



Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichterin Dr. Helen Kneubühler, Handelsrichter Matthias Städeli, Handelsrichter Dr. Peter Felser und Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn sowie die Gerichtsschreiberin Dr. Corina Bötschi

**Urteil vom 30. November 2021**

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ Schweiz AG,**  
Klägerin

vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. iur. X.\_\_\_\_\_

gegen

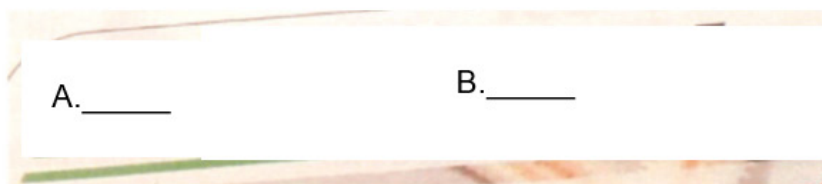
**B.\_\_\_\_\_,**  
Beklagter

betreffend **Marke / UWG**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1 S. 2 f.)

1. *Es sei dem Beklagten, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, zu verbieten, das Zeichen "A\_\_\_\_" das Bildzeichen A.\_\_\_\_ sowie das Zeichen "A.\_\_\_\_" im Zusammenhang mit Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu verwenden, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderen Medien kennzeichenmässig im Verkehr zu gebrauchen oder auf Multimedia- und Elektronikwaren anzubringen.*
  
2. *Es sei dem Beklagten, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, zu verbieten, die nachfolgend abgebildeten Zeichen im Zusammenhang mit Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu verwenden, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderen Medien kennzeichenmässig im Verkehr zu gebrauchen, seine Filiale für Elektrogeräte damit zu kennzeichnen oder auf Multimedia- und Elektronikwaren anzubringen:*

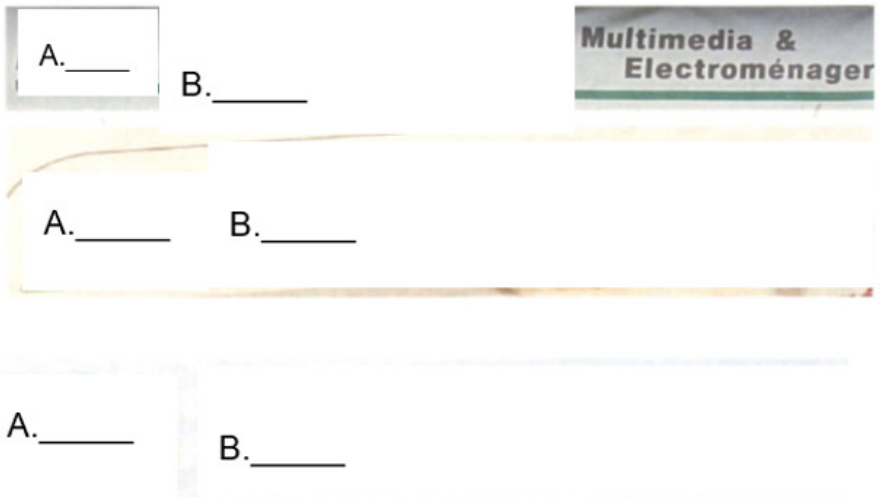


3. *Der Beklagte sei zu verpflichten, das Zeichen "A\_\_\_\_" in-  
nert 30 Tagen nach Erlass des Urteils aus seinen Ein-  
trägen in den Telefonbüchern [www.local.ch](http://www.local.ch) und  
[www.search.ch](http://www.search.ch) sowie in den Verzeichnissen auf  
[www.zip.ch](http://www.zip.ch), [www.elektronikmaerkte.ch](http://www.elektronikmaerkte.ch), [www.itdir.ch](http://www.itdir.ch)  
und [www.wir-network.ch](http://www.wir-network.ch) entfernen zu lassen.*
  
4. *Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüg-  
lich Mehrwertsteuer) zulasten des Beklagten.*

**Geändertes Rechtsbegehren:**

(act. 34 S. 2 f.)

1. *Es sei dem Beklagten, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_", das Bildzeichen A.\_\_\_\_ sowie das Zeichen "A.\_\_\_\_" im Zusammenhang mit Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu verwenden, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderen Medien kennzeichenmässig im Verkehr zu gebrauchen oder auf Multimedia- und Elektronikwaren anzubringen.*
2. *Es sei dem Beklagten, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, zu verbieten, die nachfolgend abgebildeten Zeichen im Zusammenhang mit Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu verwenden, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderen Medien kennzeichenmässig im Verkehr zu gebrauchen, seine Filiale für Elektrogeräte sowie sein Geschäftsfahrzeug damit zu kennzeichnen oder auf Multimedia- und Elektronikwaren anzubringen:*



3. *Der Beklagte sei zu verpflichten, das Zeichen "A.\_\_\_\_" in-  
nert 30 Tagen nach Erlass des Urteils aus seinen Einträgen in den Telefonbüchern [www.local.ch](http://www.local.ch) und [www.se-arch.ch](http://www.se-arch.ch) sowie in den Verzeichnissen auf [www.zip.ch](http://www.zip.ch), [www.elektronikmaerkte.ch](http://www.elektronikmaerkte.ch), [www.itdir.ch](http://www.itdir.ch) und [www.wir-network.ch](http://www.wir-network.ch) entfernen zu lassen.*
4. *Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zulasten des Beklagten.*

## Inhaltsverzeichnis:

Sachverhalt und Verfahren: .....	5
A. Sachverhaltsübersicht .....	5
a. Parteien und ihre Stellung .....	5
b. Prozessgegenstand .....	5
B. Prozessverlauf .....	6
Erwägungen: .....	7
1. Formelles .....	7
1.1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit .....	7
1.2. Klageänderung .....	7
1.3. Rechtsschutzinteresse .....	8
1.4. Noveneingabe .....	8
2. Materielles .....	8
2.1. Ausgangslage .....	8
2.1.1. Kennzeichen der Klägerin .....	8
2.1.2. Kennzeichen des Beklagten .....	9
2.1.3. Marketingvertrag .....	10
2.2. Parteivorbringen .....	10
2.3. Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr .....	11
2.4. Markenrecht .....	13
2.4.1. Rechtliches .....	13
2.4.2. Würdigung .....	14
2.4.2.1. Aktivlegitimation .....	14
2.4.2.2. Hinterlegungspriorität .....	14
2.4.2.3. Massgebliche Verkehrskreise .....	14
2.4.2.4. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen .....	14
2.4.2.5. Zeichennutzung durch den Beklagten .....	15
2.4.2.6. Schutzzfähigkeit / Schutzausschlussgründe .....	15
2.4.2.7. Zeichenähnlichkeit .....	17
2.4.2.7.1. "A. _____" / "A. _____" vs. "A. _____ B. _____" / "A. _____-B. _____" .....	17
2.4.2.7.1.1. Zeichenvergleich .....	17
2.4.2.7.1.2. Verwechslungsgefahr .....	19
2.4.2.7.2. "A. _____" / "A. _____" vs. "A. _____ B. _____" / "A. _____ B. _____" .....	20
2.4.2.7.2.1. Zeichenvergleich .....	20
2.4.2.7.3. "A. _____" vs. "A. _____" .....	21
2.4.2.8. Rechtfertigungsgrund .....	22
2.4.3. Zwischenfazit .....	22
2.5. Lauterkeitsrecht .....	22
2.5.1. Rechtliches .....	22
2.5.2. Würdigung .....	23
2.5.2.1. Aktivlegitimation .....	23
2.5.2.2. Verletzung eines schutzzfähigen Marktauftritts .....	23
2.5.2.3. Rechtfertigungsgrund .....	27
2.5.3. Zwischenfazit .....	28
3. Rechtsfolgen .....	28
3.1. Parteivorbringen .....	28

3.2. Rechtliches.....	28
3.3. Würdigung.....	29
3.3.1. Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 2) .....	29
3.3.2. Beseitigungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 3).....	30
4. Vollstreckungsmassnahmen.....	30
5. Kosten- und Entschädigungsfolgen.....	30
5.1. Streitwert.....	30
5.2. Gerichtsgebühr.....	31
5.3. Parteientschädigungen.....	31

### **Sachverhalt und Verfahren:**

#### A. Sachverhaltsübersicht

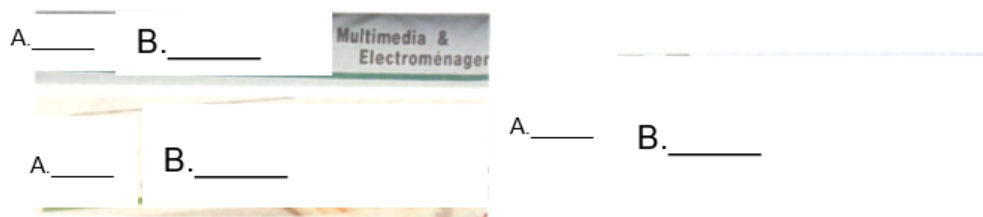
##### a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in ... [Stadt in der Schweiz]. Sie ist die Schweizer Landesgesellschaft der Deutschen A.\_\_\_\_\_ Handel SE, eine der grössten europäischen Verbundgruppen in den Bereichen Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, IT/Multimedia und Telekommunikation mit Sitz in ... [Stadt in Deutschland]. Die der Klägerin angeschlossenen Mitglieder bzw. Handelspartner bieten als Fachhändler Waren und Dienstleistungen im genannten Segment an (act. 1 N. 14; act. 3/2).

Der Beklagte führt als Einzelunternehmer in C.\_\_\_\_\_ [Ortschaft] einen Elektronikfachmakt (act. 1 N. 20).

##### b. Prozessgegenstand

Die Klägerin will dem Beklagten verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_", das A.\_\_\_\_\_ [Abbildung] Wort-/Bildzeichen und das Wort-/Bildzeichen "A.\_\_\_\_\_" zur Kennzeichnung seiner Waren und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr zu verwenden (Rechtsbegehren Ziff. 1). Ferner soll dem Beklagten die Verwendung der nachstehenden Wort-/Bildzeichen im Geschäftsverkehr untersagt werden (Rechtsbegehren Ziff. 2):



Schliesslich sei dem Beklagten zu befehlen, das Zeichen "A. \_\_\_\_\_" in diversen (Online)-Telefonbüchern und Verzeichnissen entfernen zu lassen (Rechtsbegehren Ziff. 3). Die Klägerin stützt sich diesbezüglich auf das Marken- und Lauterkeitsrecht. Der Beklagte schliesst sinngemäss auf Abweisung der Klage (vgl. act. 14).

#### B. Prozessverlauf

Die Klägerin reichte am 28. Februar 2020 (Datum Poststempel) die Klage mit den eingangs genannten Rechtsbegehren ein (act. 1). Den von ihr mit Verfügung vom 2. März 2020 geforderten Vorschuss für die Gerichtskosten von CHF 11'000.– leistete sie fristgerecht (act. 4; act. 9). Der Beklagte reichte sodann die Klageantwort innert der ihm mit Verfügung vom 26. Juni 2020 angesetzten Nachfrist ein (act. 10; act. 12; act. 14; act. 15). Mit Verfügung vom 30. Juli 2020 wurde die Leitung des vorliegenden Prozesses an Oberrichterin Dr. Helen Kneubühler als Instruktionsrichterin delegiert (act. 16). Mit Eingabe vom 23. September 2020 reichte die Klägerin alsdann eine Noveneingabe ein (act. 19). Die Parteien wurden ursprünglich zur Vergleichsverhandlung vom 27. Oktober 2020 vorgeladen (act. 18). Dieser Verhandlungstermin wurde auf den 10. März 2021 verschoben (act. 21; act. 23; act. 24). Der Beklagte konnte aus gesundheitlichen Gründen auch diesen Termin nicht wahrnehmen (act. 25–31; act. 33). Entsprechend wurde mit Verfügung vom 17. März 2021 ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 31). Die Replik vom 3. Mai 2021 erging rechtzeitig (act. 34). Mit Verfügung vom 7. Mai 2021 wurde dem Beklagten Frist zur Erstattung der Duplik angesetzt, unter der Androhung, dass bei Säumnis Verzicht auf eine weitere Rechtsschrift angenommen würde (act. 36). Der Beklagte reichte innert angesetzter Frist keine Duplik ein. Androhungsgemäss wurde ein Verzicht auf eine weitere Rechtsschrift ange-

nommen. Mit Verfügung vom 19. Juli 2021 wurde schliesslich der Aktenschluss verfügt (act. 38).

Mit Verfügung vom 22. Oktober 2021 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob sie auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung verzichteten, unter dem Hinweis, dass bei Stillschweigen Verzicht angenommen würde (act. 40). Beide Parteien erklärten in der Folge ausdrücklich ihren Verzicht (Prot. S. 18 und act. 42).

Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu fällen ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO).

Auf die Vorbringen der Parteien ist nur insoweit einzugehen als zur Entscheidungsfindung erforderlich.

### **Erwägungen:**

#### 1. Formelles

##### 1.1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben (Art. 36 ZPO; Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO; § 44 lit. a GOG) und im Übrigen unbestritten geblieben (vgl. act. 14).

##### 1.2. Klageänderung

Die Klägerin änderte in der Replik ihr Rechtsbegehren Ziff. 2 (Unterlassungsbegehren). Sie erweiterte dieses um eine weitere Verwendungsform des beanstandeten Zeichens des Beklagten (Verwendung auf Geschäftsfahrzeug) (act. 34 N. 3).

Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Diese Voraussetzungen sind hier ohne Weiteres erfüllt.

### 1.3. Rechtsschutzinteresse

Unterlassungsklagen setzen ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Es kann entweder in einer Erstbegehungs- oder einer Wiederholungsgefahr begründet sein (FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 55 MSchG N. 29). Hat noch keine Rechtsverletzung stattgefunden, muss die klagende Partei die Erstbegehungsgefahr nachweisen, d.h. sie muss konkrete Anhaltspunkte dartun, dass die beklagte Partei eine rechtsverletzende Handlung beabsichtigt (RÜETSCHI/ROTH, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 9 UWG N. 18). Hat eine Rechtsverletzung bereits stattgefunden, muss die Wiederholungsgefahr nachgewiesen werden. Dafür muss die klagende Partei den Beweis für in der Vergangenheit bereits erfolgte gleichartige Rechtsverletzungen erbringen. Zudem muss sie dartun, dass eine Wiederholung der Verletzung zu befürchten ist (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74 f.; BGE 116 III 367 E. 2a S 359; FRICK, a.a.O., Art. 55 MSchG N. 31).

Ob die Klägerin hinsichtlich ihrer Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2) über ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse verfügt, ist nachstehend unter E. 3.3.1 zu prüfen.

### 1.4. Noveneingabe

Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 23. September 2020 eine Noveneingabe ein (act. 20; act. 20/19–20). Diese erfolgte vor Aktenschluss. Zu diesem Zeitpunkt können Tatsachen und Beweismittel noch unbeschränkt vorgetragen werden (Art. 229 Abs. 2 ZPO). Die Noveneingabe ist demzufolge zu berücksichtigen.

## 2. Materielles

### 2.1. Ausgangslage

#### 2.1.1. Kennzeichen der Klägerin



Die Deutsche A.\_\_\_\_\_ Handel SE ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten internationalen Marken (fortan: "A.\_\_\_\_\_"-Marken), die beide mittels Schutzausdehnung auch für die Schweiz Schutz geniessen (act. 1 N. 16).

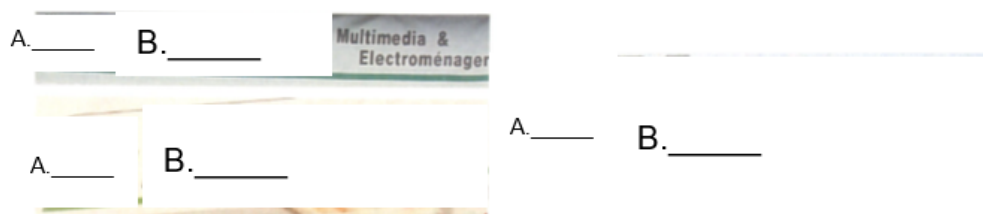
Die IR-Marke Nr. 1 ist seit dem tt. Mai 1996 geschützt. Sie wird beansprucht für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 und 37 (u.a. für div. Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Küchengeräte, Waren der Unterhaltungselektronik sowie Reparatur- und Unterhaltungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren) gemäss des Abkommens von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; SR 0.232.112.8) (fortan: "Nizza-Klassifikation") (act. 1 N. 17; act. 3/3). Mit der Markenmeldung wurde der Farbanspruch «grün» geltend gemacht. Die Marke hat folgendes Erscheinungsbild (act. 3/3): A.\_\_\_\_\_ [Abbildung]

Die IR-Marke Nr. 2 ist seit dem tt. April 1998 geschützt. Sie wird beansprucht für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 und 37 gemäss Nizza-Klassifikation (u.a. für diverse Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Küchengeräte, Waren der Unterhaltungselektronik sowie Reparatur- und Unterhaltungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren) (act. 1 N. 18; act. 3/4). Mit der Markenmeldung wurden die Farben «Grün» und «Grau» beansprucht. Die Marke hat folgendes Erscheinungsbild (act. 3/4): A.\_\_\_\_\_ [Abbildung]

Der Klägerin kommt für die beiden Marken für das gesamte Gebiet der Schweiz eine ausschliessliche Lizenz zu. Dies ergibt sich aus der Bestätigung der A.\_\_\_\_\_ Handel SE vom 3. September 2019 und ist im Übrigen unbestritten geblieben (act. 1 N. 19; act. 3/5; vgl. act. 14).

## 2.1.2. Kennzeichen des Beklagten

Der Beklagte verwendet im Geschäftsverkehr u.a. die folgenden Wort-/Bildzeichen:



(act. 1 N. 21 f.; act. 3/34 N. 8; act. 35/21–22)



(act. 1 N. 25)

### 2.1.3. Marketingvertrag

Die Klägerin schloss mit dem Beklagten im Jahr 2011 einen Marketingvertrag (Contrat Marketing "A.\_\_\_\_\_"). Darin räumte sie dem Beklagten das Recht ein, die "A.\_\_\_\_\_"-Marken während der Vertragsdauer in einem klar definierten Rahmen zu verwenden (act. 1 N. 28 f.; act. 3/12). Der Beklagte kündigte mit Schreiben vom September 2015 den Marketingvertrag fristgerecht per 31. Dezember 2016 (act. 1 N. 29; act. 3/13). Auch dies ist unbestritten geblieben (vgl. act. 14).

### 2.2. Parteivorbringen

Die Klägerin macht geltend, dass der Beklagte trotz gekündigtem Marketingvertrag die "A.\_\_\_\_\_"-Marken bzw. damit verwechselbare Kennzeichen weiterhin im Geschäftsverkehr verwende, so etwa zur Beschriftung des Ladenlokals oder des Geschäftsfahrzeugs (act. 34 N. 9 f.). Ferner bewerbe der Beklagte seine Waren und Dienstleistungen mit den klägerischen Zeichen (act. 1 N. 25). Schliesslich seien die klägerischen Zeichen auch in Adressbüchern, Verzeichnissen und Profilen des Beklagten – etwa auf [www.zip.ch](http://www.zip.ch), [www.elektronikmaerkte.ch](http://www.elektronikmaerkte.ch), [www.itdir.ch](http://www.itdir.ch), [www.wirnetwork.ch](http://www.wirnetwork.ch) – zu finden (act. 34 N. 11). Auch nach mehrfa-

cher Abmahnung habe der Beklagte den beanstandeten Zeichengebrauch nicht eingestellt (act. 1 N. 33 ff.; act. 3/14–17; act. 34 N. 5). Er habe zwar nach Beendigung des Vertragsverhältnisses seine Zeichen teilweise angepasst (neuer Schriftzug "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_"). Trotz dieser leichten Modifikationen bestehe in Bezug auf die Zeichen weiterhin Verwechslungsgefahr (act. 34 N. 16, N. 21). Entsprechend stünden ihr (der Klägerin) gegenüber dem Beklagten Ansprüche aus Marken- und Lauterkeitsrecht zu (act. 1 N. 57 ff.).

Der Beklagte macht geltend, dass es ihm nach Beendigung des Marketingvertrags unmöglich gewesen sei, sämtliche Geschäftsbezeichnungen und Einträge in (Online-)Verzeichnissen anzupassen. Mittlerweile lauteten diese indes praktisch alle auf "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_". Eine Verwechslungsgefahr zwischen "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_ " und den Kennzeichen der Klägerin bestehe nicht. Er (der Beklagte) werde seine Geschäftstätigkeit ohnehin aufgeben; das Einzelunternehmen werde nach dem Auslaufen des Mietvertrages per Anfang 2022 aus dem Handelsregister gelöscht (act. 14).

### 2.3. Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr

Sowohl im Firmenrecht als auch im Namensrecht, Markenrecht und Lauterkeitsrecht ist der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr zentral. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das ganze Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (Urteil 4A\_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 3.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. – "Pachmann Rechtsanwälte AG / Bachmann Rechtsanwälte AG"; ferner BGE 128 III 401 E. 5 S. 403; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f.). Dieser Grundsatz gilt indes nur beschränkt. Der Rechtsanwendende muss – je nach beanspruchtem Rechtsschutz – die im Gesetz statuierten unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen beachten und damit auch andere Umstände würdigen (vgl. HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR III/2, Streuli-Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 305 m.H.).

Es wird zwischen unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr unterschieden. Unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn die Zeichen nicht unterschieden werden können, also ein Zeichen für das andere gehalten wird. Es

kommt zu einer "direkten Täuschung" über die Herkunft der Produkte (siehe STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 3 N. 26). Eine lediglich mittelbare Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn die Zeichen vom Abnehmer zwar auseinandergehalten werden können, es aber aufgrund von Übereinstimmungen, wie der konzeptionellen Ähnlichkeit oder vollständigen oder teilweisen Übernahme des älteren Zeichens dennoch zu einer Fehlzurechnung kommt (siehe STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 27 m.w.H.)

## 2.4. Markenrecht

### 2.4.1. Rechtliches

Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es mit einer älteren Marke identisch ist und für gleiche Waren bestimmt ist. Ferner sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie mit einer älteren Marke identisch sind bzw. ihr ähnlich sind sowie für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. b–c MSchG). Entsprechend kann der Markeninhaber anderen gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG verbieten, Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen, die nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind.

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren bzw. Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderhalten kann, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a S. 97 f.; BGE 127 II 160 E. 2a S. 165 f., in: sic! 2001, S. 314 ff. – "Securitas [fig.]" ; BGE 122 III 382 E. 1 S. 384, in: sic! 1997, S. 46 ff. – "Kamillosan / Kamillan, Kamillon"). Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 445 f.; Urteil 4A\_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. – "Pachmann Rechtsanwälte AG / Bachmann Rechtsanwälte AG").

## 2.4.2. Würdigung

### 2.4.2.1. Aktivlegitimation

Die Klägerin verfügt für die beiden "A.\_\_\_\_\_"-Marken (IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2) für das gesamte Gebiet der Schweiz über eine ausschliessliche Lizenz (act. 1 N. 19; act. 3/5). Dies ist unbestritten geblieben (vgl. act. 14). Sie ist entsprechend zur Klage aktivlegitimiert (Art. 55 Abs. 4 MSchG).

### 2.4.2.2. Hinterlegungspriorität

Der Beklagte verfügt über keine eingetragenen Marken. Entsprechend kommt der Klägerin hinsichtlich der beiden "A.\_\_\_\_\_"-Marken (IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2) Hinterlegungspriorität zu.

### 2.4.2.3. Massgebliche Verkehrskreise

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Ausgangspunkt dafür ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (Urteil B-1009/2020 des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. März 2011, E. 2 – "Credit Suisse / UniCredit Suisse [fig.]").

Die Abnehmerkreise der von den klägerischen "A.\_\_\_\_\_"-Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen – u.a. Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Küchengeräte, Waren der Unterhaltungselektronik und schliesslich auch Reparatur- und Unterhaltungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren – bestehen sowohl aus Durchschnittskonsumenten (insbesondere Endkonsumenten) als auch aus Fachleuten (z.B. Händlern).

### 2.4.2.4. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen

Marken werden nur im Rahmen ihres Gleichartigkeitsbereichs geschützt (Spezialitätsprinzip). Die beiden "A.\_\_\_\_\_"-Marken (IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2) sind für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 und 37 gemäss Nizza-Klassifikation (u.a. für div. Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Küchengeräte, Waren der Unterhaltungselektronik und schliesslich Reparatur- und

Unterhaltungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren) hinterlegt (act. 1 N. 17 f.; act. 3/3–4). Der Beklagte führt einen Elektronikfachmarkt in C.\_\_\_\_\_. Sein Sortiment umfasst Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Küchengeräte und Waren der Unterhaltungselektronik. Zusätzlich bietet er (Reparatur-)Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren an (act. 1 N. 20). Die diesbezüglichen klägerischen Vorbringen sind unbestritten geblieben (vgl. act. 14). Die beiden "A.\_\_\_\_\_"-Marken sowie die beanstandeten beklagischen Zeichen "A.\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_", "A.\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_" und "A.\_\_\_\_\_" werden für gleiche (oder zumindest gleichartige) Waren- und Dienstleistungen gebraucht. Demzufolge müssen sich die Zeichen besonders deutlich voneinander unterscheiden (vgl. BGE 122 III 382 E. 3a S. 387 f.– "Kamillosan / Kamillan").

#### 2.4.2.5. Zeichennutzung durch den Beklagten

Die Klägerin macht geltend, dass der Beklagte die Zeichen "A.\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_" (act. 1 N. 23–25; act. 34 N. 11; act. 3/6–11; act. 35/21), "B.\_\_\_\_\_" (act. 1 N. 21–22, N. 25, N. 27, N. 31, N. 34 N. 8, N. 10, N. 11; act. 35/22–23) und "A.\_\_\_\_\_" (act. 1 N. 25; act. 3/10) weiterhin zur Kennzeichnung seines Angebotes im Geschäftsverkehr benutze (act. 1 N. 20 ff.; act. 19 N. 4 f., N. 30; act. 34 N. 8 ff.). Sie reicht diesbezüglich Fotoaufnahmen des Geschäftslokals des Beklagten, des Geschäftsautos sowie diverse Scans von (Online-)Telefonbüchern und (Online-)Verzeichnissen ins Recht (act. act. 3/6–11; act. 35/21 act. 35/22–23):



Es ist weder geltend gemacht noch ersichtlich, dass es sich bei diesen Fotografien um Fälschungen handelt. Damit ist der (weiterhin andauernde) Gebrauch der beanstandeten Zeichen durch den Beklagten nachgewiesen.

#### 2.4.2.6. Schutzzfähigkeit / Schutzausschlussgründe

Die klägerische IR-Marke Nr. 1 setzt sich aus den zwei grünen Grossbuchstaben "A.\_\_\_\_\_" und "A.\_\_\_\_\_" zusammen. Den beiden Buchstaben "A.\_\_\_\_\_" ist sodann eine Interpunktion (":") nachgestellt. Es handelt sich um ein sog. Akronym, ein aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetztes Kurzwort. "A.\_\_\_\_\_" steht für "A.\_\_\_\_\_". Akronyme zählen grundsätzlich zum Kreis der eintragungsfähigen Marken (Urteil B-7466/2006 des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Juli 2007, E. 8 – "6AZ [fig.] / AZ"). Das Akronym "A.\_\_\_\_\_" samt nachgestellter Interpunktion (":") weist eine kursive Schrift auf und ist grün eingefärbt. Die prominente Interpunktion (":") erweist sich dabei auch als figuratives Element.

Die IR-Marke Nr. 2 setzt sich aus dem grünen Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" und dem grauen Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" zusammen. Der Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" entspricht der IR-Marke Nr. 1. Der grau eingefärbte Schriftzug "A.\_\_\_\_\_" ist wiederum der Interpunktion (":") nachgestellt. Die Wörter "A.\_\_\_\_\_" und "A.\_\_\_\_\_" sind in einem Wort verbunden, die beiden Anfangsbuchstaben "A.\_\_\_\_\_" und "A.\_\_\_\_\_" jeweils grossgeschrieben. Der Schriftzug ist ebenfalls in kursiver Schrift gehalten.

Insgesamt erweisen sich die klägerischen Marken "A.\_\_\_\_\_" und "A.\_\_\_\_\_" (IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2) als schutzfähig i.S.v. Art. 1 MSchG und originär unterscheidungskräftig i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG. Schutzausschlussgründe i.S.v. Art. 2 lit. a–d MSchG sind weder geltend gemacht noch ersichtlich.



#### 2.4.2.7. Zeichenähnlichkeit

2.4.2.7.1. "A. \_\_\_\_\_" / "A. \_\_\_\_\_" vs. "A. \_\_\_\_\_ B. \_\_\_\_\_" / "A. \_\_\_\_\_-B. \_\_\_\_\_"

##### 2.4.2.7.1.1. Zeichenvergleich

##### Gegenüberzustellende Zeichen:

IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2 der Klägerin:

A. \_\_\_\_\_ [Abbildung], A. \_\_\_\_\_ [Abbildung]

Zeichen des Beklagten:

Abbildung Nr. 1: Anzeige Printmedium (exemplarisch, act. 1 N. 25):

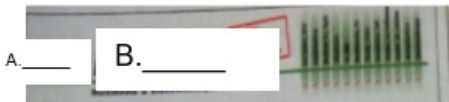


Abbildung Nr. 2: Anzeige Printmedium (exemplarisch, act. 1 N. 25):

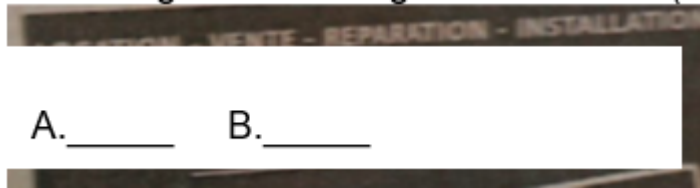


Abbildung Nr. 3: Online-Verzeichnis (exemplarisch, act. 1 N. 27; act. 3/8):

Shopping

A. \_\_\_\_\_ B. \_\_\_\_\_

B. \_\_\_\_\_

Massgeblich bei der Frage der Zeichenähnlichkeit ist einzig der Registereintrag (Urteil B-2844/2009 des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Mai 2010, E. 4.1 – "SAP / asap [fig.]"). Im vorliegenden Fall stehen sich die klägerische "A. \_\_\_\_\_"-Marke (Wort-/Bildzeichen) und das beklagte Zeichen "A. \_\_\_\_\_ B. \_\_\_\_\_" (genutzt als Wortzeichen und Wort-/Bildzeichen) gegenüber (siehe oben). Das Wort-/Bildzeichen des Beklagten setzt sich aus den Bestandteilen "A. \_\_\_\_\_" und "B. \_\_\_\_\_" bzw. "B. \_\_\_\_\_" zusammen.

Teilweise übernimmt der Beklagte die klägerische "A.\_\_\_\_\_"-Marke (IR-Marke Nr. 1) – samt Schriftbild, Farbe und Interpunktion – vollständig in sein Wort-/Bildzeichen (siehe oben die Abbildung Nr. 1). Der zweite Zeichenbestandteil "B.\_\_\_\_\_" entspricht dem Nachnamen des Beklagten. Bei der Übernahme einer älteren Marke (oder deren prägenden Hauptbestandteil) in ein jüngeres Zeichen ist grundsätzlich von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen (vgl. das Urteil B-1009/2010 des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. März 2011, E. 5.1 in fine – "Credit Suisse / UniCredit Suisse [fig.]"). Dies trifft auch im konkreten Fall zu: Der Namens-Bestandteil "B.\_\_\_\_\_" bzw. "B.\_\_\_\_\_" genügt nicht, um die übernommene "A.\_\_\_\_\_"-Marke als untergeordneter Bestandteil des beklagtischen Zeichens erscheinen zu lassen (vgl. das Urteil B-1009/2010 des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. März 2011, E. 5.2 – "Credit Suisse / UniCredit Suisse [fig.]"). Hinsichtlich der Nutzung des Wort-/Bildzeichens "A.\_\_\_\_\_" B.\_\_\_\_\_" gemäss Abbildung Nr. 1 liegt entsprechend Zeichenähnlichkeit vor.

In anderen Fällen verwendet der Beklagte zwar das klägerische "A.\_\_\_\_\_"-Zeichen, allerdings in weisser Schrift auf schwarzem Grund (siehe etwa oben die Abbildung Nr. 2) oder in herkömmlicher schwarzer Schrift als Wortzeichen (siehe etwa oben die Abbildung Nr. 3). Dies im Unterschied zu den klägerischen "A.\_\_\_\_\_"-Wort-/Bildmarken (IR-Marke Nr. 1 und Nr. 2), die in grüner, kursiver Schrift mit prominenter Interpunktion (":") dargestellt sind. In Übereinstimmung mit den klägerischen "A.\_\_\_\_\_"-Marken werden indessen auch bei den Zeichen des Beklagten die Grossbuchstaben "A.\_\_\_\_\_" und "A.\_\_\_\_\_" verwendet. Dem einleitenden "A.\_\_\_\_\_"-Zeichen nachgestellt ist wiederum der Namens-Bestandteil "B.\_\_\_\_\_" bzw. "B.\_\_\_\_\_" . Da – wie unter Ziff. 2.5 zu zeigen sein wird – diese Zeichenverwendungen eine Verletzung des Lauterkeitsrechts darstellen, kann hier offen bleiben, ob hinsichtlich der abgebildeten beklagtischen "A.\_\_\_\_\_"-Zeichen Nr. 2 und 3 und den klägerischen "A.\_\_\_\_\_"-Marken Zeichenähnlichkeit im Sinne des Markenrechts besteht.

#### 2.4.2.7.1.2. Verwechslungsgefahr

Schliesslich ist in einer abschliessenden Gesamtbetrachtung die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der Marke, die Art der Waren bzw. Dienstleistungen sowie der Aufmerksamkeitsgrad der massgeblichen Verkehrskreise, den sie bei der Nachfrage walten lassen (Urteil 4C\_258/2004 des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2004, E. 2 ff., in: sic! 2005, S. 123 ff. – "Yello/Yellow Access AG [fig.]").

Kennzeichnungskraft: Akronyme sind grundsätzlich schwach bis normal kennzeichnungskräftig (Urteil B-6426/2012 des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Dezember 2013, E. 5 – "VZ [fig.] / SVZ"). In Anbetracht der dezenten figurativen Elemente der klägerischen "A.\_\_\_\_"-Marken und der beanspruchten Waren ist in markenrechtlicher Hinsicht indes von einer schwachen bis durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Aufmerksamkeit der Verkehrskreise / Art der Waren und Dienstleistungen: Waren und Dienstleistungen im Elektronikfachhandel werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit nachgefragt, aber doch nicht alltäglich erworben. Entsprechend muss angenommen werden, dass der Durchschnittskonsument bei der Nachfrage eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit walten lässt (vgl. dazu Urteil B-3663/2011 des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. April 2013, E. 4.2.1 – "INTEL INSIDE und intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE"). Diese leicht erhöhte Aufmerksamkeit kann die Verwechslungsgefahr im konkreten Fall indes nicht bannen. Die Durchschnittskonsumenten können die konfligierenden Zeichen "A.\_\_\_\_" bzw. "A.\_\_\_\_ A.\_\_\_\_" (Wort-/Bildmarken) und "A.\_\_\_\_ B.\_\_\_\_" (Abbildung Nr. 1) zwar auseinanderhalten (keine unmittelbare Verwechslungsgefahr). Es besteht indes die reale Gefahr, dass – namentlich angesichts der Waren und Dienstleistungsgleichheit – die massgeblichen Verkehrskreise aufgrund der Zeichenähnlichkeit unternehmerische Allianzen vermuten bzw. von einer Serienmarke ausgehen (mittelbare Verwechslungsgefahr) (vgl. das Urteil 4A\_207/2010 des Bundesgerichts vom 9. Juni 2011, E. 5.1, in: sic! 2011, S. 666 ff. – "R [fig.] RSW Rama Swiss Watch / RAM Swiss Watch"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 MSchG N. 28). Zusammenfassend ist festzustellen, dass hinsichtlich des beklagischen

Wort-/Bildzeichens "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_" (vorstehende Abbildung Nr. 1) und den klägerischen "A.\_\_\_\_\_"-Wort-/Bildmarken eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr vorliegt.

2.4.2.7.2. "A.\_\_\_\_\_" / "A.\_\_\_\_\_" vs. "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_" / "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_"

2.4.2.7.2.1. Zeichenvergleich

IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2 der Klägerin:

A.\_\_\_\_\_ [Abbildung], A.\_\_\_\_\_ [Abbildung]

Zeichen des Beklagten:

Abbildung Nr. 1: Beschriftung des Geschäftsfahrzeugs (exemplarisch, act. 34 N. 10; act. 35/22):

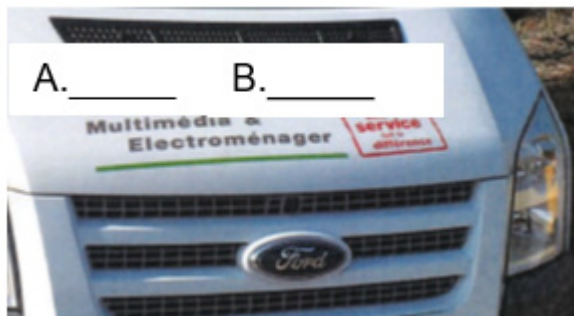
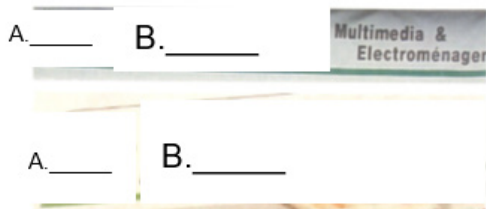


Abbildung Nr. 2 und 3: Anschrift Geschäftsräumlichkeiten bzw. Anzeige Printmedium (exemplarisch, act. 1 N. 21 ff.):



Im Unterschied zu den vorstehend behandelten Zeichen "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_" bzw. "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_" fehlt es bei den hier beanstandeten beklagtischen Zeichen "A.\_\_\_\_\_" bzw. "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_" an einer vollständigen Übernahme der klägerischen "A.\_\_\_\_\_"-Marken. Anstelle des einleitenden Bestandteils

"A.\_\_\_\_\_" steht lediglich der Grossbuchstaben "A.\_\_\_\_\_". Der Beklagte verwendet seine Zeichen in drei verschiedenen, leicht voneinander abweichenden Versionen. In Abbildung Nr. 2 wurde der Buchstaben "A.\_\_\_\_\_" durch senkrechte grüne Linien ersetzt, die parallel zueinander stehen. Dies erweckt den Eindruck einer schraffierten Fläche, die als dezentes figuratives Element dem Buchstaben "A.\_\_\_\_\_" vorangestellt ist. In den Abbildungen Nr. 1 und Nr. 3 fehlen diese senkrechten Linien. In Abbildung Nr. 1 befindet sich zudem das teilweise in roter Farbe unterlegte Wort-/Bildzeichen "...A.\_\_\_\_\_" unter dem Zeichenbestandteil "A.\_\_\_\_\_". Dieser Zeichenbestandteil übernimmt den grauen Schriftzug "A.\_\_\_\_\_" der IR-Marke Nr. 2 ("A.\_\_\_\_\_") vollständig. Die Namens-Bestandteile "B.\_\_\_\_\_" bzw. "B.\_\_\_\_\_" sind jeweils grün unterstrichen. Bei sämtlichen der beanstandeten Zeichen wurde der grüne, kursive Buchstaben "A.\_\_\_\_\_" sowie die prominente Interpunktion (":") unverändert von den klägerischen "A.\_\_\_\_\_"-Marken übernommen. Ob indessen hinsichtlich der beklagten Wort-/Bildzeichen "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_" bzw. "A.\_\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_" in markenrechtlicher Hinsicht Zeichenähnlichkeit gegeben ist, mithin Verwechslungsgefahr besteht, kann offen bleiben, zumal auch diesbezüglich – wie nachstehend unter Ziff. 2.5 zu zeigen ist – eine Verletzung des Lauterkeitsrechts vorliegt.

#### 2.4.2.7.3. "A.\_\_\_\_\_" vs. "A.\_\_\_\_\_"

A.\_\_\_\_\_ [Abbildung]

vs.

Anschrift auf [www.itdir.ch](http://www.itdir.ch) (exemplarisch, act. 3/10):



Aus den abgebildeten Darstellungen ergibt sich, dass der Beklagte die klägerische IR-Marke Nr. 2 fast gänzlich übernommen hat und für seine Zwecke ver-

wendet. Die Zeichen sind sich sehr ähnlich und werden – wie vorstehend gezeigt (siehe unter Ziff. 2.4.2.4) – für die gleichen Waren und Dienstleistungen gebraucht; eine Verwechslungsgefahr besteht entsprechend auch hier. Damit ist der Tatbestand gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. c MSchG erfüllt.

#### 2.4.2.8. Rechtfertigungsgrund

Der Beklagte kündigte den Marketingvertrag aus dem Jahr 2011 (Contrat Marketing "A.\_\_\_\_") unbestrittenermassen auf den 31. Dezember 2016 (act. 1 N. 29; act. 3/12–13; vgl. act. 14). Seit diesem Zeitpunkt verfügt er nicht mehr über eine Lizenz zur Benutzung der klägerischen "A.\_\_\_\_"-Marken. Gegenteiliges behauptet der Beklagte denn auch nicht (vgl. act. 14). Der Einwand des Beklagten, wonach ihm die finanziellen Mittel zur Neugestaltung seiner Zeichen bzw. Beschriftungen gefehlt hätten, ist im Übrigen nicht rechtserheblich (vgl. act. 14). Es liegt in der Verantwortung des Beklagten, seine Zeichen unter Einhaltung sämtlicher Rechtsregeln zu gestalten. Es liegen demzufolge keine Rechtfertigungsgründe vor, aufgrund derer die Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlungen des Beklagten entfielen.

#### 2.4.3. Zwischenfazit

Die von der Klägerin beanstandete Zeichenverwendung "A.\_\_\_\_ B.\_\_\_\_" (Wort-/Bildzeichen, vorstehende Abbildung Nr. 1) durch den Beklagten stellt eine Verletzung des markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts dar und ist entsprechend vom Verbotsanspruch erfasst.

### 2.5. Lauterkeitsrecht

#### 2.5.1. Rechtliches

Unlauter handelt u.a., wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Wie gezeigt (siehe vorne unter Ziff. 2.3), beurteilt sich die Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht nach den gleichen Grundsätzen wie im Firmen-, Namens- und Markenrecht. Anders als im

Firmen- und Markenrecht, wo nur die jeweiligen Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Umstände), müssen im Lauterkeitsrecht die gesamten Umstände betrachtet werden. Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist massgebend, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen müssen gewürdigt werden (z.B. der Internetauftritt etc.) (kennzeichenexterne Umstände) (ARPAGAU, in: Basler Kommentar zum UWG, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N. 91).

## 2.5.2. Würdigung

### 2.5.2.1. Aktivlegitimation

Die Klägerin ist durch den Marktauftritt des Beklagten in ihrem Geschäftsbetrieb bzw. in ihren wirtschaftlichen Interessen betroffen (Art. 9 Abs. 1 UWG). Entsprechend ist sie zur vorliegenden Klage aktivlegitimiert.

### 2.5.2.2. Verletzung eines schutzfähigen Marktauftritts

Tatsächlicher Zeichengebrauch der Klägerin und Kennzeichnungskraft: Die Klägerin verwendet ihre "A. \_\_\_\_\_"-Zeichen im Geschäftsverkehr wie folgt (exemplarisch, act. 35/25):

A. \_\_\_\_\_ **Maurer**

Nach dem einleitenden grünen "A. \_\_\_\_\_"-Element (samt Interpunktation [":"]) ist der Name des jeweiligen der Klägerin angeschlossenen Handelspartners in kursiver, grauer Schrift nachgestellt. In diesem Zeichen wird das Geschäftskonzept der Klägerin – nämlich eine Einkaufs-Kooperation im (Elektronik-)Detailhandel mit aufgrund Mitgliedschaftsverträgen als Kunden anerkannten Detailhandelsunternehmen – gleichzeitig äusserlich wahrnehmbar (vgl. dazu auch ARPAGAU, in: Basler Kommentar zum UWG, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 3 lit. d N. 54; vgl. das Urteil HE03002 des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 14. Mai

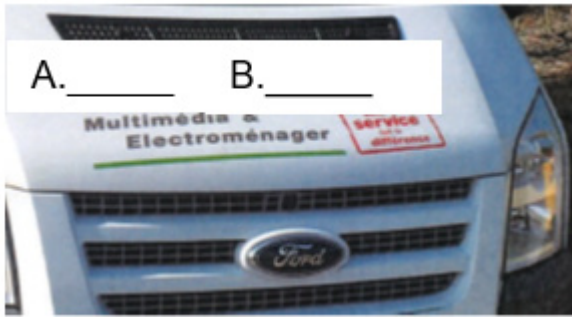
2004, in: sic! 2003, E. 4 – "Freitag / Dörr"). Der graue Namens-Bestandteil ist zusätzlich grün unterstrichen. Umgekehrt ist der "A.\_\_\_\_"-Bestandteil mit dem stark verkleinerten, kursiven grauen Schriftzug "A.\_\_\_\_" unterlegt. In farblicher Hinsicht erscheinen die grünen und grauen Zeichenelemente übers Kreuz gespiegelt. In Anbetracht des Gesagten liegt ein unterscheidungskräftiger Marktauftritt i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor. Weitere Beispiele solcher Zeichennutzungen durch die Klägerin sind aus den Urkunden act. 35/24 und act. 35/26 ersichtlich ("A.\_\_\_\_ Gysin"; "A.\_\_\_\_ Falco"). Damit ist rechtsgenügend dargetan (und im Übrigen unbestritten geblieben), dass die Klägerin ihre "A.\_\_\_\_"-Zeichen im Geschäftsverkehr in dieser Form verwendet. In lauterkeitsrechtlicher Hinsicht ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der klägerischen "A.\_\_\_\_"-Zeichen auszugehen (vgl. auch Ziff. 2.4.2.7.1.2). Zudem behauptet die Klägerin (act. 34 N. 18 f.), dass sich ihre "A.\_\_\_\_"-Zeichen im ... [Region] regional durchgesetzt hätten, was unbestritten geblieben ist (vgl. act. 14). Durch diesen Umstand ist die Kennzeichnungskraft der klägerischen Zeichen im genannten Gebiet zusätzlich erhöht.

Gebrauchspriorität: Im Lauterkeitsrecht ist die Gebrauchspriorität entscheidend (statt vieler: ARPAGAU, a.a.O., Art. 3 lit. d UWG N. 62). Die Klägerin macht geltend, dass sie in den 1990-er Jahren ihre Markttätigkeit in der Schweiz aufgenommen habe (act. 1 N. 14; vgl. auch act. 3/2). Mangels gegenteiliger Behauptungen ist davon auszugehen, dass in diesem Zeitraum auch der Zeichengebrauch eingesetzt hat. Der Beklagte verfügte sodann unbestrittenermassen für den Zeitraum von 2011 bis 2016 für das gesamte Gebiet der Schweiz über eine ausschliessliche Lizenz für die klägerischen "A.\_\_\_\_"-Zeichen (act. 1 N. 19; act. 3/5). Sämtliche dieser Behauptungen sind unbestritten geblieben und stützen sich im Übrigen auf die eingereichten Urkunden (vgl. act. 14). Demzufolge kommt der Klägerin hinsichtlich ihrer "A.\_\_\_\_"-Zeichen Gebrauchspriorität zu.

Zeichenähnlichkeit / Zeichengebrauch des Beklagten: Der Beklagte benutzt seine Zeichen im Geschäftsverkehr wie folgt:

Abbildung Nr. 1: Beschriftung des Geschäftsfahrzeugs (exemplarisch, act. 34 N. 10; act. 35/22):





Abbildungen Nr. 2, 3 und 4: Anschrift Geschäftsräumlichkeiten bzw. Anzeigen in Printmedien (exemplarisch, act. 1 N. 21 ff.):

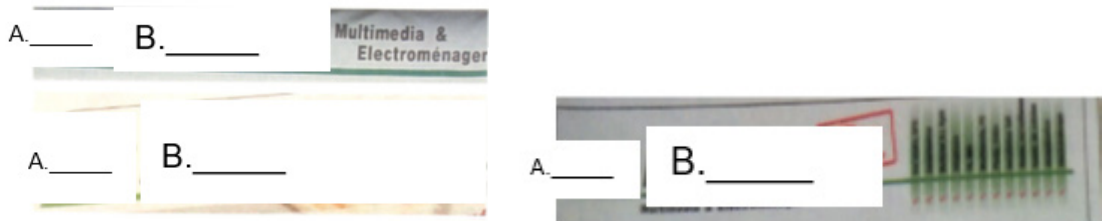


Abbildung Nr. 5: Anzeige Printmedium (exemplarisch, act. 1 N. 25):

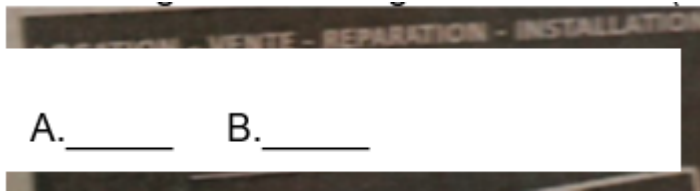
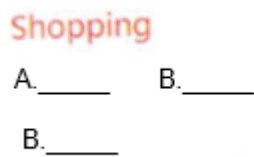


Abbildung Nr. 6: Online-Verzeichnis (exemplarisch, act. 1 N. 27; act. 3/8):



Aus den vorstehenden Abbildungen Nr. 1 bis 4 ist ersichtlich, dass sich der Beklagte den charakteristischen Aufbau der klägerischen "A. \_\_\_\_\_"-Zeichen zu eigen gemacht hat. Auch er stellt seinen Namen in einem kursiven, grau eingefärbten Schriftzug dem einleitenden, grün eingefärbten "A. \_\_\_\_\_"-Element nach. Die beiden Zeichenelemente sind wiederum durch eine Interpunktion (":") voneinander abgetrennt. Damit begibt er sich in die unmittelbare Nähe der klägerischen "A. \_\_\_\_\_"-Zeichen.

In Abbildung 1 (Beschriftung des Geschäftsfahrzeugs) übernimmt der Beklagte zusätzlich die für das klägerische Zeichen charakteristische, kreuzweise Spiegelung der grünen und grauen Zeichenelemente. Der graue Namens-Bestandteil "B.\_\_\_\_\_" ist – gleichsam wie bei der Klägerin – grün unterstrichen. Das grüne "A.\_\_\_\_\_"-Element (samt Interpunktion [":"]) ist mit dem grauen, teilweise rot umrundeten Zeichen "...A.\_\_\_\_\_" unterlegt. Beim klägerischen Zeichen befindet sich stattdessen an dieser Stelle das graue Zeichenelement "A.\_\_\_\_\_". Es sticht ins Auge, dass der Beklagte das Zeichenelement "A.\_\_\_\_\_" mit dem rot eingefärbten Zeichenelement "...A.\_\_\_\_\_" überschrieben hat.

Die Abbildungen Nr. 2 und 3 (Beschriftung Geschäftsräumlichkeiten bzw. Anzeigen in Printmedien) unterscheiden sich insofern von den klägerischen Zeichen, als dass das gesamte Zeichen des Beklagten grün unterstrichen ist. Bei der Abbildung Nr. 2 (Beschriftung Geschäftsräumlichkeiten) wurde der Buchstabe "A.\_\_\_\_\_" des klägerischen "A.\_\_\_\_\_"-Zeichens mittels einer schraffierten Fläche unkenntlich gemacht. Im Unterschied zu den klägerischen Zeichen ist der Namens-Bestandteil "B.\_\_\_\_\_" dagegen gross geschrieben. Bei der Abbildung Nr. 3 (Anzeige in Printmedium) fehlt diese schraffierte Fläche; dem grauen Namens-Bestandteil "B.\_\_\_\_\_" ist nur das kursive grüne "A.\_\_\_\_\_"-Element (samt Interpunktion [":"]) vorangestellt. Für den Namens-Bestandteil "B.\_\_\_\_\_" wurde indes auf die Schriftgestaltung der Klägerin zurückgegriffen.

In Abbildung Nr. 4 (Anzeige in Printmedium) ist denn auch ersichtlich, dass der Beklagte den Zeichenbestandteil "A.\_\_\_\_\_" komplett von der Klägerin übernommen hat.

Aus den Abbildungen Nr. 5 und 6 (Anzeige Printmedium bzw. Online-Verzeichnis) ergibt sich schliesslich, dass sich der Beklagte als "A.\_\_\_\_\_-B.\_\_\_\_\_" bezeichnet. Er übernimmt damit das klägerische "A.\_\_\_\_\_"-Zeichen, allerdings ohne die typische grüne, kursive Schrift.

Zusammenfassend ist aufgrund des Aufbaus und der Gestaltung lauterkeitsrechtlich von einer Ähnlichkeit der vom Beklagten im Geschäftsverkehr benutzten Zeichen mit den klägerischen «A.\_\_\_\_\_»-Zeichen auszugehen.

Verwechslungsgefahr: Sämtliche oben abgebildeten Zeichen des Beklagten weisen in gestalterischer Hinsicht im Vergleich zu den klägerischen "A.\_\_\_\_"-Zeichen zwar dezente Modifikationen auf. Diese sind indes – betrachtet aus der Perspektive des Erinnerungsbilds der massgebenden Verkehrskreise – nicht geeignet, um genügenden Abstand zu den klägerischen "A.\_\_\_\_"-Zeichen und einen anderen Gesamteindruck zu schaffen. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass die Vertriebsstruktur der Klägerin massgeblich auf einem Netz von ihr angeschlossenen Handelspartnern basiert. Gerade in diesem Kontext suggeriert der Beklagte mit seiner Zeichengestaltung den Abnehmern, dass sie ihre Waren weiterhin in einem "A.\_\_\_\_-Fachgeschäft" – d.h. von einem offiziell mit der Klägerin verbundenen Handelspartner – beziehen. Auch der Beschriftung "A.\_\_\_\_ B.\_\_\_\_" (in der beanstandeten grafischen Gestaltung, die sich den klägerischen "A.\_\_\_\_"-Zeichen anlehnt) auf dem Geschäftslokal und dem Geschäftsauto können die durchschnittlichen Abnehmer nicht entnehmen, dass der Beklagte nun – nach langjähriger Geschäftspartnerschaft – nicht mehr ins Vertriebsnetz der Klägerin eingebunden ist. Im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung fällt zusätzlich ins Gewicht, dass dem Beklagten zahlreiche Möglichkeiten offen gestanden hätten, seinen Namenszug "B.\_\_\_\_" für den Geschäftsgebrauch individuell – d.h. mit genügend Abstand zu den klägerischen Zeichen – zu gestalten. Damit begibt sich der Beklagte in den Schutzbereich des individualisierten und kennzeichnungskräftigen Marktauftritts der Klägerin. Entsprechend ist in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr hinsichtlich der streitbetroffenen Zeichen auszugehen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

#### 2.5.2.3. Rechtfertigungsgrund

Wie bereits vorstehend festgehalten (siehe vorne unter Ziff. 2.4.2.8), besteht kein vertragliches Nutzungsrecht an den Zeichen der Klägerin. Entsprechend entfällt die Rechtswidrigkeit des Verhaltens des Beklagten auch in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht nicht.

### 2.5.3. Zwischenfazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass hinsichtlich sämtlicher von den Klägerin beanstandeten beklagischen Zeichenverwendungen ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vorliegt. Ob gleichzeitig die Tatbestände von Art. 2 UWG (Generalklausel) und Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG (Verbot irreführender bzw. täuschender Angaben) verletzt sind, kann daher offen bleiben.

## 3. Rechtsfolgen

### 3.1. Parteivorbringen

Die Klägerin beantragt, es sei dem Beklagten zu verbieten, das Wortzeichen "A.\_\_\_\_\_", das Wort-/Bildzeichen "A.\_\_\_\_\_" sowie das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" und die vorstehend abgebildeten Wort-/Bildzeichen "A.\_\_\_\_ B.\_\_\_\_\_" und "B.\_\_\_\_\_" im Geschäftsverkehr zu verwenden (Unterlassungsbegehren) (act. 1 N. 57 ff.). Ferner beantragt sie die Entfernung des "A.\_\_\_\_\_"-Zeichens aus diversen (Online-)Telefonbüchern bzw. aus weiteren (Online-)Verzeichnissen (act. 1 N. 62). Der Beklagte macht geltend, dass er nicht in der Lage sei, "sämtliche Werbeschriften neu zu beplanken und die [...] verlorene Domain zurückzukaufen". Die Einzelfirma werde ohnehin per Anfang 2022 aus dem Handelsregister gelöscht, zumal der Mietvertrag zu diesem Zeitpunkt enden werde (act. 14).

### 3.2. Rechtliches

Wer in seinem Recht an der Marke oder einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen (1.) die drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG; Unterlassungsanspruch) und/oder (2.) eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG; Beseitigungsanspruch). Die genannten Ansprüche ergeben sich gleichsam aus Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG.

### 3.3. Würdigung

#### 3.3.1. Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 2)

Rechtsschutzinteresse: Wie vorstehend gezeigt, benutzt der Beklagte die beanstandeten Zeichen weiterhin im Geschäftsverkehr (siehe dazu unter Ziff. 2.4.2.5). Der Beklagte macht geltend, dass es ihm nach der Kündigung des Marketingvertrags nicht möglich gewesen sei, sämtliche Werbemittel anzupassen. Ferner bringt er mit Verweis auf eine Kündigungsbestätigung (E-Mail vom 4. Januar 2021, act. 30) pauschal vor, dass seine Einzelfirma anfangs des Jahres 2022 aus dem Handelsregister gelöscht werde, da er den Mietvertrag für die Geschäftsräumlichkeiten auf diesen Zeitpunkt gekündigt habe (act. 14). Indes fehlt eine klärende und überzeugende Darstellung hinsichtlich dieser (behaupteten) Aufgabe der Geschäftstätigkeit. Ein Verweis auf die Kündigung der Geschäftsräumlichkeiten sowie auf den (derzeitigen) schlechten Gesundheitszustand (act. 29) ist dazu jedenfalls nicht hinreichend. Zudem bestreitet der Beklagte weiterhin die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens (act. 14). Insgesamt ist im Prozessverhalten des Beklagten keine explizite (d.h. vorbehaltlos- und bedingungslos) Erklärung zu erkennen, die von der Klägerin beanstandeten Zeichenverwendungen inskünftig (dauerhaft) zu unterlassen (FRICK, a.a.O., Art. 55 MSchG N. 31). Die Wiederholungsgefahr liegt entsprechend vor. Damit verfügt die Klägerin hinsichtlich ihrer Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2) über ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse.

Bestimmtheit der Rechtsbegehren: Die klägerischen Marken und die von ihr beanstandeten Verletzerzeichen des Beklagten werden in den Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2 einzeln genannt bzw. abgedruckt. Es ist sodann ohne Weiteres erkennbar, welche Handlungen des Beklagten verbotsbehaftet sind. Demzufolge ist dem Beklagten zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_", das Wort-/Bildzeichen A.\_\_\_\_ [Abbildung] und das Wort-/Bildzeichen A.\_\_\_\_ [Abbildung] einerseits sowie die im Rechtsbegehren Ziff. 2 abgebildeten Zeichen andererseits im Zusammenhang mit Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu verwenden, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderen Medien kenn-

zeichenmässig im Verkehr zu gebrauchen oder auf Multimedia- und Elektronikwaren anzubringen.

### 3.3.2. Beseitigungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 3)

Mit Verweis auf die vorstehenden Ausführungen verfügt die Klägerin auch hinsichtlich des Beseitigungsbegehrens über ein rechtsgenügendes Rechtsschutzinteresse. Die angebehrten Anordnungen – nämlich die Verpflichtung des Beklagten, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" aus (Online-)Telefonbüchern und weiteren (Online-)Verzeichnissen entfernen zu lassen, erweisen sich auch als verhältnismässig. Demzufolge ist der Beklagte zu verpflichten, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" innert 30 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Urteils aus seinen Einträgen in den Telefonbüchern [www.local.ch](http://www.local.ch) und [www.search.ch](http://www.search.ch) sowie in den Verzeichnissen auf [www.zip.ch](http://www.zip.ch), [www.elektronikmaerkte.ch](http://www.elektronikmaerkte.ch), [www.itdir.ch](http://www.itdir.ch) und [www.wir-network.ch](http://www.wir-network.ch) entfernen zu lassen.

## 4. Vollstreckungsmassnahmen

Urteile des Handelsgerichts sind mit deren Ausfällung bzw. Mitteilung an die Parteien vollstreckbar, soweit das Bundesgericht nicht im Rahmen einer allfälligen Beschwerde auf Gesuch hin die aufschiebende Wirkung erteilt hat (Art. 103 Abs. 1 und Abs. 3 BGG; BGE 142 III 738 E. 5.5.4 S. 745). Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. a–e ZPO kann der Vollstreckungsrichter bei einer Entscheidung auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel androhen. Dazu gehört u.a. die von der Klägerin in ihren Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 beantragte Strafandrohung nach Art. 292 StGB. Es erscheint vorliegend angemessen, die gerichtlichen Anordnungen – wie beantragt – mit einer an den Beklagten gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) zu verbinden, um ihnen Nachdruck zu verleihen.

## 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

### 5.1. Streitwert

Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 50'000.– (act. 1 N. 8; act. 34 N. 2). Der Beklagte lässt sich diesbezüglich nicht vernehmen (vgl. act. 14). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO).

Die Praxis geht bei wirtschaftlich eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert von CHF 50'000.– bis CHF 100'000.– aus (ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002, S. 493 ff., S. 505; so auch FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Vor Art. 51a–60 MSchG N. 84). Die Klägerin macht selber geltend, ihre "A.\_\_\_\_"-Marken über Jahre hinweg mit beachtlichen Marketingmitteln aufgebaut zu haben. Das Schädigungspotential der Verletzungshandlungen des Beklagten sei demzufolge nicht unerheblich (act. 1 N. 8). Angesichts dieser Umstände rechtfertigt es sich, den Streitwert auf CHF 100'000.– festzusetzen.

## 5.2. Gerichtsgebühr

Beim vorliegenden Streitwert beträgt die ordentliche Gerichtsgebühr rund CHF 8'800.– und erweist sich als angemessen (§ 4 GebV OG).

Die Verteilung der Gerichtskosten erfolgt im Grundsatz nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO). Da der Beklagte vollständig unterliegt, sind ihm die Gerichtskosten vollumfänglich aufzuerlegen.

Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss (CHF 11'000.–) (act. 9) zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die dem Beklagten auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

## 5.3. Parteientschädigungen

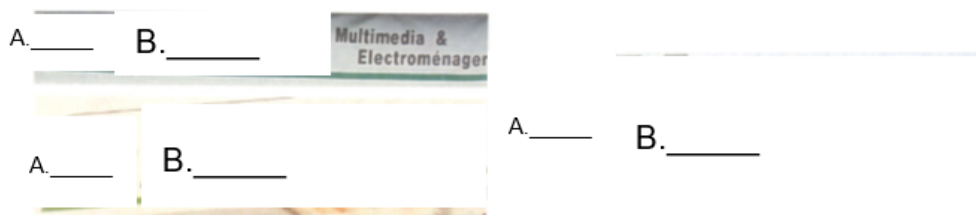
Ausgangsgemäss ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Prozessentschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO).

Vorliegend beträgt die ordentliche Anwaltsgebühr CHF 10'900.– ; sie erweist sich als angemessen (§ 4 AnwGebV OG).

Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Par-teientschädigung praxisgemäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. das Urteil 4A\_552/2015 des Bundesgerichts vom 25. Mai 2016, E. 4.5).

### Das Handelsgericht erkennt:

1. Dem Beklagten wird verboten, das Zeichen "A. \_\_\_\_\_", das Wort-/Bildzeichen A. \_\_\_\_\_ [Abbildung] sowie das Zeichen A. \_\_\_\_\_ [Abbildung] im Zusammenhang mit Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu verwenden, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderen Medien kennzeichenmässig im Ver-kehr zu gebrauchen oder auf Multimedia- und Elektronikwaren anzubringen.
2. Dem Beklagten wird verboten, die nachfolgend abgebildeten Zeichen im Zu-sammenhang mit Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu verwenden, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderen Medien kennzeichenmässig im Verkehr zu gebrauchen, seine Filiale für Elektrogerä-te sowie sein Geschäftsfahrzeug damit zu kennzeichnen oder auf Multime-dia- und Elektronikwaren anzubringen:



3. Für den Fall der Widerhandlung gegen Dispositiv-Ziffern 1 und 2 wird dem Beklagten die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfü-gung im Sinne von Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000) angedroht:

### **Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen**



Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.

4. Der Beklagte wird verpflichtet, das Zeichen "A. \_\_\_\_\_" innert 30 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Urteils aus seinen Einträgen in den Telefonbüchern [www.local.ch](http://www.local.ch) und [www.search.ch](http://www.search.ch) sowie in den Verzeichnissen auf [www.zip.ch](http://www.zip.ch), [www.elektronikmaerkte.ch](http://www.elektronikmaerkte.ch), [www.itdir.ch](http://www.itdir.ch) und [www.wir-network.ch](http://www.wir-network.ch) entfernen zu lassen.
5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'800.–.
6. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Für die dem Beklagten auferlegten Kosten wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.
7. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung in Höhe von CHF 10'900.– zu bezahlen.
8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), ... [Adresse].
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.–.

Zürich, 30. November 2021

Handelsgericht des Kantons Zürich

Die Vorsitzende:

Die Gerichtsschreiberin:

Dr. Claudia Bühler

Dr. Corina Bötschi