

HSU.2024.30 / fn / aw

Entscheid vom 18. September 2024

Besetzung Oberrichter Egloff, Vizepräsident
Gerichtsschreiberin Näf
Rechtspraktikantin Walter

Gesuchsteller **A.** _____
vertreten durch Dr. iur. Michael A. Meer, Rechtsanwalt,
Monbijoustrasse 23, Postfach, 3001 Bern

Gesuchsgegner **B.** _____

Gegenstand Summarisches Verfahren betreffend Gesuch um Erlass von vorsorglichen
Massnahmen

Der Vizepräsident entnimmt den Akten:

1.

Der Gesuchsteller ist ein im Handelsregister eingetragener Verein mit Sitz in Q.____. Er bezweckt [...].

2.

Der Gesuchsgegner ist eine natürliche Person mit Sitz in S.____. Er ist als Inhaber des Einzelunternehmens "B.____" im Handelsregister eingetragen. Dieses bezweckt [...].

3.

Der Gesuchsteller ist Inhaber der nachfolgend abgebildeten Wort-/Bildmarke CH-Nr. XX (Gesuch Rz. 10; GB 6):



4.

4.1.

Der Gesuchsgegner hat mit Schreiben vom 28. Mai 2019 seine Mitgliedschaft beim Gesuchsteller gekündigt (Gesuch Rz. 11). Mit Schreiben vom 12. Juni 2018 hat der Gesuchsteller dem Gesuchsgegner den Austritt per 30. September 2019 bestätigt und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er ab Datum des Austritts nicht mehr berechtigt sei, das Logo des Verbandes zu führen oder sonst in irgendeiner Form auf eine Verbandsmitgliedschaft hinzuweisen (Gesuch Rz. 11; GB 7).

4.2.

Der Gesuchsgegner führt den Hinweis "Mitglied D.____" nach seiner Kündigung bei dem Gesuchsteller weiterhin sichtbar auf seiner Website www.aaa.ch (Gesuch Rz. 12; GB 8).

4.3.

Der Gesuchsteller hat den Gesuchsgegner in der Folge abgemahnt und aufgefordert, das Logo und jegliche Hinweise auf eine Mitgliedschaft bei dem Gesuchsteller von seiner Website zu entfernen (Gesuch Rz. 13; GB 9).

4.4.

Der Gesuchsgegner hat dem Gesuchsteller mit E-Mail vom 21. Oktober 2021 mitgeteilt, dass der "Firmenname sowie generell der ganze Auftritt modernisiert" werde und dass "im gleichen Zug auch das bestehende Mitglied D.____ Logo auf der alten Website entfernt werden" solle (Gesuch Rz. 14; GB 10).

4.5.

Am 31. Oktober 2023 und am 9. Januar 2024 setzte der Gesuchsteller dem Gesuchsgegner weitere Fristen, zuletzt bis zum 31. Januar 2024, "um sämtliche Wortbestandteile 'D._____' und alle weiteren Hinweise auf eine Mitgliedschaft beim A.____ von der Website und aus den Schriften (inkl. E-Mails und Briefvorlagen)" des Gesuchsgegners zu entfernen (Gesuch Rz. 15; GB 11).

5.

Mit Gesuch vom 23. Juli 2024 stellte der Gesuchsteller folgende Rechtsbegehren:

"1.

Dem Beklagten sei unter Anordnung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen, nachdem dieses Urteil vollstreckbar geworden ist, das Logo und/oder die Zeichenabfolge "D._____" und/oder die Aussage "Mitglied D._____" im Geschäftsverkehr zu verwenden, namentlich auf der Website www.aaa.ch.

2.

Die Verpflichtung gemäss Ziff. 1 hiervor sei vorsorglich anzuordnen.

-alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beklagten-

Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, der Gesuchsgegner verletze durch den Hinweis "Mitglied D._____" unter Verwendung des Logos des Gesuchstellers auf seiner Website das Markenrecht des Gesuchstellers. Da ein Urteil im ordentlichen Verfahren erst in mehreren Monaten zu erwarten sei und während dieser Zeit der unrechtmässige Zustand und die wachsende Schädigung des Gesuchstellers andauere, liege eine zeitliche Dringlichkeit für den Erlass vorsorglicher Massnahmen vor.

6.

6.1.

Mit der Verfügung vom 24. Juli 2024 bestätigte der Vizepräsident den Parteien den Eingang des Gesuchs und setzte dem Gesuchsteller Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses sowie zur Bezifferung des Streitwerts.

6.2.

Nachdem der Gesuchsteller den Streitwert mit Fr. 50'000.00 beziffert und den Kostenvorschuss bezahlt hatte, stellte der Vizepräsident dem Gesuchsgegner mit Verfügung vom 30. Juli 2024 ein Doppel des Gesuchs mit den Beilagen zu und setzte ihm eine Frist zur Erstattung einer schriftlichen Antwort bis zum 19. August 2024. Der Gesuchsgegner erstattete innert der angesetzten Frist keine Antwort.

6.3.

Mit Verfügung vom 26. August 2024 setzte der Vizepräsident dem Gesuchsgegner eine letzte, nicht erstreckbare Frist von 7 Tagen für die Erstattung einer schriftlichen Antwort an. Damit verband er die Androhung, dass bei erneuter Säumnis das Gericht einen Endentscheid fällt, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorlädt (Art. 219 i.V.m. Art. 223 Abs. 2 ZPO). Der Gesuchsgegner blieb auch innert der angesetzten Nachfrist mit der Antwort säumig.

Der Vizepräsident zieht in Erwägung:

1. Prozessvoraussetzungen

Das Gericht prüft die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 60 ZPO). Darunter fallen insbesondere die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).

1.1. Örtliche Zuständigkeit

Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist das Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder an dem die Massnahme vollstreckt werden soll, zwingend örtlich zuständig (Art. 13 ZPO).

Gegenstand des vorliegenden Massnahmenverfahrens sind Ansprüche aus Markenrecht. Hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit zählen Ansprüche aus Verletzung von Markenrecht zu den unerlaubten Handlungen.¹ Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 ZPO). Der Gesuchsgegner als beklagte Partei hat seinen Sitz im Kanton Aargau. Damit besteht ein Hauptsachengerichtsstand und somit auch ein Gerichtsstand zum Erlass vorsorglicher Massnahmen im Kanton Aargau.

1.2. Sachliche und funktionale Zuständigkeit

Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine einzige kantonale Instanz sachlich zuständig für Ansprüche aus geistigem Eigentum. Der Kanton Aargau hat für solche Streitigkeiten gestützt auf Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO in § 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Handelsgericht für zuständig erklärt. Für das auf vorsorgliche Massnahmen anwendbare Summarverfahren (Art. 248 lit. d ZPO) ist gemäss § 13 Abs. 1 lit. a EG ZPO der Einzelrichter am Handelsgericht zuständig.

Das vorliegende Gesuch bezweckt die vorläufige Sicherung und Durchsetzung von Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen in Zusammenhang mit der Verletzung von Markenrecht. Mithin handelt es sich in der

¹ BSK ZPO-HEMPEL, 3. Aufl. 2017, Art. 36 N. 7.

Hauptsache um eine Streitigkeit in Zusammenhang mit geistigem Eigentum. Der Gesuchsteller beziffert den Streitwert einstweilen mit Fr. 50'000.00. Für markenrechtliche Ansprüche gilt grundsätzlich keine Streitwertgrenze. Im Hauptsacheverfahren wäre das Handelsgericht allerdings nur zuständig, wenn das ordentliche Verfahren anwendbar ist.² Dies ist vorliegend aufgrund des über Fr. 30'000.00 liegenden Streitwerts der Fall (vgl. Art. 243 Abs. 1 ZPO). Damit erscheint das Handelsgericht zur Beurteilung der Hauptsache sachlich zuständig, womit es auch zur Beurteilung des vorliegenden Gesuchs um Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig ist.

2. Säumnis des Gesuchsgegners

Der Gesuchsgegner ist mit der Erstattung der schriftlichen Gesuchsantwort auch innert der ihm angesetzten Nachfrist gemäss Art. 219 i.V.m. Art. 223 Abs. 1 ZPO säumig geblieben. Bei versäumter Gesuchsantwort erlässt das Gericht entweder einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder es lädt zur Hauptverhandlung vor (Art. 219 i.V.m. Art. 223 Abs. 2 ZPO).

Die im Gesuch vorgebrachten Tatsachenbehauptungen blieben vom Gesuchsgegner unbestritten und gelten daher als zugestanden. Daraus kann jedoch noch keine Anerkennung der Rechtsbegehren des Gesuchstellers abgeleitet werden. Gemäss Art. 153 Abs. 2 ZPO kann das Gericht bei erheblichen Zweifeln an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache, d.h. bei fehlender Spruchreife, von Amtes wegen Beweis erheben. In diesem Fall hat das Gericht in der Regel eine Verhandlung anzusetzen.³

Ist die Angelegenheit hingegen spruchreif, so trifft das Gericht direkt einen Endentscheid (Art. 219 i.V.m. Art. 223 Abs. 2 ZPO). Hierzu muss das Gesuch soweit geklärt sein, dass auf dieses mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder das Gesuch durch Sachurteil erledigt werden kann. Letzteres setzt voraus, dass die Vorbringen des Gesuchstellers nicht unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, denn andernfalls hat das Gericht seine Fragepflicht auszuüben (vgl. Art. 56 ZPO).⁴

² Vgl. BGE 143 III 137 E. 2; 139 III 457 E. 4.4.3.

³ LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 223 N. 7.

⁴ Zum Ganzen: LEUENBERGER (Fn. 3), Art. 223 N. 5 und 6a; BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 223 N. 18 ff.

3. Rechtsschutzinteresse

3.1. Rechtliches

Ein rechtlich geschütztes Interesse⁵ an der Gutheissung einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn das angeblich widerrechtliche Verhalten der beklagten Partei, auf welches die Rechtsbegehren gerichtet sind, im Zeitpunkt der Urteilsfällung unmittelbar droht.⁶ Dies ist der Fall, wenn das bisherige oder das aktuelle Verhalten der beklagten Partei die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lassen (Erstbegehungsgefahr), oder wenn die Gefahr einer Wiederholung früherer Verletzungshandlungen besteht (Wiederholungsgefahr). Letztere ist in der Regel schon anzunehmen, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird.⁷

3.2. Würdigung

Der Gesuchsgegner nutzt das gesuchstellerische Zeichen im Entscheidzeitpunkt nach wie vor auf seiner Website im Zusammenhang mit dem Hinweis "Mitglied D. ____". Der Gesuchsteller hat daher ein schutzwürdiges Interesse an seinen Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren in Bezug auf die Verwendung des Zeichens auf der Website des Gesuchsgegners. Hingegen hat der Gesuchsteller nicht dargetan, dass oder inwiefern der Gesuchsgegner die Marke des Gesuchstellers auch anderweitig im Geschäftsverkehr verwenden würde oder ein solches drohe. Das schutzwürdige Interesse beschränkt sich daher auf die Verwendung des Zeichens auf der Website www.aaa.ch.

4. Voraussetzungen vorsorgliche Massnahmen

4.1. Allgemeine Voraussetzungen

Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutmachender Nachteil droht (lit. b).

Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen sind folglich a) die Verletzung oder Gefährdung eines materiellen Anspruchs (sog. Hauptsachenprognose bzw. Verfügungsanspruch), b) der Umstand, dass die drohende Verletzung des zu schützenden Rechts einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hat (sog. Nachteilsprognose bzw.

⁵ Vgl. hierzu David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, in: SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 271 ff.; SHK MSchG-STAUß, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 45 ff. je m.w.N.

⁶ BGE 128 III 96 E. 2e; 124 II 72 E. 2a.

⁷ BGE 124 III 72 E. 2a; 116 II 357 E. 2a; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 5), N. 273.

Verfügungsgrund) sowie c) eine zeitliche Dringlichkeit vorliegt.⁸ Schliesslich hat die anzuordnende vorsorgliche Massnahme verhältnismässig zu sein.⁹

4.2. Glaubhaftmachung

Das Vorliegen der den Erlass vorsorglicher Massnahmen begründenden Tatsachen muss der Gesuchsteller glaubhaft machen.¹⁰ Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen müssen folglich gewisse Elemente sprechen, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass diese sich nicht verwirklicht haben könnten.¹¹

5. Hauptsachenprognose

5.1. Behauptung des Gesuchstellers

Der Gesuchsteller macht geltend, Inhaber der folgenden eingetragenen Wort-/Bildmarke zu sein (Gesuch Rz. 10):



Der Gesuchsgegner habe mit Schreiben vom 28. Mai 2019 die Firmenmitgliedschaft bei dem Gesuchsteller gekündigt. Der Gesuchsgegner führe dennoch weiterhin den klar sichtbaren Hinweis "Mitglied D._____" auf seiner Website [...] und bilde das Logo des Gesuchstellers in seinem wesentlichsten Bestandteil unverändert ab (Gesuch Rz. 12). Damit verletze der Gesuchsgegner Markenrecht (Gesuch Rz. 17).

5.2. Rechtliches

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens zu unterscheiden (Art. 1 MSchG). Ihr rechtlicher Schutz erstreckt sich auf die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion.¹² Die Unterscheidungsfunktion einer Marke hat den Zweck, Produkte eines Unternehmens zu kennzeichnen und zu individualisieren und von ähnlichen Produkten anderer Unternehmen zu unterscheiden, um Verwechslungen

⁸ Vgl. hierzu HUBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 3), Art. 261 N. 17 ff. und Art. 265 N. 7 ff.; BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 261 N. 10 ff. und Art. 265 N. 6 ff.; ZÜRCHER in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N. 5 ff.

⁹ HUBER (Fn. 8), Art. 261 N. 23; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 8), Art. 261 N. 10 ff.; ZÜRCHER (Fn. 8), Art. 261 N. 33 ff.

¹⁰ HUBER (Fn. 8), Art. 261 N. 25.

¹¹ BGE 130 III 321 E. 3.3; BÜHLER, Beweismass und Beweiswürdigung bei Gerichtsgutachten, in: Fellmann/Weber (Hrsg.), Tagungsband HAVE, Der Haftpflichtprozess, Tücken der gerichtlichen Schadenserledigung, 2006, S. 43; HUBER (Fn. 8), Art. 261 N. 25.

¹² SHK MSchG-NOTH/THOUVENIN, 2. Aufl. 2017, Art. 1 N. 31.

und Fehlzurechnungen zu vermeiden.¹³ Die Herkunftsfunktion im erweiterten Sinn¹⁴ gewährleistet, dass mit einer Marke versehene Waren und Dienstleistungen aus der Kontrolle eines bestimmten Markeninhabers stammen, welcher die Verantwortung für die Qualität der Waren und Dienstleistungen trägt.¹⁵

Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen und unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, die mit der älteren Marke identisch oder ihr ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Art. 13 Abs. 2 lit. c i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG). Wer in seinem Recht an der Marke verletzt wird, kann gemäss Art. 55 MSchG vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Unterlassungsklage) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Beseitigungsklage).

5.3. Würdigung

Der Gesuchsteller ist als Inhaber der Marke Nr. XX eingetragen (GB 6). Als solcher ist er zur vorliegenden Klage berechtigt. Der Gesuchsgegner benutzt das markenrechtlich geschützte Zeichen des Gesuchstellers auf seiner Website www.aaa.ch zur Bewerbung seiner eigenen Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen, Steuern, Personal und Wirtschaftsprüfung, obgleich er seit seinem Austritt aus dem Verband keine Zustimmung mehr zur Nutzung der Marke hat (Gesuch Rz. 11; GB 7). Dadurch entsteht bei den Besuchern der Website der unzutreffende Eindruck, er sei mit dem Gesuchsteller weiterhin als Mitglied verbunden. Dies führt nicht nur zu einer Fehlzurechnung zum Gesuchsteller als Markeninhaber, sondern auch dazu, dass dieser seiner Verantwortung für die Einhaltung der mit der Marke verbundenen Qualitätsstandards nicht mehr nachkommen kann.

Da der Gesuchsgegner die Marke des Gesuchstellers ohne Berechtigung nutzt, fällt die Hauptsachenprognose positiv aus. Ein Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch des Gesuchstellers bezüglich der Verwendung des Hinweises "Mitglied D._____" auf der Website des Gesuchsgegners ist zu bejahen.

6. Nachteilsprognose

6.1. Behauptungen des Gesuchstellers

Der Gesuchsteller macht geltend, dass eine Mitgliedschaft bei dem Gesuchsteller an klar definierte und hohe qualitative Voraussetzungen geknüpft sei. Die Verwendung des Logos des Gesuchstellers bzw. der Aussage "Mitglied D._____" sichere einem (potenziellen) Kunden folglich eine hohe Qualität der Dienstleistungen des entsprechenden Anbieters zu.

¹³ BGE 130 III 342 E. 4; BGE 125 III 193 E 1b; 122 III E. 1; SHK MSchG-NOTH/THOUVENIN (Fn. 12), Art. 1 N. 35.

¹⁴ Vgl. hierzu SHK MSchG-NOTH/THOUVENIN (Fn. 12), Art. 1 N. 39 ff.

¹⁵ SHK MSchG-NOTH/THOUVENIN (Fn. 12), Art. 1 N. 42; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 1 N. 27.

Verwendeten Anbieter, welche diese Qualitätsstandards nicht erfüllten und nicht Mitglied beim Kläger seien, diese Zeichen, sei dies nicht nur irreführend, sondern führe auch zu einer Beeinträchtigung der Qualitätsfunktion der Marke des Gesuchstellers und mithin auch des monetären Werts (Gesuch Rz. 5). Dem Gesuchsteller drohten erhebliche Wettbewerbsnachteile aufgrund der Marktverzerrung durch den Gesuchsgegner mit einem wachsenden materiellen wie auch immateriellen Schaden bei Andauern des widerrechtlichen Verhaltens (Gesuch Rz. 29).

6.2. Rechtliches

Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass ihm ohne die Massnahme ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Das Vorhandensein einer Markenrechtsverletzung genügt noch nicht.¹⁶ Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil liegt namentlich vor, wenn der angerichtete Schaden später möglicherweise nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann.¹⁷ Die Marktverwirrung qualifiziert bereits als Nachteil, wenn Fehlvorstellungen im Markt entstehen und der Verlust von bestehenden oder potenziellen neuen Kunden droht.¹⁸ Rufschädigung ist regelmässig ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil.¹⁹ Zwar stellen mögliche Rufschädigungen, Kundenverluste oder entgangene Gewinne mit Geld grundsätzlich ausgleichbare Nachteile dar. Jedoch gelten diese künftigen Einbussen als kaum berechen- und nachweisbar, so dass regelmässig auch in einer solchen Konstellation ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil angenommen wird.²⁰

6.3. Würdigung

Wie ausgeführt verwendet der Gesuchsgegner das gesuchstellerische Zeichen auf seiner Website. Dadurch besteht die Gefahr, dass Besucher der Homepage des Gesuchsgegners und potentielle Kunden davon ausgehen, dieser erfülle die Voraussetzungen, an welche eine Mitgliedschaft beim Gesuchsteller geknüpft ist (vgl. Gesuch Rz. 5). Dadurch droht auch eine Verwässerung der Marke des Gesuchstellers sowie eine Beeinträchtigung seines Rufs. Der dadurch entstehende Schaden ist kaum berechen- und nachweisbar. Es liegt somit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil vor.

7. Zeitliche Dringlichkeit

7.1. Behauptungen des Gesuchstellers

Der Gesuchsteller weist darauf hin, dass ein Urteil mit hoher Wahrscheinlichkeit erst nach mehreren Monaten erginge und während dieser Zeit ein (nicht hinzunehmender) unrechtmässiger Zustand und die wachsende Schädigung des Gesuchstellers andauern würden (Gesuch Rz. 30). Das

¹⁶ BSK MSchG-FRICK (Fn. 15), Art. 59 N. 14.

¹⁷ SHK MSchG-STAUß (Fn. 5), Art. 59 N. 15.

¹⁸ HGer ZH, ZR 2015, Nr. 23 E. 5.3.3.

¹⁹ SHK MSchG-STAUß (Fn. 5), Art. 59 N. 19.

²⁰ BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 8), Art. 261 N. 25.

konziliante und geduldige Verhalten des Gesuchstellers solle nicht in einer Weise entgegengehalten werden, als der Sache aufgrund der Vorgeschichte die zeitliche Dringlichkeit abgesprochen würde.

7.2. Rechtliches

Obwohl im Gesetz nicht vorgesehen, setzt die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme Dringlichkeit voraus.²¹ Dies ist darin begründet, dass der vorsorgliche Rechtsschutz bezweckt, den Eintritt von Nachteilen zu verhindern, welche im Zeitraum zwischen der Klageanhebung und der Rechtskraft des Hauptsacheentscheids zu entstehen drohen. Kann der Eintritt der drohenden Nachteile auch durch ein ordentliches Urteil verhindert werden, liegt keine Dringlichkeit und damit kein Grund für eine vorsorgliche Massnahme vor.²² Die Dringlichkeit bemisst sich somit an dem vom Gesuchsteller geltend gemachten primären Realerfüllungsanspruch.²³ Wartet der Gesuchsteller mit dem vorsorglichen Massnahmengesuch zu lange zu, kann er seinen Anspruch darauf verwirken.²⁴ Grundsätzlich geht der Anspruch auf Anordnung einer vorsorglichen Massnahme aber nicht durch Zeitablauf unter.²⁵ Eine Verwirkung des Anspruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen infolge Zeitablaufs bemisst sich folglich nicht an einer abstrakten Zeitspanne, sondern ausschliesslich an der voraussichtlichen Dauer des Hauptprozesses.²⁶ Die Verwirkung infolge Zeitablaufs setzt ein ungebührlich langes und damit rechtsmissbräuchliches Zuwarten voraus.²⁷ Es bedürfte schon jahrelanger Untätigkeit, bis einem Gesuchsteller Rechtsmissbrauch infolge Zeitablaufs vorgeworfen werden kann, sodass auf sein Massnahmengesuch nicht einzutreten wäre.²⁸ An die Glaubhaftmachung der zeitlichen Dringlichkeit sind keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Grundsätzlich ist die Dringlichkeit immer dann gegeben, wenn ein ordentlicher Prozess deutlich länger dauern würde als das Massnahmenverfahren.²⁹

7.3. Würdigung

Die behauptete Markenverletzung besteht bereits seit dem 30. September 2019 (Gesuch Rz. 22). Der Gesuchsteller war seither jedoch nicht untätig, sondern hat mehrfach Fristen zur Entfernung des Zeichens auf der Website gesetzt, um einen Rechtsstreit zu vermeiden. Damit scheint das Zuwarten

²¹ HUBER (Fn. 8), Art. 261 N. 22; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 8), Art. 261 N. 39; ZÜRCHER (Fn. 8), Art. 261 N. 12; SHK ZPO-TREIS, 2010, Art. 261 N. 10 je m.w.N.

²² Vgl. hierzu: RÜETSCHI, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, S. 417 m.w.N.

²³ HUBER (Fn. 8), Art. 261 N. 22.

²⁴ VETTER, in: Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch, 2021, N. 11.1 ff. m.w.N.; SHK ZPO-TREIS (Fn. 21), Art. 261 N. 12.

²⁵ BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 8), Art. 261 N. 41 m.w.N.

²⁶ RÜETSCHI (Fn. 22), S. 422.

²⁷ ZÜRCHER (Fn. 8), Art. 261 N. 13; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 8), Art. 261 N. 42 ff.

²⁸ VETTER (Fn. 24), N. 11.2; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 5), 3. Aufl. 2011, N. 622 m.w.N.

²⁹ DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 5), N. 622.

des Gesuchstellers nicht rechtsmissbräuchlich. Weiter ist es notorisch, dass das Führen eines ordentlichen Prozesses erheblich länger dauert als ein Massnahmenverfahren. Entsprechend ist der Gesuchsteller auf den Erlass vorsorglicher Massnahmen in zeitlicher Hinsicht angewiesen. Eine zeitliche Dringlichkeit liegt demnach vor.

8. Verhältnismässigkeit

8.1. Behauptungen des Gesuchstellers

Der Gesuchsteller bringt vor, dass die beantragten Massnahmen geeignet und notwendig seien, die bestehende Markenrechtsverletzung zu beseitigen. Der angestrebte Zweck stünde in einem vernünftigen Verhältnis zur Belastung, die dem Gesuchsgegner auferlegt werde (Entfernung eines Zeichens im Geschäftsverkehr). Die beantragten Massnahmen gingen folglich nicht weiter, als es zum vorläufigen Schutz der durch den Gesuchsteller glaubhaft gemachten Ansprüche notwendig sei (Gesuch Rz. 33).

8.2. Rechtliches

Vorsorgliche Massnahmen müssen verhältnismässig sein, da sie in die Rechtslage der Gegenpartei eingreifen, bevor ein definitiver Entscheid über den behaupteten Anspruch vorliegt. Es ist zu prüfen, ob überhaupt eine Massnahme anzuordnen ist. Darüber hinaus und vor allem bezieht sich das Kriterium der Verhältnismässigkeit auf die Frage nach der Art der verhängten Massnahme und der Schwere des Eingriffs.³⁰ Die Verhältnismässigkeit ist aufgrund einer Interessenabwägung zu beurteilen, wobei die angeordnete Massnahme sachlich und zeitlich nicht weitergehen darf, als zum vorläufigen Schutz des glaubhaft gemachten Anspruchs nötig ist. Sie muss in einem vernünftigen Verhältnis zur Verhinderung des drohenden Nachteils stehen.³¹

8.3. Würdigung

Den Ausführungen des Gesuchstellers kann gefolgt werden: Die beantragte Massnahme erweist sich als geeignet und erforderlich; die Verhältnismässigkeit im engeren Sinne ist mit Blick auf die befürchteten Nachteile bei Verzicht auf eine Massnahme gegeben.

9. Fazit

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahme, dem Gesuchsgegner die Verwendung des Zeichens und/oder der Zeichenfolge D._____ und/oder der Aussage "Mitglied D._____" auf der Website [...] zu verbieten, erfüllt sind.

³⁰ BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 8), Art. 261 N. 10.

³¹ BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 8), Art. 262 N. 47.

10. Vollstreckungsmassnahmen

10.1. Parteibehauptungen

Der Gesuchsteller beantragt die Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber Fr. 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO.

10.2. Rechtslage

Das Gericht, das die vorsorgliche Massnahme anordnet, trifft auch die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen (Art. 267 ZPO). Art. 343 ZPO enthält eine abschliessende Aufzählung der möglichen Vollstreckungsmassnahmen. Darunter fallen insbesondere die Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO), eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 5'000.00 (lit. b) sowie eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (lit. c). Bei der Wahl der Vollstreckungsmassnahme ist die zur Durchsetzung wirksamste Anordnung zu wählen, wobei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen ist.³² Sind keine Tatsachen erkennbar, welche die Vollstreckungsanträge als unverhältnismässig erscheinen lassen, hat sich das Gericht an diesen zu orientieren. Sofern sich die Gegenpartei nicht zu den Vollstreckungsmassnahmen äussert, läuft dies im Ergebnis darauf hinaus, dass das Gericht von den beantragten Vollstreckungsmassnahmen nur dann abweichen wird, wenn die Unverhältnismässigkeit offensichtlich ist.³³ Verschiedene Massnahmen können miteinander kombiniert werden.³⁴ Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Ordnungsbussen gemäss Bundesgericht anhand des "objektiven Ausmasses der Zuwiderhandlung" auszufallen sind.³⁵ Die Androhung von Ordnungsbussen sollte daher stets den gesetzlich vorgesehen Zusatz "bis zu" enthalten oder es ist auf die Nennung eines konkreten Betrages gänzlich zu verzichten.³⁶

10.3. Würdigung

Folglich sind dem Gesuchsgegner zur Durchsetzung des vorsorglichen Unterlassungsverbots im Fall der Widerhandlung eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO) sowie von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) anzudrohen.

11. Prozesskosten

11.1. Verlegung

Abschliessend sind die Prozesskosten zu verlegen. Diese bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) und

³² STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 3), Art. 343 N. 14.

³³ SCHNEUWLY/VETTER, Die Realvollstreckung handelsgerichtlicher Entscheide, in: Jusletter 5. September 2016, Rz. 29.

³⁴ STAEHELIN (Fn. 3), Art. 343 N. 15.

³⁵ BGE 142 III 587 E. 6.2.

³⁶ SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 33), Rz. 29.

werden der unterliegenden Partei, vorliegend dem Gesuchsgegner, auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

11.2. Gerichtskosten

Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO), welche sich nach § 8 Gebühd bemisst. Sie wird in Berücksichtigung des verursachten gerichtlichen Aufwands und angesichts von Schwierigkeit und Umfang der Streitigkeit auf Fr. 2'500.00 festgesetzt und mit dem vom Gesuchsteller geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Gesuchsgegner hat dem Gesuchsteller den Betrag von Fr. 2'500.00 direkt zu ersetzen.

11.3. Parteientschädigung

Die Parteientschädigung besteht aus den Kosten der berufsmässigen Vertretung des Gesuchstellers (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Bei ihrer Festsetzung ist vom Streitwert auszugehen (vgl. Art. 105 Abs. 1 ZPO sowie § 3 ff. AnwT). Der Gesuchsteller beziffert den Streitwert mit Fr. 50'000.00. Ein Streitwert von Fr. 50'000.00 scheint nicht offensichtlich unrichtig (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung bemisst sich nach der Grundentschädigung gemäss § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 5 AnwT in Höhe von Fr. 8'570.00. Damit sind eine Rechtsschrift und eine Verhandlung abgegolten (§ 6 Abs. 1 AnwT). Dem Umstand, dass keine Verhandlung durchgeführt worden ist, wird mit einem Abzug von praxisgemäss 20 % Rechnung getragen (§ 6 Abs. 2 AnwT). Zu beachten ist weiter der Summarabzug nach § 3 Abs. 2 AnwT, welcher vorliegend auf 50 % festgesetzt wird. Zuzüglich eines pauschalen Auslagenersatzes von 3 % (§ 13 AnwT) beträgt die Parteientschädigung gerundet Fr. 3'531.00. Diesen Betrag hat der Gesuchsgegner dem Gesuchsteller zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

Der Vizepräsident erkennt:

1.

In **teilweiser Gutheissung** des Gesuchs vom 23. Juli 2024 wird dem Gesuchsgegner unter Anordnung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 sowie einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung vorsorglich verboten, das Zeichen und/oder die Zeichenabfolge "D._____" und/oder die Aussage "Mitglied D._____" auf der Website [...] zu verwenden.

2.

Die Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 2'500.00 werden dem Gesuchsgegner auferlegt und mit dem vom Gesuchsteller geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet. Der Gesuchsgegner hat dem Gesuchsteller den Betrag von Fr. 2'500.00 direkt zu ersetzen.

3.

Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, dem Gesuchsteller eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'531.00 zu bezahlen.

Zustellung an:

- den Gesuchsteller (Vertreter; zweifach)
- den Gesuchsgegner

Mitteilung an:

- die Obergerichtskasse

Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art 90 ff. BGG)

Gegen diesen Entscheid kann **innert 30 Tagen**, von der schriftlichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids angerechnet, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden.

Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweizerischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid verfassungsmässige Rechte (Art. 98 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).

Aarau, 18. September 2024

Handelsgericht des Kantons Aargau

1. Kammer

Der Vizepräsident:

Die Gerichtsschreiberin:

Egloff

Näf