsanspruch und nicht auf einen allfälligen, bloss sekundär gegebenen Schadenersatzanspruch an (SPRECHER, a.a.O., N 39, N 46 zu Art. 261 ZPO; HUBER, a.a.O., N 22 zu Art. 261 ZPO m.H.; FRICK, a.a.O., N 20 zu Art. 59 MSchG; ZÜRCHER, Der Einzelrichter, a.a.O., S. 88 f. je m.w.H.).

8.2.2. Dass vorliegend nicht bis zu einem Endentscheid in einem allfälligen Hauptprozess zugewartet werden kann, um die drohende Marktverwirrung sowie die Herausgabe der zurückbehaltenen Waren an den Beklagten zu verhindern, liegt auf der Hand (dazu die Klägerin: act. 1 Rz. 63 ff.; der Beklagte: act. 17 Rz. 80 ff.). Die erforderliche Dringlichkeit ist gegeben.

8.3. Verhältnismässigkeit

8.3.1. Mit Blick auf das Verhältnismässigkeitsprinzip muss eine Massnahme notwendig und angemessen sein und es ist unter den notwendigen die mildeste Massnahme zu wählen. Gemäss Praxis des Bundesgerichts ist eine Interessenabwägung vorzunehmen unter Berücksichtigung der Nachteile, welche sich bei den Varianten Anordnung oder Nichtanordnung der angebehrten Massnahmen für die jeweils betroffene Partei ergeben (BGE 131 III 473 E. 3.2; ZÜRCHER, in DIKE Kommentar zur ZPO, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 261 ZPO sowie in: Der Einzelrichter, a.a.O., S. 256 ff.; FRICK, a.a.O., N 22 f. zu Art. 59 MSchG je m.w.H.).

8.3.2. Während es im Interesse der Klägerin liegt, in Bezug auf die eingetragene Marke E.____F.____ für Spirituosen eine drohende Marktverwirrung zu verhindern, ist der vom Beklagten vorübergehend angebotene D.____-C.____-Likör E.____F.____ nur eines von vielen über seinen Getränkehandel angebotenen Produkten (vgl. http://www.B.____.ch, besucht am: 5. Juli 2017). Hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 erscheinen die angebehrten Massnahmen - soweit ein Verfügungsanspruch zu bejahen ist - daher als verhältnismässig. Auch das

weitere Zurückhalten der Waren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 3 erweist sich ohne Weiteres als verhältnismässig.

9. Fazit

Da sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO glaubhaft gemacht wurden, sind die superprovisorisch angeordneten Massnahmen gemäss Dispositiv Ziff. 1, 2 und 4 der Verfügung vom 16. November 2016 als vorsorgliche Massnahmen zu bestätigen, mit der vorstehend dargelegten Einschränkung in Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 2 gemäss Dispositiv Ziff. 3 der genannten Verfügung.

10. Prozessfortgang

Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis würden die entsprechende Anordnungen ohne Weiteres dahinfallen (Art. 263 ZPO).

11. Kosten- und Entschädigungsfolgen

11.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG), während die Höhe der Parteientschädigung gemäss der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 festzusetzen ist (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sowohl die Gerichtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV).

11.2. Es ist von einem Streitwert in der Höhe von CHF 100'000.00 auszugehen (vgl. vorstehend unter 3.1.5.).

11.3. Die Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes des Gerichts auf rund drei Viertel der Grundgebühr festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG) und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

Gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO ist die definitive Regelung der Gerichtskosten dem Hauptsachegericht vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses dahinfallen sollte, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Die Kosten sind der (diesfalls unterliegenden) Klägerin aufzuerlegen, womit der Kostenbezug definitiv würde.

11.4. Über den Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung ist ebenfalls in einem allfälligen Hauptsacheprozess zu befinden. Wiederum ist für den Eventualfall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses dahinfallen sollte, eine von der Klägerin an den Beklagten zu leistende Entschädigung festzulegen.

Bezüglich des Antrags des Beklagten auf Zusprechung der Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer (act. 17 S. 2 Ziff. 7) ist grundsätzlich auf das Kreis Schreiben des Obergerichtes vom 17. Mai 2006 (mit Modifikation betreffend Mehrwertsteuer-Satz am 17. September 2010) hinzuweisen. Demgemäss hat eine mehrwertsteuerpflichtige Partei, welche die Ersetzung der Mehrwertsteuer beantragt, die Umstände, welche einen (vollen) Vorsteuerabzug nicht zulassen, zu behaupten und belegen. Dies gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch, wenn die Gegenseite gegen den Antrag auf Zusprechung des Mehrwertsteuerzusatzes nicht opponiert hat (Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5). Angesichts der fehlenden Begründung und Belege ist dem Beklagten, welcher gemäss Verkaufsquittung vom 4. November 2016 mehrwertsteuerpflichtig ist (act. 3/26), unter dem Titel "Mehrwertsteuer" daher kein Betrag zuzusprechen.

Die Grundgebühr für die Parteientschädigung beträgt CHF 10'900.00 (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Diese ist in Anwendung von § 4 Abs. 2 i.V.m. § 9 und § 11 Abs. 2 AnwGebV auf rund die Hälfte zu reduzieren. Dementsprechend ist die Klägerin für den Fall, dass die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis dahinfallen sollten, zu verpflichten, dem Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 5'500.00 zu bezahlen.

Das Einzelgericht erkennt:

1. Dem Beklagten wird **vorsorglich verboten**, Likör mit C._____ und D._____ („liqueur blended with C._____ & D._____“) unter dem Zeichen E._____F._____, insbesondere wie folgt

[Bild 1: Vorderseite der Likörflasche mit dem Zeichen E._____F._____]

[Bild 2: Rückseite der Likörflasche]

[Bild 3: Vergrösserte Etikette der Rückseite der Likörflasche]

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder das Zeichen E._____F._____ in Alleinstellung und/oder in Kombination mit „D._____“, „Likör“ oder „D._____ -C._____ -Likör“ im Zusammenhang mit D._____ - C._____ -Likör in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB mit **Busse bis CHF 10'000.00** im Widerhandlungsfall.

2. Dem Beklagten wird **vorsorglich verboten**, Likör mit C._____ und D._____ („liqueur blended with C._____ & D._____“), bei welchem Teile des Zeichens E._____F._____ abgedeckt sind, insbesondere wie folgt

[Bild 1: Vorderseite der Likörflasche mit dem Zeichen E._____, F._____ wurde überdeckt]

[Bild 2: Vorderseite der Likörflasche mit dem Zeichen E._____ und auf dem Wortteil F._____ angebrachten Kleber B._____]

anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB mit **Busse bis CHF 10'000.00** im Widerhandlungsfall.

3. In Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 2 wird das Massnahmebegehren im über Dispositiv Ziff. 2 hinausgehenden Umfang (Verwendung der Bezeichnung "E._____" ohne Zusammenhang mit dem Zeichen E.____F._____) abgewiesen.
4. Die Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Zollinspektorat Schaffhausen, Dienstabteilung Thayngen, Zollstrasse 87, 8240 Thayngen, wird - in Bestätigung der Verfügung vom 16. November 2016 - angewiesen, die unter Aktenzeichen ... zurückbehaltenen Waren (120 Flaschen Likör "E.____F.____") weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Beklagten oder an Dritte herauszugeben. Vorbehalten bleibt die behördliche Vernichtung der Sendung.
5. Der Klägerin wird eine **einmalige Frist bis 11. Oktober 2017** angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache gegen den Beklagten anhängig zu machen. Bei Säumnis würden die Anordnungen gemäss Dispositiv Ziff. 1, 2 und 4 ohne Weiteres dahinfallen.
6. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 7'000.00. Sie wird aus dem klägerischerseits geleisteten Vorschuss bezogen. Fallen die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis dahin (vgl. Dispositiv Ziff. 5), werden die Kosten der Klägerin auferlegt und der Kostenbezug wird definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung dem dortigen Verfahren vorbehalten.
7. Die Regelung der Parteientschädigung wird dem Prozess in der Hauptsache vorbehalten. Fallen die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis dahin

(vgl. Dispositiv Ziff. 5), hat die Klägerin dem Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 5'500.00 zu bezahlen.

8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an die Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Zollinspektorat Schaffhausen, Dienstabteilung Thayngen, Zollstrasse 87, 8240 Thayngen.
9. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.00.

Diese Frist läuft auch während des Stillstandes gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 BGG.

Zürich, 10. Juli 2017

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Gerichtsschreiberin:

Helene Lampel