



Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Oberrichter Dr. Daniel Schwander, der Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, die Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli und der Handelsrichter Thomas Klein sowie der Gerichtsschreiber Dr. Moritz Vischer

## Urteil vom 19. Juni 2019

in Sachen

1. **Top Care Textil- und Lederschutz System GmbH,**
  2. **TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH,**
- Klägerinnen

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X. \_\_\_\_\_

gegen

**Top Care GmbH,**  
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y. \_\_\_\_\_

betreffend **Marke / UWG**

## **Rechtsbegehren:** (act. 26 S. 2 f.)

1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung zu verbieten, die Zeichen

a)



b)



für den Vertrieb von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Textil- und Lederschutz sowie der Nizza-Klassen 1, 3, 40 auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr auf dem Gebiet der ganzen Schweiz zu verwenden;

2. Eventualiter sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung zu verbieten, das Zeichen



für den Vertrieb von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Textil- und Lederschutz sowie der Nizza-Klassen 1, 3, 40 auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr auf dem Gebiet der ganzen Schweiz zu verwenden;

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich MWST).

## **Sachverhalt und Verfahren**

### A Sachverhaltsübersicht

#### a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin 1 "Top Care Textil- und Lederschutz System GmbH" hat ihren Sitz in Deutschland; die Klägerin 2 "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" ihren Sitz in A.\_\_\_\_\_ SZ. Die Beklagte "Top Care GmbH" ist in B.\_\_\_\_\_ domizili-

ert. Sämtliche Parteien bezwecken insbesondere den Handel mit Textil- und Lederschutzprodukten.

b. Prozessgegenstand

Ausgangspunkt des Streits ist eine im Jahr 2016 beendete Zusammenarbeit zwischen den Parteien. Die Klägerinnen klagen auf Unterlassung der Verwendung bestimmter Zeichen der Beklagten.

Im Parallelprozess, HG160238-O, sind – mit vertauschten Parteirollen – insbesondere die Ansprüche der Beklagten aus Firmen- und Lauterkeitsrecht gegenüber der Klägerin 2 zu behandeln.

B. Prozessverlauf

Am 13. Februar 2017 reichten die Klägerinnen die Klage hierorts ein (act. 1). Den ihnen mit Verfügung vom 16. Februar 2017 (act. 6) auferlegten Kostenvorschuss leisteten sie fristgerecht (act. 8). Im Anschluss wurde der Beklagten mit Verfügung vom 21. März 2017 (act. 9) Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt. Deren Erstattung erfolgte am 7. Juni 2017 (act. 12). Nachdem an der Vergleichsverhandlung vom 30. August 2017 keine Einigung erzielt werden konnte (HG160238-O/Prot. S. 10 f.) und in der Folge auch aussergerichtliche Vergleichsbemühungen scheiterten (vgl. act. 24), wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 24). Die Replik datiert vom 1. Februar 2018 (act. 26) und die Duplik vom 23. April 2018 (act. 30). Mit Verfügung vom 18. April 2019 wurden den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet werde (act. 34). Die Parteien verzichteten innert Frist ausdrücklich auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 36 und 37). Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO).

## Erwägungen

### 1. Formelles

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich blieben vorliegend zu Recht unbestritten.

### 2. Ansprüche der Klägerinnen aus Marken- und Lauterkeitsrecht

#### 2.1. Streitpunkte

Die Klägerinnen wehren sich gegen die ähnlichen Zeichen der Beklagten. Diese würden das prägende Element "Top Care" ebenfalls verwenden, wodurch eine Anlehnung an die klägerischen Marken statffinde (act. 1 N 32). Die Beklagte übernehme aber nicht nur das genannte Element, sondern den Gesamtaufbau der Marken mit graphischen Elementen (act. 26 N 19). Die Verwechslungsgefahr gelte es auch vor dem Hintergrund der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "Top Care" in der Schweiz zu beurteilen (act. 26 N 19).

Die Beklagte stützt sich auf ihr Weiterbenützungrecht bezüglich ihrer Zeichen (act. 12 N 21). Die Marken der Klägerinnen seien im Übrigen allesamt schwach kennzeichnungskräftig, da ihre wesentlichen Bestandteile gemeinfrei seien (act. 12 N 29). Entsprechend könne das Publikum die Marken der Unternehmen problemlos unterscheiden. Eine Verwirrung am Markt bestehe nicht (act. 30 N 47).

#### 2.2. Rechtliches

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, das vom Markenschutz nach Artikel 3 Absatz 1 ausgeschlossen ist, als Kennzeichen zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Auch besteht ein analoger, lauterkeitsrechtlicher Schutz.

## 2.3 Würdigung

Die Klägerinnen stützen ihre Ansprüche in der Klageschrift noch auf folgende Marken ab (act. 1 N 36):



Nr. 1



Nr. 2



Nr. 3

Mit der Replik scheinen sie ihre Ansprüche auf die Marke Nr. 1 zu beschränken (act. 26 N 11, 49). Nicht vollends schlüssig sind auch die weiteren Ausführungen der Klägerinnen: So halten sie fest, dass dem prägenden "Top Care" (act. 1 N 30 f.) in ihren Marken keine besondere Kennzeichnungskraft zukomme (act. 26 N 16). Die übrigen Wortelemente, wie "Fleckenschutz", "Textil- und Lederschutz GmbH" etc., seien klar beschreibend (act. 26 N 17). Von gar "gemeinfreien Elementen" sprechen die Klägerinnen schliesslich an anderer Stelle (act. 26 N 18).

Wie auch immer diese Zugeständnisse genau zu interpretieren sind, sie erweisen sich inhaltlich betrachtet als zutreffend: In sämtlichen Wort-/Bildmarken dominiert aufgrund der prominenten Platzierung das Wort "Top Care". Die übrigen Elemente treten in den Hintergrund (vgl. BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 3 MSchG N 92). "Top Care" erweist sich, wie auch im Parallellfall HG160238-O E. 2.3 erwogen wird, als Begriff des Gemeinguts. Gleiches gilt hinsichtlich der weiteren Wortelemente: "Leder- und Textilschutz", "Fleckenschutz", "Textil- und Lederschutz GmbH". Diese nehmen lediglich in beschreibender Weise auf die Waren und Dienstleistungen der Klägerinnen Bezug, zumal die Marken in den Klassen 1, 3 und 40 eingetragen wurden. Auch die entfernt an einen Wassertropfen erinnernde Form (in der Marke Nr. 3 sogar blau eingefärbt) erweist sich nicht als genügend einprägsam.

Insgesamt ist – in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den klägerischen Zugeständnissen – von Marken mit schwacher Kennzeichnungskraft auszugehen. Die

schwache Kennzeichnungskraft hat bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sowohl im Marken- als auch im Lauterkeitsrecht zur Folge, dass sich die beklagti- schen Zeichen nur geringfügig zu unterscheiden haben (zum Markenrecht: BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 3 MSchG N 47; zum Lauterkeitsrecht: HEINE- MANN, in: HEIZMANN/LOACKER, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 45).

Etwas anderes könnte nur gelten, wenn sich die Marken der Klägerinnen im Ver- kehr durchgesetzt hätten. Dies behaupten denn auch die Klägerinnen und ma- chen geltend, dass sich das Zeichen "Top Care" in den beteiligten Verkehrskrei- sen (Möbelhäuser und Händler) in der Deutschschweiz durchgesetzt habe (z.B. act. 26 N 19). Sie offerieren diesbezüglich ein demoskopisches Gutachten zum Beweis. Die Beklagte stellt die Verkehrsdurchsetzung in Abrede (z.B. act. 12 N 60).

Allerdings genügt die behauptete, lokale Verkehrsdurchsetzung in der Deutsch- schweiz für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung im Markenrecht nicht. Ge- fordert wird eine solche in der ganzen Schweiz (BGE 127 III 33 E. 2d), was auch die Klägerinnen einräumen (act. 26 N 48). Ausserdem ist nach der bundesgericht- lichen Rechtsprechung für die Verkehrsdurchsetzung entscheidend, ob das Zei- chen von den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke erkannt und verstanden wird (BGE 130 III 328 E. 3.1; Urteil BGer 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.4.2). Die klägerischerseits – unabhängig von der Wort-/ Bildmarke – ins Feld geführte Durchsetzung des Elements "Top Care" ist daher in Bezug auf die Marken nicht ausreichend.

Überhaupt bedeutet Verkehrsdurchsetzung sowohl im Marken- als auch im Lau- terkeitsrecht, dass ein Zeichen von den Marktteilnehmern als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines Unternehmens verstanden wird (statt vie- ler: BGE 140 III 109 E. 5.3.2; BSK UWG-ARPAGAU, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 51). Die Klägerinnen behaupten jedoch gerade nicht, dass die Marktteilnehmer "Top Care" spezifisch mit ihnen bzw. ihren Produkten in Verbindung bringen. Vielmehr machen sie bloss eine allgemeine Verkehrsdurchsetzung von "Top Care" geltend. Dies genügt vorliegend indes nicht, da auch die Beklagte zuge- standenermassen mit demselben Zeichen "Top Care" auf dem identischen Markt

auftritt (z.B. act. 26 N 13, N 36). Ein Gutachten könnte also gar nicht erstellt werden, würde die geltend gemachte, unspezifische Verkehrsdurchsetzung von "Top Care" noch nichts über das klägerische "Top Care" und dessen Verkehrsdurchsetzung aussagen.

Insgesamt erweisen sich die Behauptungen der Klägerinnen bezüglich einer Verkehrsdurchsetzung als ungenügend und es kann hierüber kein Beweisverfahren geführt werden. Die Verkehrsdurchsetzung ist folglich zu verneinen; die Marken der Klägerinnen samt deren Element "Top Care" bleiben kennzeichnungsschwach.

Damit stellt sich einzig noch die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr mit den beklagischen Zeichen vorliegt. Auch wenn die Parteien diese in ihren Rechtsschriften schwarz-weiss abbildeten, blieb unbestritten und ist belegt, dass sie farbig durch die Beklagte verwendet werden (z.B. act. 12 N 37; act. 3/35-36):



Nr. 1



Nr. 2

Augenfällig stimmen die beklagischen Zeichen bezüglich "Top Care" überein. Bei diesem Begriff handelt es sich aber um Gemeingut. Überhaupt verbietet sich sowohl im Markenrecht als auch im Lauterkeitsrecht eine mosaikartige Betrachtungsweise (statt vieler: BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 3 MSchG N 42; HEINEMANN, in: HEIZMANN/LOACKER, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 44 je m.w.H.). Massgeblich ist vielmehr der Gesamteindruck.

Hinsichtlich des ersten, beklagischen Zeichens erweist sich die Farbgestaltung mit verschiedenen grossen und farbigen Punkten als prägendes Element. Sie ist für sich genommen bereits gänzlich anders als in den Marken der Klägerinnen, die zum grössten Teil aus zwei Farben bestehen. Sofort springen dem Betrachter

auch die diversen Punkte ins Auge; die Tropfenform fehlt bei den Zeichen der Beklagten vollständig. Die Punkte formen viel eher ein Haus, worauf zu Recht hingewiesen wird (act. 12 N 37). Folglich heben diese Bildelemente die Zeichen der Beklagten genügend von denjenigen der Klägerinnen ab. Ähnliches gilt bezüglich des Schriftbildes (andere, dünnere Schrift [Serifen] in den Zeichen der Beklagten).

Auch das zweite Zeichen der Beklagten erweist sich als nicht mit den klägerischen Marken verwechselbar. Wiederum ist die Farbgestaltung prägend und anders gehalten. Für zusätzliche Differenzierung sorgt der in roter Schriftfarbe gehaltene Zusatz "Das Schweizer Original" mit horizontalem, rotem Strich. Selbst die Klägerinnen sprechen davon, dass sich dieses, zweite Zeichen "etwas stärker" (act. 1 N 34) von ihren Marken unterscheiden würde.

Angesichts der schwachen Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken samt deren Element "Top Care" genügen die genannten, zusätzlichen Wort- und Bildelemente der beklagten Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Den Klägerinnen stehen keine Ansprüche aus MSchG und UWG zu.

#### 2.4. Fazit

*Zusammenfassend* sind die Marken der Klägerinnen nicht mit den Zeichen der Beklagten verwechselbar.

Die Unterlassungsklage ist abzuweisen.

### 3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Vorliegend bezifferten die Parteien den Streitwert zutreffend auf CHF 100'000.– (act. 1 N 4), woraus eine ordentliche Gerichtsgebühr von CHF 8'750.– resultiert. Sie ist ausgangsgemäss den Klägerinnen unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von ihnen geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen. Ausserdem sind die Klägerinnen solidarisch zu verpflichten, der Beklagten eine Parteientschädigung zu bezahlen.

Die Einreichung einer zweiten Rechtsschrift rechtfertigt einen Zuschlag von einem Drittel, was zu einer Parteienschädigung in der Höhe von CHF 14'500.– führt. Mangels Darlegung der Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Parteienschädigung der Beklagten praxisgemäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. Urteil BGer 4A\_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5).

**Das Handelsgericht erkennt:**

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'750.–.
3. Die Kosten werden den Klägerinnen unter solidarischer Haftung auferlegt und aus dem von ihnen geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.
4. Die Klägerinnen werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 14'500.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.–.

Zürich, 19. Juni 2019

Handelsgericht des Kantons Zürich

Präsident:

Gerichtsschreiber:

lic. iur. Roland Schmid

Dr. Moritz Vischer