

HG 13 67, publiziert im August 2013

Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern

vom 11. Juni 2013

Spruchkörper

Oberrichterin Wüthrich-Meyer (Vizepräsidentin)
Gerichtsschreiber Sarbach

Verfahrensbeteiligte

A AG,

vertreten durch Rechtsanwalt C und Rechtsanwalt D
Gesuchstellerin

gegen

B AG,

vertreten durch Rechtsanwältin E und Rechtsanwalt F
Gesuchsgegnerin

Gegenstand: Markenrecht

Gesuch um Erlass superprovisorischer und provisorischer Massnahmen vom 31. Mai 2013

Regeste:

- *Art. 261 ZPO: Voraussetzungen vorsorglicher Massnahmen*
- *Bei Leistungsmassnahmen, die die Vollstreckung des Hauptanspruchs vorwegnehmen, sind erhöhte Anforderungen an das Glaubhaftmachen der anspruchsbegründenden Tatsachen zu stellen (E. IV./3.). Damit korrespondieren erhöhte Anforderungen an die rechtliche Begründetheit des Anspruchs: Während in der Regel summarisch zu prüfen ist, ob der Anspruch nicht aussichtslos erscheint, ist hier angezeigt, zu prüfen, ob der Anspruch aussichtsreich erscheint (E. IV./5.).*

Redaktionelle Vorbemerkungen:

Die Parteien lagen seit längerem im Streit wegen des Gebrauchs ihrer Marken. Zur Beilegung des Streits schlossen sie eine Abgrenzungsvereinbarung. Diese wurde jedoch von der Gesuchsgegnerin aufgrund angeblicher Verstösse gegen die Abgrenzungsvereinbarung

mehrfach gekündigt. Die Gültigkeit der Kündigungen ist Gegenstand eines hängigen ordentlichen Verfahrens vor dem Handelsgericht des Kantons Bern.

Im vorliegenden Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen machte die Gesuchstellerin Leistungsansprüche geltend, die sie auf die Abgrenzungsvereinbarung stützte. Zu prüfen war demnach primär, ob die Abgrenzungsvereinbarung nach wie vor galt (wie es die Gesuchstellerin behauptete), oder ob sie rechtsgültig gekündigt worden war (wie es die Gesuchsgegnerin behauptete) – und damit dieselbe Frage, welche auch Gegenstand des Hauptverfahrens bildet.

Erwägungen:

I. Prozessgeschichte

(...)

II. Formelles

(...)

III. Sachverhalt

(...)

IV. Materielles

1. (...)

2. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass (a.) ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und (b.) ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 ZPO). Demnach hat die Gesuchstellerin **vier Voraussetzungen** glaubhaft zu machen (vgl. LUCIUS HUBER, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, Art. 261 N. 25):

- das Bestehen eines materiellen Anspruchs zivilrechtlicher Natur;
- dessen Gefährdung oder Verletzung;
- einen drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil;
- zeitliche Dringlichkeit.

Die Last des Glaubhaftmachens entspricht der Beweislast im ordentlichen Verfahren. Hat die Gesuchstellerin die genannten anspruchsbegründenden Tatsachen glaubhaft gemacht, obliegt es der Gesuchsgegnerin, anspruchshindernde Tatsachen glaubhaft zu machen (vgl. THOMAS SPRECHER, in: Spühler et al. [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, Art. 261 N. 58 und 71).

3. Die rechtsrelevanten Tatsachen sind nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich **glaubhaft zu machen**. Eine Tatsache ist glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Glaubhaftmachen bedeutet also mehr als behaupten, aber weniger als beweisen. Es ist nicht erforderlich, das Gericht von der Richtigkeit der aufgestellten tatsächlichen Behauptung zu überzeugen, sondern es genügt, ihm aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln (vgl. ANDREAS GÜNGERICH, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, Art. 261 N. 18 f.).

An das Glaubhaftmachen der anspruchsbegründenden Tatsachen sind **erhöhte Anforderungen** zu stellen, wenn die in Frage stehenden vorsorglichen Massnahmen besonders einschneidend sind. Erhöhte Anforderungen gelten auch dann, wenn die auf ein Tun gerichtete Leistungsmassnahme einen besonders schwerwiegenden Eingriff in die Rechtsstellung der Gegenpartei darstellt. Leistungsmassnahmen, die die Vollstreckung des Hauptanspruchs vorwegnehmen, sind nur zurückhaltend anzuordnen. Die genannten Voraussetzungen sind deshalb besonders streng zu handhaben (vgl. SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N. 65 mit weiteren Hinweisen und Art. 262 N. 8; vgl. auch HUBER, a.a.O., Art. 262 N. 15).

Vorliegend verlangt die Gesuchsstellerin inhaltlich die Unterlassung des Erhebens von Widerspruch gegen ein Markeneintragungsgesuch (negative Leistung) und den Rückzug eines Widerspruchs gegen ein Markeneintragungsgesuch (positive Leistung) von der Gesuchsgegnerin. Die von ihr angebehrten vorsorglichen Massnahmen beinhalten somit Leistungsmassnahmen. Würden diese gutheissen, käme diese einem schwereren Eingriff in die Rechte der Gesuchsgegnerin gleich: Die Gesuchsgegnerin könnte ihre Rechte nicht mehr im Einspracheverfahren geltend machen, sondern wäre dafür auf den ordentlichen Prozessweg verwiesen. Damit entstünden ihr grösserer zusätzlicher Aufwand, zusätzliche Kosten und sie hätte mit einer längeren Dauer für die Geltendmachung ihrer Rechte zu rechnen. Bereits deswegen sind erhöhte Anforderungen an das Glaubhaftmachen zu stellen. Darüber hinaus beschlagen die verlangten Leistungsmassnahmen faktisch eine Vollstreckung der Hauptsache, nämlich die Erfüllung der umstrittenen Abgrenzungsvereinbarung. Die von der Gesuchsstellerin glaubhaft zu machenden Voraussetzungen sind deswegen besonders streng zu handhaben.

4. Basis jeder vorsorglicher Massnahme ist das **Bestehen eines materiellen Anspruchs zivilrechtlicher Natur** (*Verfügungsanspruch*).

Vorliegend hat die Gesuchsstellerin glaubhaft gemacht, dass die Parteien eine markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung abgeschlossen haben, wonach die Gesuchsstellerin mit dem Gebrauch und der Registrierung der Marke (...) gemäss vereinbartem Abbild einverstanden ist (vgl. Ziff. 6 der Abgrenzungsvereinbarung). Die Gesuchsstellerin hat diese anspruchsbegründende Tatsache somit glaubhaft gemacht.

Vorliegend hat aber auch die Gesuchsgegnerin glaubhaft gemacht, dass sie die Abgrenzungsvereinbarung mehrfach gekündigt hat. Die Gesuchsgegnerin hat diese anspruchshindernde Tatsache somit glaubhaft gemacht.

5. Ob sich aufgrund dieser als glaubhaft erscheinenden Tatsachenbehauptungen der geltend gemachte Verfügungsanspruch der Gesuchstellerin ergibt, kann nicht unter dem Blickwinkel blosser Glaubhaftmachung geprüft werden, sondern es hat eine Rechtsprüfung zu erfolgen (vgl. SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N. 80): Ob eine der Kündigungen der Abgrenzungsvereinbarung durch die Gesuchsgegnerin gültig ist, oder ob die Abgrenzungsvereinbarung nach wie vor Geltung hat, ist eine **Rechtsfrage**.

Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Mit der Senkung des Beweismasses – dem Glaubhaftmachen – aber korrespondiert (um möglichst rasch vorläufigen Rechtsschutz gewähren zu können) eine Erleichterung bei der materiellrechtlichen Prüfung des Verfügungsanspruchs. Das Gericht hat nur eine *summarische Prüfung* vorzunehmen (vgl. SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in: Paul Oberhammer [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 2010, Art. 261 N. 6; SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N. 83 mit weiteren Hinweisen).

Zusätzlich korrespondieren bei Leistungsmassnahmen, die die Vollstreckung des Hauptanspruchs vorwegnehmen, die erhöhten Anforderungen an das Glaubhaftmachen auf tatbestandlicher Ebene mit erhöhten Anforderungen an die rechtliche Begründetheit des Anspruchs (vgl. KOFMEL EHRENZELLER, a.a.O., Art. 261 N. 6 und N. 9): Während in der Regel summarisch zu prüfen ist, ob der Anspruch nicht aussichtslos erscheint (vgl. SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N. 83), erscheint hier angezeigt, zu prüfen, ob der Anspruch *aussichtsreich* erscheint. Denn: Eine blosser Nicht-Aussichtslosigkeit vermag die Vorwegnahme der Vollstreckung des Hauptanspruchs nicht zu rechtfertigen.

6. Zu prüfen ist demnach vorliegend, ob es aussichtsreich ist, dass die Abgrenzungsvereinbarung trotz der Kündigungen durch die Gesuchsgegnerin nach wie vor Geltung hat.

Eine Abgrenzungsvereinbarung ist ein synallagmatischer Innominatkontrakt, der durch eine starke vergleichs- und verzichtsähnliche Struktur charakterisiert ist. Er ist auf eine endgültige und dauerhafte Beilegung eines bestehenden oder zumindest nicht auszuschliessenden Konflikts ausgerichtet und muss, um diesen Zweck zu erfüllen, grundsätzlich unkündbar sein. Auf die Abgrenzungsvereinbarung sind deshalb die allgemeinen Regeln über die Auflösung von Dauerschuldverhältnissen anzuwenden, mithin auch die Regeln über die Auflösung eines Dauerschuldverhältnisses aus wichtigem Grund (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_589/2011 vom 5. April 2012 E. 6).

Dauerschuldverhältnisse können von einer Partei bei Vorliegen von wichtigen Gründen vorzeitig gekündigt werden. Ein wichtiger Grund zur Auflösung eines Dauerschuldverhältnisses liegt vor, wenn die Bindung an den Vertrag für die Partei wegen veränderter Umstände ganz allgemein unzumutbar geworden ist, also nicht nur unter wirtschaftlichen, sondern auch unter anderen die Persönlichkeit berührenden Gesichtspunkten. Bei besonders schweren Vertragsverletzungen ist ein wichtiger Grund regelmässig zu bejahen. Auch weniger gravierende Vertragsverletzungen können aber eine Fortsetzung des Vertrags für die Gegenpartei unzumutbar machen, wenn sie trotz Verwarnung oder Abmahnung immer wieder vorgekommen sind, so dass nicht zu erwarten ist, weitere Verwarnungen würden den Vertragspartner von neuen Vertragsverletzungen abhalten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_589/2011 vom 5. April 2012 E. 7).

Vorliegend erscheint dem Gericht der von der Gesuchstellerin geltend gemachte Anspruch zwar nicht aussichtslos. Die Gesuchsgegnerin hat jedoch viele und unterschiedliche Tatsachen glaubhaft gemacht, welche das Handelsgericht aufgrund einer summarischen Prüfung nicht nur als relevant für die Frage der Gültigkeit der Kündigung erachtet, sondern die in ihrer Vielzahl auch durchaus geeignet erscheinen, um eine weitere Bindung der Gesuchsgegnerin an die Abgrenzungsvereinbarung unzumutbar zu machen, was eine gültige Kündigung begründen könnte. Dass die Abgrenzungsvereinbarung nach wie vor Geltung hat, erscheint dem Handelsgericht nach dem Dargelegten in summarischer Prüfung nicht ohne Weiteres aussichtsreich im Sinne der erhöhten Anforderungen, welche im vorliegenden Verfahren verlangt werden (vgl. vorne E. IV./5.).

7. **Insgesamt** kann im vorliegenden Verfahren somit *nicht vom Bestehen eines materiellen Anspruchs zivilrechtlicher Natur (Verfügungsanspruch) ausgegangen werden*. Es fehlt der Gesuchstellerin mithin an einem Verfügungsanspruch für die verlangten vorsorglichen Massnahmen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, 3 und 4 (Teil 1). Die weiteren Voraussetzungen der Gefährdung oder Verletzung ohne Rechtfertigungsgrund, des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (Verfügungsgrund) und der zeitlichen Dringlichkeit sind deswegen nicht zu prüfen.

Rechtsbegehren 2 und 5–8 werden damit hinfällig.

Das Gesuch ist demzufolge vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

V. Kosten

(...)

Hinweis:

Der Entscheid ist rechtskräftig.