

# Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE160500-O

U/ei

Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident sowie der Gerichtsschreiber Adrian Joss

## Urteil vom 13. März 2017

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ GmbH,**

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt M.A. HSG in Law X1. \_\_\_\_\_

vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2. \_\_\_\_\_

gegen

**B.\_\_\_\_\_ GmbH,**

Beklagte

vertreten durch Fürsprecher Y. \_\_\_\_\_

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1 S. 2 f.)

- "1. Es sei der Gesuchsgegnerin, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB), vorsorglich zu verbieten, in den Bereichen Musik und Unterhaltung
  - (i) ihre Produkte mit der Bezeichnung "Schwiizer Kiddies" zu versehen und unter der genannten Bezeichnung in Verkehr zu bringen,
  - (ii) unter der genannten Bezeichnung andere Leistungen anzubieten oder zu erbringen,
  - (iii) die genannte Bezeichnung für die Bewerbung und Vermarktung ihrer Produkte und anderen Leistungen zu verwenden und
  - (iv) die genannte Bezeichnung anderweitig in der Werbung und im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
2. Es sei der Gesuchsgegnerin, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB), vorsorglich zu verbieten, in den Bereichen Musik und Unterhaltung
  - (i) ihre Produkte mit der Bezeichnung "Schwiizer Kidz" zu versehen und unter der genannten Bezeichnung in Verkehr zu bringen,
  - (ii) unter der genannten Bezeichnung andere Leistungen anzubieten oder zu erbringen,
  - (iii) die genannte Bezeichnung für die Bewerbung und Vermarktung ihrer Produkte und anderen Leistungen zu verwenden und
  - (iv) die genannte Bezeichnung anderweitig in der Werbung und im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
3. Es seien die Massnahmen gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2 superprovisorisch – ohne vorgängige Anhörung der Gesuchsgegnerin – zu erlassen.
4. Im Hinblick auf den superprovisorischen Erlass der Massnahmen im Sinne von Rechtsbegehren 3 sei auf die Anordnung einer Sicherheitsleitung im Sinne von Art. 265 Abs. 3 ZPO zu verzichten.
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Gesuchsgegnerin."

**Der Einzelrichter zieht in Erwägung:**

1. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 8. Dezember 2016, hierorts am 9. Dezember 2016 eingegangen, stellte die Klägerin ein Gesuch betreffend Erlass vorsorglicher bzw. superproviso-

rischer Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO (act. 1). Das Dringlichkeitsbegehren wurde bereits mit Verfügung vom 9. Dezember 2016 abgewiesen. Gleichzeitig wurde der Klägerin Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss zu leisten, und der Beklagten wurde Frist angesetzt, um sich zum Massnahmebegehren zu äussern (act. 4). Nachdem die Beklagte mit ihrer Gesuchsantwort säumig geblieben war, wurde ihr mit Verfügung vom 10. Januar 2017 eine Nachfrist angesetzt, um das Massnahmebegehren zu beantworten (act. 10). Die Gesuchsantwort datiert vom 23. Januar 2017. Darin stellt die Beklagte eventualiter einen Antrag auf Leistung einer Sicherheit (act. 12). Die Gesuchsantwort wurde der Klägerin mit Verfügung vom 31. Januar 2017 zugestellt, wobei der Klägerin gleichzeitig Frist angesetzt wurde, um sich zum beklagten Antrag auf Leistung einer Sicherheit zu äussern (act. 17). Sodann wurden die von der Beklagten als Augenscheinsobjekte eingereichten CD's der Klägerin zur Einsichtnahme zugestellt (act. 17). Die Stellungnahme der Klägerin datiert vom 16. Februar 2017 (act. 21).

## 2. Prozessuales

2.1. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a und c ZPO i.V.m. § 44 GOG ist das Handelsgericht für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum sowie für Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma zuständig. Weiter beurteilt das Handelsgericht Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.- beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 GOG). Die örtliche Zuständigkeit ist unbestritten und ergibt sich aus Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 15 Abs. 2 und Art. 36 ZPO (act. 1 Rz. 2 ff; act. 12 Rz. 3).

2.2. Das Gesetz sieht für das summarische Verfahren grundsätzlich keinen doppelten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO). Die klagende Partei hat mithin das gesamte Klagefundament (schlüssige Parteibehauptungen und Bezeichnung der Beweismittel) bereits mit dem Gesuch vorzutragen. Nach Eingang der Gesuchsantwort ist der Schriftenwechsel abgeschlossen. Ein formeller zweiter Schriftenwechsel hat die Ausnahme zu bleiben. Ein zweiter Schriftenwechsel wurde mit der Verfügung vom 31. Januar 2017 (act. 17) nicht eröffnet, worauf in der Verfügung hingewiesen wurde. Davon scheint auch die Klägerin auszugehen (act. 19).

### 3. Parteien und Streitgegenstand

3.1. Die Klägerin, firmierend als "A.\_\_\_\_\_ GmbH", ist eine GmbH mit Sitz in C.\_\_\_\_\_ und bezweckt unter anderem den Vertrieb und die Produktion von Ton- und Bilddatenträgern sowie von Merchandising-Artikeln, insbesondere für Kinder im Bereich der Event- und Konzertorganisation (act. 14/3). Dabei produziert und vermarktet sie Musik, welche sich durch von Kindern gesungene Pop-Songs auszeichnet und auf den Konsum durch andere Kinder ausgerichtet ist. Seit März 2013 vermarktet sie zu diesem Zweck Tonträger und führt Konzerte durch (act. 1 Rz. 14).

3.2. Die Beklagte, ursprünglich gegründet unter der Firma "D.\_\_\_\_\_ GmbH", ist eine GmbH mit Sitz in E.\_\_\_\_\_ und bezweckt unter anderem die Produktion sowie den Vertrieb von Ton- und Bilddatenträgern, Büchern und Merchandising-Artikeln für Kinder. Des Weiteren projiziert und plant sie Events und Installationen im Bereich professioneller Audio- und Videotechnik, Informatik und Unterhaltungselektronik (act. 12 Rz. 7; act. 14/2).

3.3. Die Klägerin verwendet das Zeichen "Schwiizergoofe" zur Bezeichnung ihrer Produkte und Leistungen im Bereich der Kindermusik. Die Beklagte beabsichtigt, ein Album mit Kinderliedern unter dem Zeichen "Schwiizer Kiddies" herauszugeben. Die Klägerin sieht darin eine Verwechslungsgefahr zu ihren Produkten und macht marken-, lauterkeits- und firmenrechtliche Ansprüche geltend. Ferner befürchtet sie, die Beklagte könnte versucht sein, auch das Zeichen "Schwiizer Kidz" zu verwenden.

### 4. Sachverhalt

4.1. Seit März 2013 vermarktet die Klägerin Tonträger für Kinder und hat bislang acht Musik-Alben und eine DVD veröffentlicht, wobei jeweils Platzierungen in der Schweizer Hitparade zu verzeichnen waren. Sämtliche Alben und die DVD sind auf der Frontseite mit dem Zeichen "Schwiizergoofe" (fig.) versehen (act. 3/10). Des Weiteren führt sie unter dem Zeichen "Schwiizergoofe" (fig.) Konzerttourneen im deutschsprachigen Teil der Schweiz durch, wobei begleitend jeweils entsprechend gekennzeichnete Tourneepлакate aufgehängt werden

(act. 3/39-42). Sodann führt die Klägerin Ferienlager für Kinder durch ("Sing-camps" und "Danceweeks"), anlässlich welcher "Schwiizergoofe"-Lieder erlernt werden. Auch ist die Klägerin verschiedentlich in den Medien (im Print- und Fernsehbereich) präsent, wobei mitunter das Zeichen "Schwiizergoofe" verwendet wird (act. 1 Rz. 20 ff.).

4.2. Die Beklagte produziert seit ihrer Gründung im Jahr 2002 Tonträger für Kinder mit schweizerdeutschen Liedern. Dazu gehören Produktionen wie "Schwiizer Chinderlieder", "Schwiizer Chinderlieder – Wiehnachte", "Schwiizer Chinder Mundart Hits" oder "Schwiizer Chindsgi Hits". Bis heute sind über 270 CD's erschienen, auf welchen jeweils ihre Marke "CHINDERWÄLT" (fig.) aufgeführt ist. Auf den Covers der Produktionen auf Schweizerdeutsch bringt die Beklagte zudem jeweils den Hinweis "Schwiizerdütsch" auf einem roten Banner an. Des Weiteren stellt sie Liederbücher "Schwiizer Chinderlieder 1-4" und eine Serie "Die schönste Schwiizer Chinderlieder" her. Zudem veranstaltet sie ebenfalls Schul- und Feriencamps für Kinder. Für ihr Album "Schwiizer Kiddies" hat die Beklagte im Internet bereits eine Website aufgeschaltet ("[www.schwiizerkiddies.ch](http://www.schwiizerkiddies.ch)"; act. 12 Rz. 26 ff.).

4.3. Die "Schwiizer Kiddies" der Beklagten sind eine Kinderband mit fester Besetzung, die zusammen mit ihrem Instrumentallehrer CD's produzieren und Live-Aufführungen durchführen sollen. Demgegenüber werden bei den "Schwiizergoofe" der Klägerin Songs vorkomponiert, die in einem Kinderchor mit wechselnder Besetzung gesungen werden (act. 12 Rz. 113).

## 5. Allgemeines zum Erlass vorsorglicher Massnahmen

Damit das Gericht gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnahmen anordnen kann, müssen sowohl der Verfügungsanspruch als auch der Verfügungsgrund gegeben sein (vgl. KOFMEL EHRENZELLER, in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkomentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N. 4 zu Art. 261 ZPO). Für den Verfügungsanspruch stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose. Als Verfügungsgrund muss der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohen (Nachteilsprognose); gleich-

zeitig wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird dann bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann (KOFMEL EHRENZELLER, a.a.O., N. 7 zu Art. 261 ZPO). Sodann wird nach der Praxis des Bundesgerichts dem Verhältnismässigkeitsprinzip ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Demgemäss haben die Gerichte vor der Anordnung von Massnahmen eine Interessenabwägung vorzunehmen, gar eine besonders sorgfältige, wenn es nicht nur um Sicherung, sondern um vorläufige Vollstreckung geht, insbesondere bei der Nachteilsdiskussion (ZÜRCHER, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], ZPO Dike Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 33 zu Art. 261 ZPO; BGE 131 III 473 E. 2.3 = Pra 95 Nr. 32; Urteil des Bundesgerichts 4A\_367/2008 vom 14. November 2008 E. 4.2).

Das Bundesgericht verlangt neben der Glaubhaftmachung und der summarischen Rechtsprüfung eine Betrachtung der Nachteile, welche sich bei den Varianten Anordnung oder Nichtanordnung für die jeweils betroffene Partei ergeben. Das Gericht muss auch das mutmassliche Recht der Klägerin und die (möglicherweise unwiederbringlichen) Nachteile der Gegenseite abwägen. Je einschneidender eine vorsorgliche Massnahme die Gegenpartei treffen kann, desto höhere Anforderungen sind an die Begründetheit des Begehrens in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu stellen (vgl. u.a. Urteil des Bundesgerichts 5P.254/2002 vom 12. September 2002 E. 2.6).

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden (SPRECHER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N. 24 zu Art. 262 ZPO).

Dabei muss die Klägerin sowohl das Bestehen ihres materiellen Anspruchs zivilrechtlicher Natur, dessen Gefährdung oder Verletzung als auch den drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil und die zeitliche Dringlichkeit glaubhaft machen. Das Kriterium der Glaubhaftmachung führt dazu, dass Art. 8 ZGB ausser Funktion tritt. Das Gericht ist dabei gehalten, wenigstens summarisch zu

prüfen, ob sich der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch aus den dargelegten Tatsachen und Beweisen ergibt bzw. für das Vorhandensein der Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn aus der Sicht des Gerichts noch die Möglichkeit der Nichtverwirklichung dieser Tatsachen besteht (HUBER, IN: SUTTERSOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 25 zu Art. 261 ZPO mit Hinweis u.a. auf BGE 130 III 321 E. 3.3). Ein Anspruch ist vorsorglich zu schützen, wenn er sich nach summarischer Prüfung der Rechtsfragen nicht als aussichtslos erweist (BGE 108 II 69 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A\_312/2009 vom 23. September 2009 E. 3.6.1). Die Beklagten können allerdings das Glaubhaftmachen der Klägerin zerstören, indem sie ihrerseits glaubhaft macht, dass der Anspruch nicht besteht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4P.64/2003 vom 6. Juni 2003 E. 3.1).

## 6. Hauptsachenprognose: markenrechtliche Ansprüche?

### 6.1. Marken der Parteien

6.1.1. Auf die Klägerin ist die Wortmarke "Schwiizergoofe" (Marken Nr. 644957; hinterlegt am 15. November 2012) für die Klassen 9, 14-16, 24-25, 28, 30 und 32 eingetragen (act. 3/6). In den folgenden Bereichen ist die Wortmarke dagegen nicht eingetragen:

In Klasse 9 hinsichtlich "Magnetaufzeichnungsträger; CD's, DVD's und andere digitale Aufzeichnungsträger", in Klasse 16 hinsichtlich "Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckerzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)", in Klasse 28 hinsichtlich "Spiele" sowie in Klasse 41 hinsichtlich "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten".

Das Zeichen "Schwiizergoofe" wurde vom Institut für geistiges Eigentum hinsichtlich der erwähnten Ausnahmen als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG qualifiziert, da es aufgrund des beschreibenden Charakters an der Unterscheidungskraft fehle (act. 14/65; act. 14/67). Diesen Beurteilungen widersetzte sich die Klägerin nicht (act. 14/66; act. 14/68).

Weiter ist auf die Klägerin die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke "Schwiizergoofe" (Marken Nr. 644532; hinterlegt am 26. November 2012; act. 3/7)



sowie die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke "Schwiizergoofe" (Marken Nr. 679296; hinterlegt am 1. Oktober 2015; act. 3/8)



in den Klassen 9, 14-16, 24-25, 28, 30, 32 und 41 [ohne Ausnahmen] eingetragen.

6.2. Auf die Beklagte ist die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke "CHINDERWÄLT" (fig.) in den Klassen 9, 16, 24, 25, 27, 28, 35, 39 und 41 eingetragen (Marken Nr. 516172; hinterlegt am 12. Mai 2003, act. 14/4):



6.3. Rechtliches

6.3.1. Als Marke gilt gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können Marken insbesondere Wörter oder bildliche Darstellungen bzw. Verbindungen solcher Elemente untereinander sein. Die Marke ist somit ein Mittel zur Individualisierung der eigenen Waren oder Dienstleistungen. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter



anderem Zeichen des Gemeinguts, soweit sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG).

Unter das Gemeingut fallen einerseits Zeichen, denen die Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und damit freihaltebedürftig sind (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 34 zu Art. 2 MSchG). 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. Nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Eine Marke ist verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwechselbares Zeichen gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrechten liegt indes nur vor, wenn sich der Kläger auf eine gültige Markeneintragung abstützen kann (FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 7 und N. 11 zu Art. 55 MSchG).

6.3.2. Markenrechtlicher Schutz besteht indes nicht abstrakt, sondern ist entsprechend dem Spezialitätsprinzip an die konkret bezeichneten Produkte gekoppelt; er besteht gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG mithin nur für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (sog. Gleichartigkeitsbereich; MARBACH, in: VON BÜREN/MARBACH/DUCREY [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2008, N. 551 und 573). Art. 15 MSchG stellt insoweit eine Durchbrechung des Spezialitätsprinzips dar, als dem Inhaber einer berühmten Marke auch Schutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs gewährt wird. Damit soll verhindert werden, dass der Ruf berühmter Marken dadurch ausgenützt wird, dass sie von Dritten für völlig verschiedene Waren und Dienstleistungen genutzt werden. Eine Legaldefinition der berühmten Marke fehlt. Indes ist ein erweiterter Schutz aus dem Normzweck herrührend sachlich nur gerechtfertigt, wenn es dem Markeninhaber gelungen ist, eine überragende Verkehrsgeltung zu schaffen, so dass der Marke eine durchschlagende Werbekraft zukommt, die nicht nur zur Vermarktung im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich genutzt werden kann, sondern

darüber hinaus geeignet ist, auch den Absatz anderer Waren oder Dienstleistungen erheblich zu erleichtern. Die berühmte Marke zeichnet sich weiter dadurch aus, dass ihre Werbekraft einen in den verschiedensten Bereichen nutzbaren erheblichen wirtschaftlichen Wert darstellt und deshalb auch dazu einlädt, von anderen ausgebeutet zu werden. Einigkeit besteht sodann darüber, dass die berühmte Marke einem breiten Publikum bekannt sein muss und sich nicht nur auf den typischen Abnehmerkreis beschränken darf. Zur Beurteilung können etwa Schutzdauer und Schutzzumfang einer Marke, das Bestehen von ähnlichen Drittmarken, die Kennzeichnungskraft oder das geografische Gebiet, in dem die Produkte erhältlich sind, herangezogen werden (BGE 130 III 748 E. 1.1 "Nestlé" = Pra 94 (2005) Nr. 91; BGE 124 III 277 E. 1a "Nike"; DAVID/FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 31 f. und N. 47 zu Art. 15 MSchG; WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N. 9 ff. zu Art. 15 MSchG).

6.3.3. Zur Beurteilung einer Markenverletzung ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG mitunter auf die Verwechslungsgefahr abzustellen. Der Begriff der Verwechslungsgefahr wird dabei für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich umschrieben, doch sind die jeweils namen-, firmen- und lauterkeitsrechtlichen Besonderheiten zu beachten.

Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechnete, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten und es dennoch zu Fehlzurechnungen kommt (mittelbare Verwechslungsgefahr).

Die Gefahr von Fehlzurechnungen hängt von den gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten. Der Eindruck, der im Gedächtnis haften bleibt, muss deutlich verschieden sein; die Ähnlichkeit ist nicht durch ein direktes Nebeneinanderhalten zu prüfen. Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit des massgebenden Durchschnittabnehmers zu beurteilen. Den prägnanten Hauptelemente kommt dabei besondere Bedeutung zu, da sie geeignet sind, das unvollkommene Erinnerungsbild zu prägen. Die Kennzeichnungskraft wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Betracht gezogen. Starke Marken fallen entweder aufgrund ihres originär besonders fantasiehaften Gehalts auf oder weisen aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit auf. Schwache Elemente sind banal oder lehnen sich eng an Sachgebegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs an und beeinflussen den Gesamteindruck daher weniger, gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle. Bei Wortmarken ist auf die Ähnlichkeit von Klang, Schriftbild oder Sinngehalt abzustellen. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist ferner die grafische Gestaltung zu berücksichtigen (BGE 140 III 297 E. 7; BGE 128 III 353 E. 4; BGE 128 III 401 E. 5; BGE 127 III 160 E. 2a; BGE 126 III 239 E. 3a; BGE 121 III 378 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A\_669/2011 vom 5. März 2012 E. 2.2, in: sic! 9/2012 S. 564; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 22 ff., N. 59 ff., 154 ff. zu Art. 3 MSchG; WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N. 26 ff. zu Art. 3 MSchG).

## 6.4. Würdigung

### 6.4.1. Abnehmerkreis

Der massgebende Abnehmerkreis der streitgegenständlichen Produkte ist ein breites Publikum. Angesprochen ist einerseits der Fachhandel, von dem eine höhere Aufmerksamkeit erwartet werden kann, andererseits vorab Kinder sowie erzieherisch tätige Erwachsene bzw. deren Verwandte und Bekannte, die die Dienstleistungen und Produkte mit einer gewöhnlichen Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

### 6.4.2. Wortmarke "Schwiizergoofe"

Die Wortmarke "Schwiizergoofe" der Klägerin geniesst für die vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen (Ton- und Bildträger, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiele, Dienstleistungen im Bereich Erziehung, Ausbildung) mangels Eintragung im Gleichartigkeitsbereich keinen markenrechtlichen Schutz. Sodann gelingt es der Klägerin nicht glaubhaft zu machen, dass die Wortmarke "Schwiizergoofe" als berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG anzusehen wäre, welche über den Gleichartigkeitsbereich hinaus Schutz geniesst: Zunächst spricht vor allem die erst seit dem Jahr 2013 bestehende und damit verhältnismässig kurze Schutzdauer gegen das Vorliegen einer berühmten Marke, aber auch die geringe Anzahl veröffentlichter Tonträger (8 CD's und eine DVD; act. 1 Rz. 20) spricht dagegen. Auch beschränkt sich die Markennutzung in geografischer Hinsicht auf den deutschsprachigen Teil der Schweiz. Die von der Klägerin unterstellte grosse Medienpräsenz lässt ebenfalls noch nicht ohne Weiteres auf eine berühmte Marke schliessen. Ferner legt die Klägerin keine Umstände dar, die ihr den Absatz anderer Waren oder Dienstleistungen ausserhalb des angestammten Bereichs erheblich erleichtern würden. Somit kann nicht auf eine überragende Verkehrsgeltung ihrer Wortmarke geschlossen werden.

### 6.4.3. Verwechslungsgefahr

Damit bleibt zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden kombinierten Wort-/Bildmarken der Klägerin und dem beklagischen Schriftzug "Schwiizer Kiddies" besteht. Folgende Zeichen stehen sich somit gegenüber:



Was das Wortzeichen "Schwiizergoofe" betrifft, ist dieses als Dialektvariante von "Schweizer (Klein-)Kinder" anzusehen, oder wie das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, Markenabteilung, schrieb: "Schweizer Kinder", "Schweizer Kleinkinder", "unartige Schweizerkinder" (act. 14/65). Als solches weist es – in Übereinstimmung mit der Beurteilung des Instituts für geistiges Eigentum (act. 14/65) – einen beschreibenden Sinngelhalt hinsichtlich der vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen auf. Die Kombination einer geographischen Bezeichnung "Schwiizer" mit dem Zusatz "Goofe" erhellt beim massgeblichen Abnehmerkreis, dass Lieder in Mundart vertrieben werden. Zudem kann das Zeichen als Hinweis auf den Destinatärskreis (Schweizer [Klein-]Kinder) der Dienstleistungen verstanden werden. Damit fehlt es an einer genügenden Unterscheidungskraft. Auf die Verwendung des Zeichens "Schwiizer" sind zudem auch andere

Konkurrenten angewiesen, die Lieder in Mundart für Schweizer Kinder anbieten wollen. "Schwiizergoofe" stellt insgesamt ein banales, direkt beschreibendes und freihaltebedürftiges Zeichen dar, womit dieses für die Beurteilung des Gesamteindrucks der kombinierten Wort-/Bildmarken nur eine untergeordnete Rolle spielt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 195 ff. zu Art. 2 MSchG und N. 47 zu Art. 3 MSchG; WILLI, a.a.O., N. 53 ff. zu Art. 2 MSchG).

Insoweit ist massgeblich auf die Darstellungselemente der kombinierten Wort-/Bildmarken abzustellen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 84 ff. zu Art. 2 MSchG). Prägendes Element bei den klägerischen Zeichen bildet das "Smiley" auf dem (breiten) Schriftzug "Schwiizergoofe", der sich lediglich auf einer Zeile befindet. Demgegenüber bilden prägende Elemente beim beklaglichen Zeichen die Ausführung des Schriftzugs auf zwei Zeilen mit je (deutlich) unterschiedlichen Schriftgrössen, wobei beim "K" von "Kiddies" ein "Engelsflügelchen" und beim "S" von "Kiddies" ein "Teufelshörnchen" angebracht sind. Auffallend ist weiter der schmalere und kantigere Schriftzug. Die prägenden bzw. kennzeichnungs-kräftigen Elemente unterscheiden sich damit für den Durchschnittabnehmer in genügender Weise, womit unter markenrechtlichen Gesichtspunkten weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen glaubhaft gemacht ist.

## 7. Hauptsachenprognose: lauterkeitsrechtliche Ansprüche?

### 7.1. Rechtliches

7.1.1. Gemäss Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebahren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

7.1.2. Die Merkmale bzw. Verhaltensweisen eines Marktauftritts werden nur dann im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geschützt, wenn sie entweder über eine originäre oder mittels Verkehrsdurchsetzung erworbene Kennzeichnungskraft verfügen. Ist ein Zeichen als Gemeingut vom Sonderrechtsschutz nach Art. 2 lit. a MSchG ausgeschlossen, so kann ein Marktteilnehmer, der dieses Element verwendet, sich gegenüber einem Mitbewerber, der das gleiche oder ein ähnliches Element verwendet, grundsätzlich nicht auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG berufen. Hat sich indes ein ursprünglich gemeinfreies Zeichen durch langen, intensiven und im Wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauch im Verkehr durchgesetzt und sich dadurch zum schutzfähigen Individualkennzeichen entwickelt, kann Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG unabhängig von einer Markeneintragung angerufen werden. Allerdings gilt, dass je einfacher ein Zeichen ist, desto schwieriger es ist, eine Verkehrsdurchsetzung zu erlangen. An absolut freihaltebedürftigen Zeichen (banale und unentbehrliche Elemente und Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs) ist die Verkehrsdurchsetzung jedoch ausgeschlossen, da auf deren Verwendung die Mitkonkurrenten mangels Alternativen zwingend angewiesen sind (BGE 126 III 239 E. 3b; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar UWG, 2. Aufl. 2016, N. 12 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

7.1.3. Unter den mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (BGE 128 III 353 E. 4; BGE 126 III 239 E. 3a). Der Begriff der Verwechslungsgefahr wird dabei, wie erwähnt, für das gesamte Kennzeichenrecht grundsätzlich einheitlich umschrieben; massgebend ist der Gesamteindruck des Durchschnittabnehmers. Während sich die Verwechslungsgefahr im Markenrecht abstrakt anhand der Marke selbst beurteilt, werden bei der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung jedoch zusätzlich die Umstände des Einzelfalls in die Würdigung miteinbezogen. So ist im Unterschied zum Firmen- und Markenrecht massgebend, wie das Zeichen tatsächlich gebraucht wird. Insofern wird zur Beurteilung im Lauterkeitsrecht ein weiterer Blickwinkel angewendet. Neben dem reinen Vergleich der Kennzeichen ist auch das hervorrufoende Verhalten bzw. das Umfeld der

Kennzeichen zu berücksichtigen, wie auch die tatsächliche Präsentation. Dabei sind alle Umstände in Betracht zu ziehen, die für den Durchschnittabnehmer die gekennzeichneten Produkte individualisieren. Eine an sich bestehende Verwechslungsgefahr kann durch ausserhalb des Kennzeichens bzw. der Gestaltung liegende Massnahme verringert oder aufgehoben werden, etwa durch Anbringen einer kennzeichnungskräftigen Marke. Mithin ist unter Würdigung der gesamten die Individualisierung prägenden Umstände des Einzelfalles und anhand einer Interessenabwägung zu entscheiden (BGE 135 III 446 E. 6.2 und E. 6.5; Urteil des Bundesgerichts 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.4.2; Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.1 f.; Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 31 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d. UWG; ARPAGAU, in: HILTY/ARPAGAU [Hrsg.], BSK UWG, 2013, N. 92 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Anders als im Markenrecht, wo der Grundsatz der Hinterlegungspriorität massgebend ist, gilt beim lauterkeitsrechtlichen Schutz sodann der Grundsatz der Gebrauchspriorität (Urteil des Bundesgerichts 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3; VON BÜREN, in: VON BÜREN/MARBACH/DUCREY [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2008, N. 1136 ff.; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 25 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

## 7.2. Würdigung

### 7.2.1. Abnehmerkreis

Der Abnehmerkreis ist grundsätzlich derselbige wie bei der markenrechtlichen Beurteilung (vgl. Ziff. 6.4.1 hiervor). Indes ist bei der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung auf die tatsächliche Marktbearbeitung abzustellen (Urteil des Bundesgerichts 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3.1; SPITZ/BRAUCHBAR, a.a.O., N. 15 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), vorliegend auf den deutschsprachigen Teil der Schweiz.



### 7.2.2. Kennzeichnungskraft

Wie erwähnt ist das Wortzeichen "Schwiizergoofe" dem Gemeingut zuzurechnen. Ob es auch absolut freihaltebedürftig wäre, kann indessen offengelassen werden, zumal eine Verkehrsdurchsetzung aus folgenden Gründen zu wenig glaubhaft erscheint: Zwar wurden Werbeanstrengungen durch die Klägerin unternommen. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass Werbebemühungen erst seit verhältnismässig kurzer Dauer (seit dem Jahr 2013) angestrengt werden. Ein langer und intensiver Gebrauch erscheint damit nicht glaubhaft, zumal bei einfachen freihaltebedürftigen Zeichen der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nicht leichthin anzunehmen ist. Den kombinierten Wort-/Bildmarken kommt dagegen originäre Kennzeichnungskraft zu.

### 7.2.3. Verwechslungsgefahr

Ohnehin bestehen keine Hinweise dafür, dass die Beklagte "Schwiizer Kiddies" isoliert als Wortzeichen zu verwenden gedenkt. Es kann damit auch offen bleiben, ob zwischen den Wortzeichen "Schwiizer Kiddies" und "Schwiizergoofe" eine Verwechslungsgefahr bestünde. Zu prüfen bleibt somit nur, ob aufgrund der konkreten Umstände anhand der tatsächlich Präsentation eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird: Das Cover des beklagtischen Albums entspricht der nachfolgenden Darstellung (vgl. act. 14/7):



Die Klägerin ihrerseits verwendet unter dem Zeichen "Schwiizergoofe" unter-

schiedlich gestaltete Covers (vgl. die Zusammenstellung in act. 3/10). Beispielhaft sind nachfolgend zwei Covers abgebildet:



Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr der (abstrakten) figurativen Zeichen "Schwiizergoofe" und "Schwiizer Kiddies" kann auf das bisher Ausgeführte verwiesen werden (vgl. Ziff. 6.4.3 hiervor).

Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass das Cover der Beklagten neben dem Schriftzug "Schwiizer Kiddies" durch die acht jungen Bandmitglieder (in fester Besetzung) geprägt wird, welche eine unbewegte (teils mit verschränkten Armen) bzw. eine "lässige" Haltung einnehmen.

Demgegenüber charakterisieren sich die klägerischen Covers neben dem Schriftzug "Schwiizergoofe" durch unterschiedliche und durcheinanderwirbelnde Kinder bzw. eben "Goofen", die jeweils in bewegter Körperhaltung (z.B. springend) abgebildet sind.

Darauf hinzuweisen ist schliesslich, dass sich das Cover der Beklagten in der farblichen Gestaltung (Hintergrundfarbe Orange; Schriftzug gelb-orange) deutlich zu denjenigen der Klägerin unterscheidet.

Sodann bringt die Beklagte am unteren Ende des Covers den Schriftzug "CHINDERWÄLT" an, welcher der Schriftform ihrer geschützten Marke entspricht. Zwar fällt dies nicht besonders auf, jedoch ist zu beachten, dass zusätzlich der Hinweis

"Schwiizerdütsch" auf der rechten unteren Seite mit rot unterlegter Farbe ("Banner") angebracht ist und sofort ins Auge springt, was hinsichtlich des Erscheinungsbildes im Übrigen ihren anderweitigen Produkten in Mundart entspricht (beispielhaft act. 14/8; act. 14/10; act. 14/13-15). Damit wird eine genügende Individualisierung bzw. Zuordnung der Produkte zur Beklagten ermöglicht. Dass die Beklagte – wie die Klägerin annimmt (act. 21 Rz. 21) – das Album "Schwiizer Kiddies" unter dem Label "BELLY BUTTON MUSIC" statt unter ihrer Marke "CHINDERWÄLT" (fig.) herausgeben wird, erscheint nicht glaubhaft, zumal dies dem bisherigen beklaglichen Marktauftritt zuwiderliefe.

Ferner gilt es anzumerken, dass die Beklagte schon vor der Klägerin beispielsweise eine CD mit der Bezeichnung "Schwiizer Chinder Mundart-Hits" herausgegeben hat (vgl. Produktkatalog 2009 S. 9; act. 14/14), wobei "Schwiizer Kiddies" lediglich die englische Form von "Schwiizer Chinder" bildet. Dies spricht dagegen, dass die Beklagte versucht, sich mit dem Zeichen "Schwiizer Kiddies" an die klägerischen Produkte "Schwiizergoofe" anzulehnen, zumal im Lauterkeitsrecht der Prioritätsgrundsatz gilt.

Damit ist auch nach einer lauterkeitsrechtlichen Beurteilung keine Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht.

#### 8. Hauptsachenprognose: firmenrechtliche Ansprüche?

Gemäss Art. 951 OR geniesst eine im Handelsregister eingetragene Firma ausschliesslichen Schutz. Die Ausschliesslichkeit bedeutet, dass sich jede später eingetragene Firma von der älteren hinreichend unterscheiden muss, ansonsten der Inhaber der älteren Firm wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (ALTENPOHL, in: HONSELL/VOGT/WATTER [Hrsg.], BSK OR II, 5. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 951 OR). Ein firmenrechtlicher Gebrauch von "Schwiizer Kiddies" durch die Beklagte ist nicht glaubhaft gemacht worden. Ein solcher kann insbesondere nicht aus der Registrierung der Domain "www.schwiizerkiddies.ch" abgeleitet werden, zumal auf der entsprechenden Homepage ein Hinweis auf das beklagliche Unternehmen (B.\_\_\_\_\_ GmbH) angebracht ist (act. 14/89).

#### 9. Bevorstehender Wechsel auf "Schwiizer Kidz"

Da die Beklagte die Domain "www.schwiizerkidz.ch" registriert hat, befürchtet die Klägerin, die Beklagte könnte auch das Zeichen "Schwiizer Kidz" in naher Zukunft verwenden. Doch liesse sich auch daraus nichts zugunsten der Klägerin ableiten, gelten die Erörterungen hinsichtlich der Verwendung des Zeichens "Schwiizer Kiddies" auch sinngemäss für das Zeichen "Schwiizer Kidz", da "Kiddies" und "Kidz" beides englische Varianten des Begriffs "Kinder" darstellen.

#### 10. Fazit

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist das Massnahmebegehren mangels glaubhaft gemachter Hauptsachenprognose abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang erweist sich der von der Beklagten eventualiter gestellte Antrag auf Leistung einer Sicherheit als gegenstandlos.

#### 11. Kosten- und Entschädigungsfolgen

11.1. Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, sind der Klägerin als unterliegende Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 ZPO).

11.2. 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. Sowohl die Gerichtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV).

11.3. Die Klägerin geht von einem Streitwert von CHF 100'000.– aus (act. 1 Rz. 9). Indes ist gemäss ihren eigenen Ausführungen von mindestens einer mittleren bekannten (auch wenn nicht berühmten) figurativen Marke auszugehen, bei welchen üblicherweise ein Streitwert zwischen CHF 250'000.– und CHF 500'000.– angenommen wird (FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 88 ff. zu Vor Art. 51a-60 MSchG). Für das vorliegende Verfahren

für vorsorgliche Massnahmen ist deshalb vom unteren Streitwert von CHF 250'000.– auszugehen.

11.4. Die Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung des erheblichen Verfahrens- und Zeitaufwandes des Gerichts, der komplexen Begehren, auch der vorgängigen Prüfung des superprovisorischen Begehrens, auf rund drei Viertel der ordentlichen Gebühr festzusetzen (§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG). Ausgangsgemäss ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu decken.

11.5. Die Parteientschädigung richtet sich nach den §§ 2,4,9 und 11 AnwGebV.

#### **Der Einzelrichter erkennt:**

1. Das klägerische Begehren betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Der beklagte Antrag auf Leistung einer Sicherheit wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 10'000.–.
4. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen.
5. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 8'000.– zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage von act. 19, act. 21 und act. 22/1-15.
7. 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 Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 250'000.–.

Zürich, 13. März 2017

Handelsgericht des Kantons Zürich  
Einzelgericht

Gerichtsschreiber:

Adrian Joss