

Hochschulstrasse 17
Postfach
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 634 50 53
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht

Entscheid

HG 25 42

Bern, 7. Mai 2025

Besetzung

Oberrichter Zuber (Präsident)
Gerichtsschreiberin Zwahlen

Verfahrensbeteiligte

A. _____
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. B. _____
Gesuchstellerin

gegen

C. _____
vertreten durch Rechtsanwalt D. _____
Gesuchsgegner



Gegenstand

Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen (mit Superprovisorium) vom 1. April 2025

Regeste

Art. 261 ZPO i.V.m. Art. 13 MSchG; vorsorgliche Massnahme

Das ausschliessliche Recht (Art. 13 MSchG) bezieht sich auf den Gebrauch der Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen. Ein solcher Gebrauch liegt (noch) nicht vor, wenn einzig ein Zeichen beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) registriert wird (E. 18.3.1).

Die schweizerischen Hinterlegungen bzw. Marken anmeldungsgesuche bilden ein Indiz für einen zukünftigen Gebrauch und dürften in der Regel ein Rechtsschutzinteresse für eine (ordentliche) Unterlassungsklage begründen. Jedoch macht die Gesuchstellerin nicht glaubhaft, dass ein Zeichengebrauch und eine sich daraus resultierende Marktverwirrung in tatsächlicher und zeitlicher Hinsicht auf eine Art und Weise drohen, die den Erlass vorsorglicher Massnahmen erforderlich machen (E. 19).

Erwägungen:

I.

1. Mit Gesuch vom 1. April 2025, eingegangen am 3. April 2025, stellte die Gesuchstellerin folgende Rechtsbegehren (pag. 1 ff.):
 - (1) Es sei dem Gesuchsgegner unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, die Zeichen «E._____» und «F._____» im Zusammenhang mit jeglichen Waren und Dienstleistungen zu verwenden, sowie weitere Marken, welche den Begriff «E._____» und/oder «F._____» enthalten, im Schweizer Markenregister zu hinterlegen.
 - (2) Es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Prüfung der Markeneintragungsgesuche Nr. _____/2025, Nr. _____/2025 und Nr. _____/2025, alle den Begriff «E._____» betreffend, vorsorglich auszusetzen und mit dem Entscheid über diese Markeneintragungsgesuche bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids in der Hauptsache zuzuwarten.
 - (3) Die in Ziffern 1–2 hiervoor beantragten vorsorglichen Massnahmen seien zunächst superprovisorisch, d.h. ohne vorgängige Anhörung des Gesuchsgegners, zu erlassen.
 - (4) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Gesuchsgegners.
2. Mit Verfügung vom 3. April 2025 wurde das Begehren um Erlass superprovisorischer Massnahmen abgewiesen und dem Gesuchsgegner Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben (pag. 20 ff.).
3. Am 22. April 2025 reichte der Gesuchsgegner seine Stellungnahme ein und stellte folgende Rechtsbegehren (pag. 25 ff.):
 1. Das Massnahmegesuch sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird.

– unter Kosten- und Entschädigungsfolgen –

4. Mit Verfügung vom 23. April 2025 teilte das Gericht den Parteien mit, dass der Schriftenwechsel abgeschlossen ist und ein Entscheid ohne Parteiverhandlung ergehen wird (pag. 46 f.).
5. Die Gesuchstellerin reichte am 5. Mai 2025 eine Eingabe zur Stellungnahme des Gesuchsgegners ein (pag. 48 ff.).
6. Das Dispositiv des Entscheids wurde den Parteien am 7. Mai 2025 zugestellt (pag. 62 f.).
7. Mit Eingabe vom 8. Mai 2025 ersuchte die Gesuchstellerin um Zustellung einer schriftlichen Entscheidungsbegründung (pag. 65).

II.

8. Das Gericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen im Sinne von Art. 59 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) erfüllt sind (Art. 60 ZPO).
9.
 - 9.1 Die Gesuchstellerin hat ihren Sitz in G._____, der Gesuchsgegner seinen Wohnsitz in H._____. Es liegt ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor. Völkerrechtliche Verträge sind vorbehalten (Art. 1 Abs. 2 IPRG).
 - 9.2 Gemäss Art. 22 Nr. 4 des Lugano-Übereinkommens (LugÜ; SR 0.275.12) sind für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, ohne Rücksicht auf den Wohnsitz die Gerichte jenes durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist (oder aufgrund eines Gemeinschaftsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt), unabhängig ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird. Zumindest soweit die Gesuchstellerin in Rechtsbegehren 2 verlangt, es sei die Prüfung dreier Markeneintragungsgesuche des Gesuchsgegners auszusetzen und mit einem Entscheid über die Eintragung zuzuwarten, richtet sich die internationale Zuständigkeit nach Art. 22 Nr. 4 LugÜ (vgl. KILLIAS/LIENHARD, in: Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2. Aufl. 2023, N 23 zu Art. 22 LugÜ; GÜNGERICH, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 56 zu Art. 22 LugÜ). Ein Heranziehen von Art. 31 LugÜ entfällt (vgl. KOFMEL EHRENZELLER/PHURTAG, in: SHK-Stämpflis Handkommentar, 3. Aufl. 2021, N 17 zu Art. 31 LugÜ mit Hinweisen).
 - 9.3 Die örtliche Zuständigkeit betreffend Rechtsbegehren 2 wie auch die internationale und örtliche Zuständigkeit betreffend Rechtsbegehren 1 (an den Gesuchsgegner gerichtetes Verbot einer Zeichenverwendung sowie einer Hinterlegung weiterer Marken) richten sich nach dem IPRG.

- 9.4 Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen sind gemäss Art. 10 IPRG die schweizerischen Gerichte oder Behörden, die in der Hauptsache zuständig sind (Bst. a) oder die schweizerischen Gerichte und Behörden am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll (Bst. b) zuständig.

Für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig (Art. 109 Abs. 1 IPRG). Für Klagen betreffend Verletzung von Immaterialgüterrechten sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort sowie für Klagen aufgrund der Tätigkeit einer Niederlassung in der Schweiz die Gerichte am Ort der Niederlassung zuständig (Art. 109 Abs. 2 IPRG). Die gleiche Zuständigkeitsregelung sieht Art. 129 Abs. 1 IPRG für Klagen aus unerlaubter Handlung vor.

- 9.5 Für das Rechtsbegehren 2 stützt sich die Gesuchstellerin auf Art. 10 Bst. a IPRG. Das Handelsgericht des Kantons Bern sei zuständig, weil die Weisung an das Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE) an dessen Sitz in Bern zu vollstrecken sei (Gesuch, Rz. 4). Der Gesuchsgegner bestreitet die örtliche Zuständigkeit nicht bzw. hat dazu im Massnahmeverfahren nichts geltend gemacht. Ob eine Einlassung bezüglich der örtlichen Zuständigkeit vorliegend zulässig ist, ist strittig (vgl. VASELLA/KUNZ, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 13 zu Art. 6 IPRG i.V.m. JEGHER/KUNZ, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 33 zu Art. 109 IPRG). Unter Berücksichtigung des Verfahrensausgangs rechtfertigt es sich nicht, diese Frage, das Vorliegen eines Vollstreckungsorts sowie die Zulässigkeit einer allfälligen objektiven Klagenhäufung im Sinne von Art. 8a Abs. 2 IPRG in aller Tiefe zu prüfen. Auf das Gesuch ist bezüglich Rechtsbegehren 2 einzutreten.

- 9.6 Für das Rechtsbegehren 1 stützt sich die Gesuchstellerin auf einen Gerichtsstand in der Hauptsache am Handlungs- und Erfolgsort gemäss Art. 109 Abs. 2 IPRG sowie Art. 129 Abs. 1 IPRG (Gesuch, Rz. 5). Ob ein Erfolgsort im Kanton Bern vorliegend gegeben ist, kann offenbleiben, da der Gesuchsgegner die internationale und örtliche Zuständigkeit für das vorliegende Massnahmeverfahren nicht bestritten hat.

10. Das Handelsgericht ist gestützt auf Art. 5 Bst. a und d sowie Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ; BSG 271.1) zur Beurteilung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen sachlich zuständig.

11.

- 11.1 Der Gesuchsgegner hat drei Gesuche um Hinterlegung der Wortmarke «E._____» im schweizerischen Markenregister eingereicht. Eine Markenmeldung ist ein Indiz für eine bevorstehende Verwendung des Zeichens als Marke

(vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 6.2.3; 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 2.3), so dass hinsichtlich des Zeichens «E._____» ein Rechtsschutzinteresse der Gesuchstellerin gegeben ist.

- 11.2 Eine schweizerische Markenmeldung des Zeichens «F._____» erfolgte bisher nicht. Der Gesuchsgegner bestreitet aber nicht, dass er weltweit Löschungsbegehren und -klagen gegen die gesuchstellerischen Marken «E._____» und «F._____» der Gesuchstellerin anhängig gemacht und diverse Markenmeldungen und Registrierungen auch für das Zeichen «F._____» vorgenommen hat (vgl. Gesuch, Rz. 24 f.; Gesuchsbeilage [GB] 16). Gestützt darauf ist ein Rechtsschutzinteresse auch bezüglich des Zeichens «F._____» zu bejahen.
12. Mit Blick auf die nachfolgenden Erwägungen (vgl. E. III.16 ff. unten) kann offenbleiben, ob das Rechtsbegehren 1, wie vom Gesuchsgegner geltend gemacht (vgl. Stellungnahme, Rz. 4 ff.), das Bestimmtheitsgebot nicht erfüllt. Es fehlt vorliegend an einem Verfügungsgrund und bezüglich des zweiten Teil des Rechtsbegehrens zusätzlich an einem Verfügungsanspruch.
13. Die weiteren Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf das Gesuch ist einzutreten.
14. Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit ist der Präsident des Handelsgerichts zuständig (Art. 45 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). Der Entscheid über das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ergeht im summarischen Verfahren (Art. 248 Bst. d ZPO).
15.
 - 15.1 Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss nach dem ersten Schriftenwechsel ein. Nur bis zu diesem Zeitpunkt können sich die Parteien uneingeschränkt zur Sache äussern (vgl. BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.2). Alle Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind umfassend bereits im Gesuch bzw. in der Stellungnahme zum Gesuch vorzubringen (vgl. LÖTSCHER und STANISCHEWSKI, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, N 19 f. zu Art. 257 ZPO und N 31 zu Art. 252 ZPO).
 - 15.2 Wird kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, haben die Parteien nach Aktenschluss gestützt auf Art. 53 Abs. 2 ZPO die Möglichkeit, zu Eingaben der Gegenpartei Stellung zu nehmen. Dies bedeutet indessen nicht, dass die Parteien frei neue Tatsachen und Beweismittel einbringen können, sondern nur unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO (vgl. BGE 144 III 117 E. 2.2). Dieser Bestimmung zufolge können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt werden, wenn es sich entweder um erst nach Aktenschluss entstandene handelt (echte Noven) oder wenn sie zwar schon früher vorhanden waren, jedoch trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven). Zulässige Noven sind auch neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, die erst durch die Ausführungen der Gegenpartei veranlasst wurden, dies wenn der Gesuchsgegner in seiner Stellungnahme überraschende Tatsachen und Umstände

vorträgt, mit denen die Gesuchstellerin weder aufgrund der vorprozessualen Auseinandersetzung noch nach den Umständen rechnen musste. Diese haben sich aber auf die Entkräftung von Einwendungen und Einreden zu beschränken, welche die Gegenpartei in ihrer vorangegangenen Äusserung erstmals ins Verfahren eingebracht hat (SOGO/BAEHLER, Aktenschluss im summarischen Verfahren, in: AJP 2020, S. 324 ff.).

- 15.3 Die Gesuchstellerin hat am 5. Mai 2025 eine Eingabe zur Stellungnahme des Gesuchsgegners und als Beweismittel Beilage 19 eingereicht. Ein zweiter Schriftenwechsel wurde nicht angeordnet (vgl. Ziff. 3 der Verfügung vom 23. Oktober 2024). Tatsachenbehauptungen und Beweismittelnennungen in der Eingabe der Gesuchstellerin vom 5. Mai 2025 sind daher grundsätzlich verspätet und können einzig unter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO gehört werden. Die Gesuchstellerin hat auszuführen, inwiefern es sich bei ihren Vorbringen und Beweismittel um Noven handelt. In ihrer Eingabe nimmt sie jedoch nur Stellung zu den Ausführungen des Gesuchsgegners, so dass fraglich ist, ob es sich dabei um zulässige Noven handelt. Ob die Ausführungen und Beweismittel zu berücksichtigen sind, braucht aber vorliegend nicht beurteilt zu werden. Auch bei Berücksichtigung dieser Ausführungen ist das Gesuch, wie nachfolgend aufgezeigt wird, abzuweisen.

III.

16. Vorliegend ist schweizerisches Recht anwendbar (vgl. Art. 110 Abs. 1 IPRG sowie Art. 136 Abs. 1 IRPG).
17. Das Gericht trifft gemäss Art. 261 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Bst. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Bst. b). Weitere Voraussetzungen ist die zeitliche Dringlichkeit (vgl. SPRECHER, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2024, N 10 zu Art. 261 ZPO; HUBER/JUTZELER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, N 22 ff. zu Art. 261 ZPO). Nicht nur der drohende Nachteil, sondern insbesondere auch die Frage der Dringlichkeit bemisst sich an der Dauer des Hauptprozesses. Lässt sich nämlich dasselbe Ziel durch den richterlichen Endentscheid erreichen, fehlt es an der Dringlichkeit (HUBER/JUTZELER, a.a.O., N 22b zu Art. 261 ZPO mit Verweis auf das Urteil HE180084 des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. November 2018 E. 6.1). Gemäss der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung entfällt eine Interessenabwägung im Sinne einer Verhältnismässigkeitsprüfung (vgl. SPRECHER, a.a.O., N 10 zu Art. 261 ZPO sowie HUBER/JUTZELER, a.a.O., N 23 ff. zu Art 261 ZPO, je mit Hinweisen).
18. Basis jeder vorsorglichen Massnahme ist ein zivilrechtlicher Anspruch der Gesuchstellerin. Die gesuchstellende Partei muss daher zunächst ihren Verfügungsanspruch, die Begründetheit ihres materiellen Hauptbegehrens glaubhaft machen. Ein solcher Verfügungsanspruch kann grundsätzlich jede subjektive Berechtigung des Zivilrechts sein, die auf eine positive oder negative Leistung, d.h. ein Tun, ein Un-

terlassen oder ein Dulden, gerichtet ist (vgl. SPRECHER, a.a.O., N 15 zu Art. 261 ZPO).

- 18.1 Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere: das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen (Bst. a); unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern (Bst. b); unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (Bst. c); unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Bst. d); das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Bst. e von Art. 13 Abs. 2 MSchG).
- 18.2 Die Gesuchstellerin ist Inhaberin diverser in der Schweiz registrierter Wort- und Bildmarken mit dem Namen «E. _____» und der Bezeichnung «F. _____» (vgl. GB 2). Der Gesuchsgegner hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) drei Markeneintragungsgesuche (Nr. _____/2025, Nr. _____/2025 und Nr. I. _____/2025) für die Wortmarke «E. _____» eingereicht (GB 17).
- 18.3 Die Gesuchstellerin beantragt, dem Gesuchsgegner einerseits den Gebrauch verschiedener Zeichen vorsorglich zu verbieten (Rechtsbegehren 1 erster Halbsatz) und andererseits vorsorglich zu untersagen, weitere Marken, welche den Begriff «E. _____» und «F. _____» enthalten, im Schweizer Markenregister zu hinterlegen (Rechtsbegehren 1 zweiter Halbsatz) und das IGE anzuweisen, die Prüfung der drei Markeneintragungsgesuche des Gesuchsgegners vorsorglich auszusetzen und bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids in der Hauptsache zu warten (Rechtsbegehren 2).
- 18.3.1 Das von der Gesuchstellerin beantragte vorsorgliche Verbot richtet sich folglich einerseits auf die Hinterlegung bzw. Registrierung weiterer Marken (Rechtsbegehren 1 zweiter Halbsatz). Zweck eines vorsorglichen Verbots ist die Unterlassung einer Rechtsverletzung. Inwiefern es sich bei (erneuten) Markenmeldungen um widerrechtliche Handlungen handelt, führt die Gesuchstellerin nicht aus. Die Gesuchstellerin hat glaubhaft zu machen und darzulegen, dass ein ihr zustehender Anspruch durch ein Verhalten des Gesuchsgegners verletzt oder gefährdet ist. Das entsprechende ausschliessliche Recht (Art. 13 MSchG) bezieht sich auf den Gebrauch der Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen. Ein Solcher liegt (noch) nicht vor, wenn einzig ein Zeichen beim IGE registriert wird. Die Registrierung lässt potentiell auf eine Benutzungsabsicht schliessen und vermag entsprechend in der Regel ein Rechtsschutzinteresse zu begründen, den markenmässigen Gebrauch eines verletzenden Zeichens verbieten zu lassen. Die Eintragung an sich stellt jedoch keine Verletzung dar. In der Anmeldung bzw. Registrierung einer Marke kann auch nicht ohne Weiteres ein rechtsmissbräuchliches oder unlauteres Verhalten gesehen werden. Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch, der ein Gesuch um Hinterlegung einer Marke verbietet. Eine Rechtsverletzung könnte bei Benutzung einer Marke im Geschäftsverkehr in der Schweiz drohen, wofür eine

Hinterlegung bzw. Registrierung jedoch nicht Voraussetzung ist. Verletzt ein neues Kennzeichen eine bestehende Marke, ist diesem mit den gesetzlich vorgesehenen verwaltungs- und zivilrechtlichen Mitteln beizukommen. Das IGE prüft den Eintrag und der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG) und es steht ihm der zivilrechtliche Schutz nach Art. 51a ff. MSchG zu.

- 18.3.2 Auch bezüglich des Rechtsbegehrens 2 ist kein Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht. Unabhängig des Ausgangs der Prüfung durch das IGE steht die Klage an den Zivilrichter offen. Ein allfälliges Widerspruchsverfahren hat bloss vorläufigen Charakter. Das Gericht ist nicht an die Entscheide des IGE gebunden (BGE 135 III 359 E. 2.5.3). Die Eintragung einer Marke stellt noch keine Verletzung dar. Es würde auch der Struktur sowie Sinn und Zweck der im Markenschutzgesetz vorgezeichneten Abläufe widersprechen, sofern der Zivilrichter der Verwaltungsbehörde die Durchführung des vorgesehenen Verwaltungsverfahrens untersagt.
- 18.3.3 Entsprechend fehlt es an einem Verfügungsanspruch soweit ein vorsorgliches Verbot der Hinterlegung weiterer Marken und ein vorsorgliches Aussetzen der Prüfung der Marken durch das IGE verlangt wird. Ebenso würde es diesbezüglich an einem Verfügungsgrund fehlen (vgl. E. III. 19.2).
- 18.3.4 Soweit die Gesuchstellerin ein vorsorgliches Verbot der Verwendung der Zeichen «E._____» und «F._____» im Zusammenhang mit jeglichen Waren und Dienstleistungen beantragt (Rechtsbegehren 1 erster Halbsatz), könnte ein Verfügungsanspruch bestehen. Nähere Ausführungen dazu erübrigen sich jedoch, da es diesbezüglich an einem Verfügungsgrund fehlt (vgl. E. III.19 unten).
19. Damit es der Gesuchstellerin gelingt, in einem vorsorglichen Massnahmeverfahren den Verfügungsgrund glaubhaft zu machen, muss sie dartun, dass ihr ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Massgebend für die Beurteilung des Nachteils und der Bedrohungslage sind objektive Kriterien. Der Eintritt eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils muss sich ernsthaft abzeichnen (HUBER, a.a.O., N 20 f. zu Art. 261 ZPO). Der Verfügungsgrund besteht in einer Gefährdung der Rechtsstellung der gesuchstellenden Partei infolge der Prozessdauer. Aufgrund des drohenden Nachteils muss zudem Dringlichkeit herrschen, d.h. es ist eine sofortige gerichtliche Intervention geboten, um den Nachteil abzuwenden oder weiteren Schaden zu verhindern. Das Urteil im Prozess kann nicht abgewartet werden, es käme für den Rechtsschutz zu spät (vgl. SPRECHER, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2024, N 17 zu Art. 264 ZPO; GASSER/RICKLI/JOSI, ZPO Kurzkommentar, 3. Aufl. 2025, N 4b zu Art. 261 ZPO).
- 19.1 Die Gesuchstellerin sieht einen drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil in der bei der Registrierung und Verwendung der vom Gesuchsgegner hinterlegten E._____-Marken drohenden Marktverwirrung (vgl. Gesuch, Rz. 46 ff.).
- 19.2 Was die Markeneintragungsgesuche und allfällige zukünftige Markeneintragungen betrifft, so macht der Gesuchsgegner zurecht geltend, dass nicht glaubhaft gemacht ist, dass durch einen blossen Registereintrag, eine Marktverwirrung entstehen könnte (vgl. Gesuchsantwort, Rz. 24). Eine Marktverwirrung entsteht durch Auftreten bzw. Teilnahme am Markt und nicht aus der blossen Registerlage.

- 19.3 Bezüglich des Verbots der Verwendung der Zeichen im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen behauptet die Gesuchstellerin nicht, dass in der Schweiz konkret eine Markenrechtsverletzung droht, mithin dass der Gesuchsgegner beabsichtigt in naher Zukunft Waren oder Dienstleistungen anzubieten. Bezüglich des Vorhabens des Gesuchsgegners wird einzig vorgebracht, dass er im Rahmen eines Projekts im Ausland eine Bar zum Thema E. _____ plane. Weiter werden verschiedene Rechtsvorkehren im In- und Ausland aufgeführt (Gesuch, Rz. 23 f.). Zwar bilden die schweizerischen Hinterlegungen bzw. Markenanmeldungs-gesuche für «E. _____» ein Indiz für einen zukünftigen Gebrauch. Der Gesuchsgegner bestreitet auch nicht, dass er die Absicht hat, den Gebrauch innert der fünfjährigen Gebrauchsschonfrist aufzunehmen (vgl. Stellungnahme, Rz. 22). Dies dürfte gemäss der von der Gesuchstellerin zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung in der Regel ein Rechtsschutzinteresse für eine (ordentliche) Unterlassungsklage begründen. Jedoch macht die Gesuchstellerin nicht glaubhaft, dass ein Zeichengebrauch und eine sich daraus resultierende Marktverwirrung in tatsächlicher und zeitlicher Hinsicht auf eine Art und Weise drohen, die den Erlass vorsorglicher Massnahmen erforderlich machen. Dies wäre beispielsweise denkbar, wenn der Gesuchsgegner bereits im Ausland entsprechende Produkte verkauft, herstellt oder anderweitig Anzeichen für einen Markteintritt bestehen, bevor ein ordentliches Verfahren abgeschlossen sein könnte. Vorliegend wird jedoch nicht dargelegt, welche konkrete Markenrechtsverletzung drohen könnte. Daher ist das Gesuch mangels hinreichender Glaubhaftmachung eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils abzuweisen. Derzeit ist nicht rechtsgenügend glaubhaft gemacht, dass bereits vor einem Entscheid im Hauptverfahren mit einem entsprechenden Markteintritt zu rechnen ist. Sofern in Zukunft ein Zeichengebrauch in der Schweiz und eine sich daraus resultierende Marktverwirrung auf hinreichend konkrete Weise drohen sollten, ist es der Gesuchstellerin unbenommen, diesbezüglich bei einem Gericht während des laufenden Hauptverfahrens ein vorsorgliches Verbot zu beantragen.
20. Mangels Glaubhaftmachung der Voraussetzungen für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen ist das Gesuch abzuweisen.
21. Der vorliegende Entscheid wird dem IGE in vollständiger Ausfertigung zugestellt (Art. 240 ZPO i.V.m. Art. 54 MSchG). Die Eröffnungsformel ist gegenüber dem Dispositiventscheid insofern zu berichtigen.

IV.

22. Werden, wie hier, vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses angeordnet, sind die Prozesskosten im Massnahmeverfahren festzulegen (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO im Umkehrschluss und HOFMANN/BAECKERT, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2025, N 13 f. zu Art. 104 ZPO).
23. Beim vorliegenden Verfahrensausgang werden die Prozesskosten der Gesuchstellerin, als unterliegende Partei, auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

24. Die Gerichtskosten bestehen im vorliegenden Fall aus der Pauschale für den Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). Diese bemisst sich anhand des Streitwerts (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Verfahrenskostendekret [VKD; BSG 161.12]).
- 24.1 Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin schätzt den Streitwert für das vorsorgliche Massnahmeverfahren auf CHF 50'000.00 (vgl. Gesuch, Rz. 11). Der Gesuchsgegner bestreitet dies nicht bzw. macht keine Ausführungen dazu. Die Schätzung der Gesuchstellerin scheint nicht offensichtlich unrichtig zu sein, weshalb darauf abzustellen ist.
- 24.2 Ausgehend von einem Streitwert von CHF 50'000.00 liegt die Entscheidgebühr zwischen CHF 2'000.00 bis CHF 22'000.00 (Art. 42 Bst. b VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemisst sich die Entscheidgebühr nach dem gesamten Zeit- und Arbeitsaufwand, der Bedeutung des Geschäfts sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kostenpflichtigen (Art. 5 VKD). Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage kann die Mindestgebühr unterschritten werden (Art. 42 Abs. 2 VKD). Unter Berücksichtigung der obgenannten Kriterien werden die Gerichtskosten für den vorliegenden Entscheid (ohne Superprovisorium) auf CHF 2'000.00 festgesetzt und mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Vorschuss verrechnet. Die Gerichtskosten sind der Gesuchstellerin zur Bezahlung aufzuerlegen. Die zusätzliche Gebühr der superprovisorischen Massnahme von CHF 500.00 wurde bereits mit Verfügung vom 3. April 2023 liquidiert.
25. Dem Gesuchsgegner ist zudem eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Als Parteientschädigung gelten im vorliegenden Fall die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 Bst. b ZPO).
- 25.1 Der Parteikostenersatz besteht aus dem Honorar und den notwendigen Auslagen (Art. 2 der Parteikostenverordnung [PKV; BSG 168.811]). Gemäss Art. 5 Abs. 1 PKV beläuft sich der Honorarrahmen bei einer Streitigkeit mit einem Streitwert bis CHF 50'000.00 auf CHF 3'200.00 bis CHF 15'700.00. Einschlägig ist hier des weiteren Art. 5 Abs. 3 PKV, welcher für summarische Verfahren bestimmt, dass das Honorar 30 bis 60 Prozent des Honorars gemäss Abs. 1 beträgt. Der Rahmen geht hier folglich von CHF 960.00 (30 % von CHF 3'200.00) bis maximal CHF 9'420.00 (60 % von CHF 15'700.00).
- 25.2 Innerhalb des Tarifr Rahmens bemisst sich der Parteikostenersatz gemäss Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand (Bst. a) sowie der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses (Bst. b). Der objektiv gebotene Zeitaufwand ist vorliegend als durchschnittlich einzustufen. Der Streitwert liegt im oberen Bereich des anwendbaren Tarifr Rahmens. Bezüglich der Schwierigkeit der Streitsache handelt es sich um ein durchschnittlich anspruchsvolles Verfahren. Es rechtfertigt sich daher eine Ausschöpfung des Tarifr Rahmens von rund 45%. Entsprechend ist das Honorar auf rund CHF 5'000.00 festzusetzen, darin enthalten sind der Auslagenersatz und eine allfällige Entschädigung für die Mehrwertsteuer. Die Gesuchstellerin hat dem-

nach dem Gesuchsgegner eine Parteientschädigung von CHF 5'000.00 zu bezahlen.

Das Handelsgericht entscheidet:

1. Das Gesuch wird abgewiesen.
2. Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 2'000.00, werden der Gesuchstellerin zur Bezahlung auferlegt. Sie werden mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss von CHF 2'000.00 verrechnet.

Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduzieren sich die Gerichtskosten auf CHF 1'500.00. Diesfalls sind der Gesuchstellerin CHF 500.00 aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3. Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, dem Gesuchsgegner eine Parteientschädigung von CHF 5'000.00 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4. Zu eröffnen (Einschreiben):
 - der Gesuchstellerin
 - dem Gesuchsgegner

Mitzuteilen:

- dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

Bern, 7. Mai 2025
(Ausfertigung: 22. Mai 2025)

Im Namen des Handelsgerichts

Der Präsident:

Oberrichter Zuber

Der Gerichtsschreiberin:

Zwahlen

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) geführt werden. Dabei kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden, wobei die Rüge zu begründen ist (Art. 98 BGG, Art. 106 Abs. 2 BGG). Die Art. 95, 97 und 105 Abs. 2 BGG gelangen nicht zur Anwendung. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen.

Hinweis: Der Entscheid ist rechtskräftig.