

HSU.2022.23 / FN / SB / MD

**Entscheid vom 14. Oktober 2022**

\_\_\_\_\_  
Besetzung      Oberrichter Dubs, Präsident  
                    Gerichtsschreiberin Näf

\_\_\_\_\_  
Gesuchstellerin 1    **Viseca Payment Services AG,**  
                            Hagenholzstrasse 56, 8050 Zürich

Gesuchstellerin 2    **Viseca Card Services AG,**  
                            Hagenholzstrasse 56, Postfach, 8050 Zürich

1 und 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Wang und  
Rechtsanwältin Dr. Christine Schweikard,  
[...]

\_\_\_\_\_  
Gesuchs-            **Cembra Money Bank AG,**  
gegnerin            Bändliweg 20, 8048 Zürich

vertreten durch Rechtsanwälte Beat Kühni und Peter Ling,  
[...]

\_\_\_\_\_  
Gegenstand        Summarisches Verfahren betreffend unlauterer Wettbewerb / Marken-  
                            rechtsverletzung

---

## **Der Präsident entnimmt den Akten:**

### **1.**

#### **1.1.**

Die Gesuchstellerin 1 ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie bezweckt insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, namentlich die Betreuung und Verarbeitung von Kredit-, Zahlungs-, Debit- und Wertkarten sowie weiterer Zahlungsmittel (Gesuchsbeilage [GB] 1).

#### **1.2.**

Die Gesuchstellerin 2 ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie bezweckt insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, namentlich die Herausgabe und Verbreitung von Kredit-, Zahlungs-, Debit- und Wertkarten sowie weiterer Zahlungsmittel (GB 2).

### **2.**

Die Gesuchsgegnerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie bezweckt den Betrieb einer Bank gemäss näherer Umschreibung im Handelsregister (GB 3).

### **3.**

Die Gesuchstellerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Wort/Bild-Marke CH 764836, welche seit dem 4. Juni 2021 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 36, 38 und 42 im Markenregister eingetragen ist.



Im Weiteren ist sie Inhaberin der Schweizer Wort/Bild-Marke CH 673080, welche seit dem 15. Mai 2015 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 38 und 41 im Markenregister eingetragen ist (Gesuch Rz. 16; Antwort Rz. 45).



### **4.**

Die Gesuchstellerinnen betreiben unter der Bezeichnung "one" seit 2015 einen digitalen Kartenverwaltungs- und Bezahlendienst. Auf der Plattform "one" können Konsumenten und Konsumentinnen ihre Kredit-, Debit- und Prepaidkarten von Mastercard und Visa registrieren, die die Gesuchstellerin 2 oder weitere Partnerunternehmen herausgeben, Karten verwalten und Self-Servicing-Dienste nutzen, Transaktionen überwachen und Online-Zahlungen tätigen (Gesuch Rz. 10).

**5.**

**5.1.**

Bis zum 1. Juli 2022 gab die Gesuchsgegnerin in Partnerschaft mit dem Migros-Genossenschafts-Bund die Cumulus-Mastercard heraus. Diese erlaubte es den Konsumentinnen und Konsumenten, Cumulus-Punkte zu sammeln. Im August 2021 wurde bekanntgegeben, dass die Partnerschaft gekündigt wurde (Gesuch Rz. 33; GB 22 - 24).

**5.2.**

Am 1. Juli 2022 lancierte der Migros-Genossenschafts-Bund in Kooperation mit der Migros Bank AG und in Partnerschaft mit der Gesuchstellerin 1 eine neue Cumulus-Kreditkarte (Gesuch Rz. 36; GB 26).

**5.3.**

Am 1. Juli 2022 lancierte die Gesuchsgegnerin die beiden neuen Mastercard-Kreditkarten "Certo!" und "Certo! One". Die Gesuchsgegnerin behauptet, die "Certo!-Mastercard" richte sich an die bisherigen Kunden der Cumulus-Mastercard, während sich die "Certo! One Mastercard" an Neukunden richte. Für beide Karten wirbt die Gesuchsgegnerin damit, dass die Kunden ein Prozent des Einkaufswerts in bestimmten Geschäften zurück-erhalten (bei "Certo!" in Migros- und Coop-Supermärkten sowie bei der SBB, bei "Certo One" bei drei Lieblingshändlern). Beide Kreditkarten können in unterschiedlichen Designs bestellt werden, unter anderem auch mit einem selbstgewählten Bild (Option "MyDesign"). Standardmässig werden die beiden Kreditkarten im nachfolgenden Design ausgegeben (Gesuch, Rz. 44 ff.; Antwort, Rz. 23 ff.):



**6.**

Mit Gesuch vom 9. August 2022 stellten die Gesuchstellerinnen die folgenden Rechtsbegehren:

"1.

Es sei der Gesuchsgegnerin zu verbieten, das Zeichen "one" in jedem Schriftbild, allein oder in Kombination mit "Certo!" und/oder "Mastercard", für Zahlkarten und verbundene Zahlkartenadministrations- und -zahlungsdienste, einschliesslich solcher über Apps oder sonstige Softwareapplikationen, zu gebrauchen, insbesondere diese Zeichen

auf Zahlkarten anzubringen, unter diesen Zeichen Zahlkarten anzubieten oder herauszugeben und/oder unter diesen Zeichen Dienstleistungen für Zahlkarten, einschliesslich solcher über Apps oder sonstige Softwareapplikationen, anzubieten, zu bewerben und/oder zu erbringen.

**Eventualiter:**

Es sei der Gesuchsgegnerin zu verbieten, das Zeichen "one" in jedem Schriftbild in Alleinstellung für Zahlkarten und verbundene Zahlkartenadministrations- und -zahlungsdienste, einschliesslich solcher über Apps oder sonstige Softwareapplikationen, zu gebrauchen, insbesondere dieses Zeichen auf Zahlkarten anzubringen, unter diesem Zeichen Zahlkarten anzubieten oder herauszugeben und/oder unter diesem Zeichen Dienstleistungen für Zahlkarten, einschliesslich solcher über Apps oder sonstige Softwareapplikationen, anzubieten, zu bewerben und/oder zu erbringen.

**Subventualiter:**

Es sei der Gesuchsgegnerin zu verbieten, das Zeichen **one** in Alleinstellung für Zahlkarten und verbundene Zahlkartenadministrations- und -Zahlungsdienste, einschliesslich solcher über Apps oder sonstige Softwareapplikationen, zu gebrauchen, insbesondere dieses Zeichen auf Zahlkarten anzubringen, unter diesem Zeichen Zahlkarten anzubieten oder herauszugeben und/oder unter diesem Zeichen Dienstleistungen für Zahlkarten, einschliesslich solcher über Apps oder sonstige Softwareapplikationen, anzubieten, zu bewerben und/oder zu erbringen, insbesondere auch in folgenden Formen:



2.

Für den Fall der Widerhandlung gegen das Verbot gemäss Ziffer 1 sei den verantwortlichen Organen der Gesuchsgegnerin die Bestrafung gemäss Art. 292 StGB anzudrohen.

3.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerin (zuzüglich MwSt.)."

**7.**

Den mit Verfügung vom 10. August 2022 von den Gesuchsgegnerinnen einverlangten Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von Fr. 6'000.00 leisteten diese am 15. August 2022.

**8.**

Mit Gesuchsantwort vom 6. September 2022 stellte die Gesuchsgegnerin die folgenden Rechtsbegehren:

"1.

Das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchstellerinnen."

**9.**

Mit Eingabe vom 21. September 2022 nahmen die Gesuchstellerinnen unangefordert zur Gesuchsantwort Stellung.

**10.**

Am 30. September 2022 liess sich die Gesuchsgegnerin zur Stellungnahme der Gesuchstellerinnen vom 21. September 2022 vernehmen.

---

**Der Präsident zieht in Erwägung:**

**1. Prozessvoraussetzungen**

Das Gericht prüft die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 60 ZPO). Darunter fallen namentlich ein schutzwürdiges Interesse der gesuchstellenden Partei (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) sowie die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).

**1.1. Zuständigkeit**

**1.1.1. Örtlich**

Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist das Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder am Ort, wo die Massnahme vollstreckt werden soll, zwingend örtlich zuständig (Art. 13 ZPO). Der Ort der Hauptsache bestimmt sich nach den allgemeinen und besonderen Bestimmungen der ZPO zum Gerichtsstand. Laut Art. 36 ZPO ist für Klagen aus unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Unter den Gerichtsstand von Art. 36 ZPO fallen

auch immaterialgüterrechtliche sowie wettbewerbsrechtliche Verletzungsklagen nach UWG.<sup>1</sup> Der Handlungsort liegt dort, wo die unerlaubte Handlung begangen wurde bzw. – soweit ein Unterlassungsdelikt zur Diskussion steht – dort, wo die unterlassene Handlung hätte ausgeführt werden müssen. Als Erfolgsort gilt der Ort, an dem das geschützte Rechtsgut verletzt wurde bzw. bei präventiven Klagen dort, wo die Schädigung einzutreten droht.<sup>2</sup> Bei im Internet begangenen Delikten genügt für den Erfolgsort die blosser Abrufbarkeit einer Webseite.<sup>3</sup>

Die Gesuchsgegnerin bietet die streitgegenständlichen Zahlkarten auch im Kanton Aargau an. Ihre Webseite ist zudem überall in der Schweiz aufrufbar (vgl. GB 34 ff.), womit jedenfalls ein Erfolgsort (auch) im Kanton Aargau gegeben ist. Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist begründet.

### **1.1.2. Sachlich**

Die sachliche Zuständigkeit des Präsidenten des Handelsgerichts des Kantons Aargau für gemäss Art. 248 lit. d ZPO im summarischen Verfahren zu erlassende vorsorgliche Massnahmen ergibt sich aus Art. 6 Abs. 4 lit. a i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO sowie Art. 6 Abs. 5 ZPO i.V.m. §§ 13 Abs. 1 lit. a und 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO.

## **1.2. Rechtsschutzinteresse**

### **1.2.1. Rechtliches**

Ein rechtlich geschütztes Interesse<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup> 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.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> CHEVALIER/HEDINGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 36 N. 12 m.w.N.

<sup>2</sup> KUKO ZPO-HAAS/STRUB, 3. Aufl. 2021, Art. 36 N. 18 ff.

<sup>3</sup> HGer AG HOR.2015.38 vom 2. Mai 2016 E. 2.2 mit Verweis auf BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ, 2. Aufl. 2016, Art. 5 N. 596.

<sup>4</sup> Vgl. dazu DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 271 ff.; SHK MSchG-STAUß, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 45 ff. je m.w.N.

<sup>5</sup> BGE 128 III 96 E. 2e; 124 II 72 E. 2a.

<sup>6</sup> BGE 124 III 72 E. 2a; 116 II 357 E. 2a; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 4), N. 273.

## **1.2.2. Parteibehauptungen**

### **1.2.2.1. Gesuchsgegnerin**

Die Gesuchsgegnerin bestreitet das Rechtsschutzinteresse der Gesuchstellerin in Bezug auf "Zahlkartenadministrations- und Zahlungsdienste" sowie "Dienstleistungen für Zahlkarten". Sie führt aus, dass sie das Zeichen "one" (immer kombiniert mit dem Zeichen "Certo!") ausschliesslich zur Bezeichnung einer ihrer Kreditkarten verwende. Die Gesuchsgegnerin habe keine Dienstleistungen mit diesem Zeichen beworben und auch keine entsprechenden Ankündigungen gemacht. Sie verfüge heute über einen Zahlkartenadministrations- und Zahlungsdienst in der Gestalt einer App, die sie mit "Cembra" bezeichne und habe nicht die Absicht, die Bezeichnung dieses Dienstes zu ändern (Antwort Rz. 15 - 18).

Weiter bestreitet die Gesuchsgegnerin das Rechtsschutzinteresse der Gesuchstellerin auch in Bezug auf ein Verbot des Zeichens "one" in jedem Schriftbild. Die Gesuchsgegnerin verwende das Wort "one" nie in einer anderen Form als in der Schriftart "Certo! Cadiz", wie sie im Subeventual-Rechtsbegehren Ziff. 1 dargestellt werde (Antwort Rz. 19 f.).

Als Drittes schliesslich bestehe kein Rechtsschutzinteresse in Bezug auf ein Verbot des Zeichens **one** in Alleinstellung. Die Gesuchsgegnerin verwende das Zeichen immer nur kombiniert als "Certo! One" oder "Certo! One Mastercard". Die Gesuchsgegnerin habe auch nie eine Kreditkarte ausgegeben, welche das Wort "one" ohne das Wort "Certo" aufgewiesen habe (Gesuch Rz. 21 f.).

### **1.2.2.2. Gesuchstellerinnen**

In ihrer Stellungnahme vom 21. September 2022 bestreiten die Gesuchstellerinnen, dass die Gesuchsgegnerin das Kennzeichen "one" ausschliesslich in der Schriftform "Cadiz" verwende (Gesuch Rz. 14 f.). Ebenso unzutreffend sei die Behauptung, dass die Gesuchsgegnerin das Zeichen "one" nicht in Alleinstellung verwendeten. Die Gesuchsgegnerin habe eine entsprechende Verwendung selbst zugestanden. Weiter ersehe das Zeichen auf den Kreditkarten auch losgelöst vom Wort "Certo!" und sei auch in einem anderen Schriftbild wiedergegeben (Gesuch Rz. 18).

## **1.2.3. Würdigung**

### **1.2.3.1. Verwendung von "one" für Zahlkartenadministrations- und zahlungsdienste sowie Dienstleistungen für Zahlkarten**

Die Gesuchstellerinnen führen zwar aus, die Gesuchsgegnerin biete auf ihrer Webseite eine Zahlkarte "und verbundene Dienste" an, für die sie das Zeichen "one" verwende (Gesuch Rz. 44). Die Nutzung im Rahmen des Kreditkartendienstes beschränkt sich aber selbst nach den Ausführungen der Gesuchstellerinnen darauf, dass die Kartenverwaltungs-App der Gesuchsgegnerin mit der Bezeichnung "Cembra App" die "Certo! One Mas-

tercard" anzeigt (Gesuch Rz. 49). Damit ist nicht dargetan, dass die Gesuchsgegnerinnen die Bezeichnung "one" für einen Zahlkartenverwaltungsservice verwendet. Hinweise dafür, dass die Gesuchsgegnerin entsprechendes beabsichtige, liegen keine vor. Damit ist ein Rechtsschutzinteresse zu verneinen, soweit die Gesuchstellerinnen verlangen, es sei der Gesuchsgegnerin die Verwendung des Zeichens "one" für Zahlkartenadministrations- und -zahlungsdienste, einschliesslich solcher über Apps oder sonstige Softwareapplikationen, zu verbieten. Ebenso wenig besteht ein Rechtsschutzinteresse, soweit der Gesuchsgegnerin verboten werden soll, entsprechende Dienstleistungen anzubieten, zu bewerben oder zu erbringen oder entsprechende Dienstleistungen einschliesslich solcher über Apps oder sonstige Softwareapplikationen unter diesem Zeichen anzubieten, zu bewerben und/oder zu erbringen.

#### **1.2.3.2. Verwendung des Zeichens in Alleinstellung**

Die Gesuchstellerinnen verlangen ein Verbot der Nutzung des Zeichens "one" in Alleinstellung, wobei sich aus der Begründung des Gesuchs ergibt, dass sie der Gesuchsgegnerin verbieten möchte, das Zeichen "one" unten links auf ihrer Zahlkarte anzubringen (vgl. Gesuch Rz. 45; Stellungnahme vom 21. September 2022 Rz. 16 ff.). Eine darüberhinausgehende Nutzung des Zeichens in Alleinstellung wird nicht behauptet und ist auch nicht ersichtlich. Ein Rechtsschutzinteresse der Gesuchstellerinnen ist ohnehin zu verneinen, soweit mit dem Rechtsbegehren generell das Verbot der Nutzung des Zeichens "one" in Alleinstellung verlangt wird. Die Karte der Gesuchsgegnerin mit der Bezeichnung "Certo! One Mastercard" kann sodann entweder im Standard-Design, im abgeänderten Standard Design oder in freier Gestaltung ("MyDesign") bestellt werden ([www.certo-card.ch/app/de/new](http://www.certo-card.ch/app/de/new)<sup>7</sup>). Auf den ersten beiden Karten ist jeweils "Certo!" zentral in Grossbuchstaben abgedruckt und das Zeichen "one" kleiner unten links angebracht. Zwar kann GB 34 entnommen werden, dass bei der Auswahl und Formatierung der Kreditkarte über "MyDesign" das Zeichen "one" klein auf der Karte erscheint. Ein Besuch der Webseite zeigt aber, dass bei Auswahl des eigenen Designs sowohl "Certo!" als auch "one" entfallen (<https://certo-card.ch/app/de/app.php><sup>8</sup>). Die Gesuchstellerinnen bestreiten denn auch nicht, dass nie eine "MyDesign"-Karte herausgegeben wurde, auf der das Zeichen "one", nicht aber das Zeichen "Certo!" abgedruckt wurde. Schliesslich hat die Gesuchsgegnerin mit Stellungnahme vom 30. September 2022 ausdrücklich erklärt, das Zeichen "one" auf ihren Kreditkarten nicht ohne das Zeichen "Certo!" zu verwenden (Rz. 18). Von einer ernstlich zu befürchtenden Erstbegehungs- oder – falls entgegen den obigen Ausführungen davon auszugehen wäre, eine Erstbegehung habe schon stattgefunden – Wiederholungsgefahr ist unter diesen Umständen

---

<sup>7</sup> zuletzt besucht am 7. Oktober 2022.

<sup>8</sup> zuletzt besucht am 7. Oktober 2022.



nicht auszugehen. Das Rechtsschutzinteresse am Unterlassungsbegehren ist daher zu verneinen.

### **1.2.3.3. Übriges Rechtsbegehren**

Im Übrigen ist auf das Gesuch einzutreten. Die Gesuchsgegnerin bestreitet die Rechtswidrigkeit der Verwendung des Zeichens "one", weshalb die für die Unterlassungsansprüche erforderliche Wiederholungsgefahr für die (angeblich) rechtswidrige Nutzung des Zeichens "one" zu bejahen ist. Insbesondere auch soweit beantragt wird, das Zeichen "one" dürfe nicht in anderer Schriftart verwendet werden. Die Gesuchsgegnerin führt zwar aus, das Wort "one" erscheine stets in der Schriftart "Cadiz" und reicht eine Lizenz für diese Schriftart ein (GB 8). Sie verweist jedoch auch darauf, dass sie in Briefen oder E-Mail-Korrespondenzen eine andere Schriftart verwende (Antwort Rz. 34).

### **1.3. Ergebnis**

Die weiteren Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf das Gesuch ist im dargelegten Umfang einzutreten.

### **2.**

Der Streitwert beträgt nach übereinstimmender Darstellung der Parteien (vgl. Art. 91 Abs. 2 ZPO) Fr. 100'000.00 (Gesuch, Rz. 4; Antwort, Rz. 12).

### **3. Vorsorgliche Massnahmen**

#### **3.1. 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 materiell-rechtlicher Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Ebenfalls vorausgesetzt sind – obwohl im Gesetzestext nicht explizit erwähnt – eine zeitliche Dringlichkeit sowie die Verhältnismässigkeit der anzuordnenden Massnahmen.

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. Verfügungsgrund) sowie c) der Umstand, dass eine zeitliche Dringlichkeit

vorliegt.<sup>9</sup> Schliesslich hat die anzuordnende vorsorgliche Massnahme verhältnismässig zu sein (d).<sup>10</sup>

### 3.2. Glaubhaftmachung

Die gesuchstellende Partei muss glaubhaft machen, dass die den Erlass vorsorglicher Massnahmen begründenden Tatsachen vorliegen.<sup>11</sup> Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn das Gericht 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 sich diese nicht verwirklicht haben könnten.<sup>12</sup>

## 4. Hauptsachenprognose

### 4.1. Allgemeines

Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist das Vorliegen eines materiell-rechtlichen Anspruchs der gesuchstellenden Partei.<sup>13</sup> Für die Hauptsachenprognose ist bei der rechtlichen Vorprüfung mit Bezug auf vorsorgliche Vollstreckungsmassnahmen – wie vorliegend – wegen der damit für die gesuchsgegnerischen Partei in der Regel verbundenen einschneidenden Konsequenzen erforderlich, dass der geltend gemachte Anspruch nicht nur nicht aussichtslos, sondern unter den behaupteten tatsächlichen Voraussetzungen und bei summarischer Prüfung als rechtlich begründet erscheint.<sup>14</sup>

Die Gesuchstellerinnen machen in ihrem Gesuch im Kern geltend, das Zeichen "one" habe sich unter den angesprochenen Verkehrskreisen in jedem Schriftbild für den Service der Gesuchstellerinnen etabliert. Dass die Gesuchsgegnerin das Zeichen in ihrer Werbung und Beschriftung ihrer Zahlkarte verwende, sei erstens irreführend (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG), begründe zweitens eine Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), beute drittens den Ruf der Gesuchstellerinnen aus bzw. lehne sich an "one" an (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG) und verletze viertens die Rechte der Gesuchstellerin 1 an den Schweizer Marken Nr. 764836 und 673080 (Art. 13 Abs. 2 und Art. 3

---

<sup>9</sup> Vgl. hierzu HUBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 261 N. 17 ff.; BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 261 N. 10 ff.; ZÜRCHER, in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N. 5 ff.

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

<sup>11</sup> HUBER (Fn. 9), Art. 261 N. 25.

<sup>12</sup> 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. 9), Art. 261 N. 25.

<sup>13</sup> HUBER (Fn. 9), Art. 261 N. 17.

<sup>14</sup> BGE 133 III E. 9.2.1, 131 III 473 E. 2.3, 104 Ia 408 E. 5; HUBER (Fn. 9), Art. 262 N. 15, 18; ZPO KUKO-KOFMEL EHRENZELLER, 3. Aufl. 2021, Art. 261 N. 9; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 9), Art. 261 N. 65.

Abs. 1 lit. c MSchG). Die behaupteten Anspruchsgrundlagen gilt es nachfolgend zu prüfen.

## **4.2. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche**

Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG dem Richter beantragen, die drohende Verletzung zu verbieten.

### **4.2.1. Sachliche Anwendbarkeit des UWG**

Ein wettbewerbsgerichtetes, marktrelevantes Verhalten der Parteien ist ohne Weiteres zu bejahen, womit das UWG sachlich anwendbar ist.<sup>15</sup>

### **4.2.2. Sachlegitimation**

#### **4.2.2.1. Rechtliches**

Zur Geltendmachung von lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen ist nach Art. 9 Abs. 1 UWG aktivlegitimiert,<sup>16</sup> wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Aktivlegitimiert sind folglich Rechtssubjekte, die selbst am wirtschaftlichen Wettbewerb (in der Schweiz) beteiligt sind und eigene wirtschaftliche Interessen geltend machen können.<sup>17</sup> Wird gegen einen direkten Konkurrenten vorgegangen, ist die Aktivlegitimation stets zu bejahen.<sup>18</sup> Es besteht allerdings Einigkeit darüber, dass unter dem geltenden UWG keine direkte Konkurrenzsituation zwischen der klagenden und der beklagten Partei mehr erforderlich ist, um die Aktivlegitimation zu begründen.<sup>19</sup> Verlangt wird dagegen stets eine Beeinträchtigung im Wettbewerb, was voraussetzt, dass die klagende Partei sich tatsächlich am Wettbewerb beteiligt hat oder sich daran beteiligen will. Voraussetzung ist ausserdem, dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten der beklagten Partei und der Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Interessen der klagenden Partei besteht.<sup>20</sup>

Wer als Verletzter und damit als passivlegitimiert zu gelten hat, ergibt sich aus den Tatbeständen von Art. 2 bis 8 UWG. Gerichtlich belangbar sind sämtliche natürlichen und/oder juristischen Personen, die gemäss den Ausführungen der klagenden Partei einen oder mehrere dieser Tatbestände

---

<sup>15</sup> Vgl. BGE 124 III 297 E. 5d m.w.N.

<sup>16</sup> BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH/FRICK, 1. Aufl. 2013, Art. 9 N. 1; DIKE-UWG-DOMEJ, 1. Aufl. 2018, Art. 9 N. 1.

<sup>17</sup> BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH/FRICK (Fn. 16), Art. 9 N. 4; DIKE UWG-DOMEJ (Fn. 16), Art. 9 N. 3.

<sup>18</sup> SHK UWG-SPITZ, 2. Aufl. 2016, Art. 9 N. 11.

<sup>19</sup> BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH/FRICK (Fn. 16), Art. 9 N. 6; SHK UWG-SPITZ (Fn. 18), Art. 9 N. 11; DIKE UWG-HEIZMANN, 1. Aufl. 2018, Art. 2 N. 48.

<sup>20</sup> BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH/FRICK (Fn. 16), Art. 9 N. 6; SHK UWG-SPITZ (Fn. 18), Art. 9 N. 12.

erfüllen oder zu erfüllen drohen und damit den Wettbewerb durch unlauteres Verhalten im Sinne der Tatbestände des UWG stören oder voraussichtlich stören werden.<sup>21</sup>

#### **4.2.2.2. Würdigung**

Die Aktivlegitimation der Gesuchstellerinnen ist vorliegend zu bejahen, da beide am Wettbewerb in der Schweiz teilnehmen und ein eigenes wirtschaftliches Interesse geltend machen können. Die Gesuchstellerin 1 betreibt auf ihren Plattformen <https://one-digitalservice.ch/public/de/one> und <https://one-digitalservice.ch/> unter dem Zeichen "one" einen digitalen Service zur Verwaltung von Kreditkarten. Für diesen bietet sie auch die App "One - Karten unter Kontrolle" an, welche auf dem Google-Play-Store bzw. dem Apple-Store verfügbar ist (GB 4, 5, 12). Die Gesuchstellerin 1 hat zurzeit mit 14 Banken Verträge zur Nutzung des Kartenverwaltungsdienstes abgeschlossen. Diese Banken bieten den entsprechenden Dienst ihren Kunden im Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Kreditkarten an (Gesuch Rz. 26 f.; GB 17). Die Gesuchstellerin 2 ist eine Herausgeberin von Kredit- und Prepaidkarten, die auf der Plattform "one" verwaltet werden können. Auch bewirbt sie ihre Karten entsprechend (GB 9, 10). Die Gesuchstellerinnen sind damit beide am wirtschaftlichen Wettbewerb beteiligt. Durch die unlautere Nutzung des Zeichens "one" würden beide Gesuchstellerinnen in ihrer Kundschaft und ihrer Stellung im Wettbewerb verletzt, womit sie beide eigene wirtschaftliche Interessen geltend machen können.

Die Passivlegitimation der Gesuchsgegnerin ist zu Recht unbestritten.

#### **4.2.3. Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG**

##### **4.2.3.1. Parteibehauptungen**

###### **4.2.3.1.1. Gesuchstellerinnen**

Zur Gefahr der Irreführung führen die Gesuchstellerinnen aus, die Gesuchsgegnerin mache sich in ihrer Werbung und der Beschriftung ihrer Zahlkarten das Kennzeichen der Gesuchstellerinnen zu eigen und suggeriere Konsumenten damit einen Zugang zu "one" und eine Verbindung zu den Gesuchstellerinnen und deren Angebot. Darin liege eine Irreführung der (potenziellen) Kreditkarteninhaberinnen über die Leistungen und Geschäftsbeziehungen der Gesuchsgegnerin (Gesuch Rz. 58, 70 f.).

Sowohl die Gesuchsgegnerin als auch die Migros, die weiteren Partnerinnen und die Gesuchstellerinnen würden in ihren Werbekampagnen auf digitalaffine ca. 18 bis 40-jährige Millenials und Zoomers zielen, die papierlose digitale Angebote bevorzugten (Gesuch Rz. 61). Unter diesen Werbeadressaten habe sich der Service unter der Bezeichnung "one" als Zahlkartenverwaltungs-App etabliert (Gesuch Rz. 62 ff.). Durch die Zahlkarte mit der Aufschrift "one" und die Bewerbung ihres Dienstes mit "one" spiele

---

<sup>21</sup> BSK UWG-RÜETSCHI, 1. Aufl. 2013, Art. 11 N. 2.

die Gesuchsgegnerin auf das Angebot der Partnerinnen und den Service der Gesuchstellerinnen an und stelle eine Verbindung her, die tatsächlich nicht bestehe. Die Verwendung der Zahlkartenaufschrift "one" lege nahe, dass die Gesuchsgegnerin wie die Gesuchstellerin 2 und die weiteren Partnerbanken der Gesuchstellerin 1 eine papierlose Antragsabwicklung ermögliche (Gesuch Rz. 68). Die Gesuchsgegnerin übernehme das Kennzeichen "one" um durch assoziatives Marketing den Eindruck einer Partnerschaft mit "one" und zur Gesuchstellerin 1 zu erwecken, an der es tatsächlich fehle. Darin liege eine konkludente Bewerbung unzutreffender Eigenschaften ihres Produkts und falscher Angaben über bestehende Geschäftsbeziehungen (Gesuch Rz. 70). Insbesondere gehe aus der Werbung der Gesuchsgegnerin kein Zusammenhang zwischen "one" und der prozentualen Gutschrift von 1% hervor (Gesuch Rz. 72 ff.). Noch ferner liege die Annahme, die Konsumenten verstünden "one" als Verweis auf eine im Aufbau befindliche Kartenfamilie (Gesuch Rz. 76).

#### **4.2.3.1.2. Gesuchsgegnerin**

Die Gesuchsgegnerin bestreitet, dass es sich bei der Verwendung des Wortes "one" um eine "Angabe" i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handle, da das Zeichen lediglich Teil der Bezeichnung "Certo! One Mastercard" sei (Antwort Rz. 126 ff.). Überdies sei diese auch nicht irreführend (Antwort Rz. 7). Ohnehin falle eine angebliche Irreführung über eine bestehende oder nicht bestehende Beziehung zu Dritten nicht unter Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG, sondern sei ein Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (Antwort Rz. 123).

#### **4.2.3.2. Rechtliches**

Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt insbesondere unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbeziehungen, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht. Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG dient dem Schutz vor Täuschung (Wahrheitsgebot) und Irreführung (Klarheitsgebot) und damit dem Schutz von Allgemeininteressen, insbesondere dem Schutz des Vertrauens von Konsumenten in die Einhaltung gegebener Werbeversprechen, indem es ein Geschäftsgebaren untersagt, das darauf abzielt, den Adressaten beim Vertragsschluss dadurch zu beeinflussen, dass beim potenziellen Vertragspartner eine Diskrepanz zwischen dessen subjektiver Vorstellung und der Realität bewirkt wird.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> BGer 6B\_99/2019 vom 18. April 2019 E. 2.2; SHK UWG-JUNG, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 1; BSK UWG-BERGER, 1. Aufl. 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 3.

Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG stellt einen Anwendungsfall der Irreführung dar.<sup>23</sup> Eine betriebliche Herkunftsangabe, die zugleich eine Anlehnung an den Betrieb eines anderen darstellt (Mitbewerberbezogenheit), ist daher bereits umfassend von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG erfasst, der in diesem Fall als *lex specialis* vorgeht.<sup>24</sup>

#### **4.2.3.3. Würdigung**

Die Gesuchstellerinnen treten auf dem Markt mit dem Kennzeichen "one" auf. Da das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin in der Verwendung dieses Zeichens für ihre eigenen Dienstleistungen liegen soll, steht vorliegend eine Irreführung durch eine betriebliche Herkunftsangabe bzw. eine Angabe über die Tatsache der nicht bestehenden Beziehung zu den Gesuchstellerinnen im Raum. Nach dem Gesagten ist ein solcher Sachverhalt bereits von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG erfasst, weswegen für die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG kein Raum bleibt.

#### **4.2.4. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG**

##### **4.2.4.1. Parteibehauptungen**

##### **4.2.4.1.1. Gesuchstellerinnen**

Die Gesuchstellerinnen behaupten sodann, die Gesuchsgegnerin schaffe eine unlautere Verwechslungsgefahr, indem sie Mitbewerberinnen im Kreditkartengeschäft und potenziellen Karteninhabern suggeriere, Geschäftsbeziehungen mit der Gesuchstellerin 1 zu unterhalten und zwischen ihrem Kartendienst und den Angeboten der Gesuchstellerin 2 Verwirrung stifte (Gesuch Rz. 78 ff.). Die Gesuchsgegnerin imitiere das Angebot der Migros und anderer kartenherausgebender Partner der Gesuchstellerinnen und suggeriere einen Zugang zu "one", um das Potenzial zu erschliessen, das ihr angesichts der gross angelegten Migros-Kampagne zu entgehen drohe (Gesuch Rz. 85). Angesprochene Konsumenten würden Gefahr laufen, die Zahlkarte der Gesuchsgegnerin für einen Dienst der Gesuchstellerinnen zu halten, weil sie "one" den Gesuchstellerinnen zuordneten (Gesuch Rz. 88).

Für die Verwendung des Kennzeichens "one" bestehe für einen Kartenverwaltungsservice sowie für Zahlkarten kein Freihaltebedürfnis (Gesuch Rz. 94 ff.) Selbst wenn ein solches bestünde, hätte sich "one" in Folge eines intensiven und langen Alleingebrauchs unter den angesprochenen Verkehrskreisen als Zeichen für die Zahlkartenverwaltungs-App der Gesuchstellerinnen durchgesetzt und damit eine derivative Kennzeichnungskraft erworben (Gesuch Rz. 109 f.). Die Gesuchstellerinnen nutzten das

---

<sup>23</sup> BSK UWG-BERGER (Fn. 22), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 143.

<sup>24</sup> DIKE UWG-BLATTMANN, 1. Aufl. 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 143; SHK UWG-JUNG (Fn. 22), Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG N. 38; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N. 1; BSK UWG-BERGER (Fn. 22), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 67, 91 und 143; so auch HGer ZH, HG 130195 E. 3.1.

Zeichen seit 2015 (Gesuch Rz. 113). Mittlerweile habe "one" schweizweit über 1.7 Mio. registrierte Nutzer (Gesuch Rz. 114).

#### **4.2.4.1.2. Gesuchsgegnerin**

Die Gesuchsgegnerin führt aus, sie verwende das Zeichen "one" nie in oranger Farbe und immer nur in der kombinierten Form "Certo! One Mastercard" und stets zur Bezeichnung einer Kreditkarte. Sie verwende "one" nicht als Bezeichnung ihrer App oder Plattform und habe dies auch in der Zukunft nicht vor (Antwort Rz. 138 ff.) Die Gesuchstellerinnen verwendeten "one" nicht als Bezeichnung oder als Aufdruck einer Kreditkarte (Antwort Rz. 140). Auch unterscheide sich die Kundschaft der Parteien grundlegend. Die Gesuchstellerinnen erbrächten eine Dienstleistung für ihre Partnerbanken, welche die Kartenverwaltung auslagern wollten, während die Gesuchsgegnerin Kreditkarten an das breite Publikum anbiete (Antwort Rz. 141). Ein absolut freihaltebedürftiges Zeichen wie "one" könne auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich Kennzeichnungskraft erlangen. Eine solche sei ohnehin nicht dargelegt (Antwort Rz. 5, 90 ff. 103 ff.).

Ohnehin bestünde zwischen der Ware der Gesuchsgegnerin und den Dienstleistungen der Gesuchstellerinnen keine Gleichartigkeit. Die Kreditkarten der Partnerbanken der Gesuchstellerinnen würden nicht mit "one" gekennzeichnet. Die Gesuchstellerinnen würden ihre "one" Plattform direkt an Banken lizenzieren, welche sie wiederum ihren Bankkunden zur Verfügung stellen würden. Wenn die Bankkunden sich einmal für eine bestimmte Bank entschieden hätten, könnten sie die Kartenverwaltungsdienstleistung nicht frei wählen. Demgegenüber biete die Gesuchsgegnerin ihre Kreditkarten unmittelbar den Konsumentinnen an (Antwort Rz. 38 ff; 143).

Die Kunden und Adressaten des Kreditkartenproduktes der Gesuchsgegnerin seien (potentielle) Kreditkarteninhaber. Die Kunden und Adressaten der Dienstleistungen der Gesuchstellerinnen seien Banken, welche die Verwaltung der Kreditkarten ihrer Kunden an die Gesuchstellerinnen auslagern wollten. Bereits aus diesem Grund könne eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden (Antwort Rz. 6).

#### **4.2.4.2. Rechtliches**

Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Unter diesen als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Ver-

wechsungsgefahr irreführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten.<sup>25</sup> Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung im ganzen Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht derselbe. Es geht stets um die Beurteilung, ob ein Zeichen einem anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die gekennzeichneten Gegenstände zu verwechseln oder falsche Zusammenhänge zu vermuten.<sup>26</sup> Die Verwechslungsgefahr kann auch nur mittelbar sein, d.h. es genügt, wenn der Täter die Vorstellung erweckt, dass zwei an sich unterschiedliche Produkte aus demselben Unternehmen stammen.<sup>27</sup> Sie hängt von der Gesamtheit der Umstände ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen und wie sie sie verstehen und sich an sie erinnern.<sup>28</sup> Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit des durchschnittlichen Publikums zu beurteilen.<sup>29</sup> Ein Nachweis, dass es tatsächlich zu Verwechslungen gekommen ist, ist nicht erforderlich. Vielmehr genügt die begründete Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen.<sup>30</sup> Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind zum einen die Merkmale der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen.<sup>31</sup> Erschöpft sich die Übereinstimmung oder die Ähnlichkeit von zwei Zeichen in gemeinfreien Bestandteilen, ist die Verwechslungsgefahr grundsätzlich zu verneinen. Zumindest genügen bereits relativ geringe Abweichungen um die Verwechslungsgefahr abzuwenden.<sup>32</sup>

Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist indes wettbewerbsrechtlich nur relevant, sofern die nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft besitzt, indem sie vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung.<sup>33</sup> Nicht schutzfähig sind Elemente oder Merkmale, die im Gemeingut oder banal oder wegen Gesetzes- bzw. Sittenwidrigkeit vom Schutz ausgeschlossen sind. Starke bzw. prägende Elemente sind eher geeignet, in der Erinnerung haften zu bleiben. Stark sind insbesondere Eigennamen und originelle Elemente oder reine Fantasieworte. Schwache Elemente sind insbesondere beschreibende oder sachbezogene Begriffe, das heisst, Elemente, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Kommt einem Kennzeichen keine besondere Kennzeichnungskraft zu, so genügen bereits relativ geringe Abweichungen, um eine Verwechslungsgefahr zu

---

<sup>25</sup> BGE 135 III 446 E. 6.1 m.w.N.

<sup>26</sup> BGE 134 I 83 E. 4.2.3; BSK UWG ARPAGAUS, 1. Aufl. 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 64 m.w.N.

<sup>27</sup> BGer 4A\_467/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.2.

<sup>28</sup> BGer 6B\_1038/2018 vom 29. Mai 2019 E. 5.1; BSK UWG ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 68 ff. m.w.N.

<sup>29</sup> BGer 6B\_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.1, 4A\_315/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 2.1, 4C\_240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.1.1

<sup>30</sup> BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 122 ff.

<sup>31</sup> BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 92 ff.

<sup>32</sup> BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 99

<sup>33</sup> BGE 135 III 446 E. 6.2 m.w.H.



verneinen.<sup>34</sup> Schützbar wird ein ursprünglich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen ausnahmsweise dann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt hat. Hiervon ist auszugehen, wenn ein erheblicher Teil der Abnehmer dieses tatsächlich als Kennzeichen erkennt.<sup>35</sup> Eine Gegen Ausnahme liegt wiederum dann vor, wenn das Zeichen absolut freihaltebedürftig ist (Freizeichen). Diesfalls ist es vom Schutz ausgeschlossen.<sup>36</sup> Hierzu zählen etwa unentbehrliche Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs oder unentbehrliche Elemente des täglichen Geschäftsverkehrs.<sup>37</sup> Die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. dem Verständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzustellen ist.<sup>38</sup>

#### **4.2.4.3. Würdigung**

##### **4.2.4.3.1. Kennzeichnungskraft des Zeichens "one"**

Die Rechtsprechung geht davon aus, dass beim breiten Publikum die Kenntnis des Englischen Grundwortschatzes erwartet werden kann. In Fachkreisen können gar gute Englischkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet erwartet werden.<sup>39</sup> Das hier infrage stehende Zeichen "one" steht in der englischen Sprache einerseits für das Zahlwort eins und wird andererseits auch als Pronomen oder Adjektiv verwendet und kann unter anderem mit "ein, eine, ein, ein einziger, eine einzige, ein einziges" übersetzt werden. Schliesslich ist "one" auch ein Präfix (etwa im Wort "one-legged" für einbeinig).<sup>40</sup> Das Wort "one" gehört insbesondere in seiner Bedeutung als Zahlwort zum englischen Grundwortschatz und wird in allen Sprachregionen der Schweiz verstanden. Demgemäss wird das Zeichen "one" primär mit seiner englischen Bedeutung in Verbindung gebracht. Wird ein Produkt als "one" (in Alleinstellung) bezeichnet, wird dies so interpretiert, dass das Produkt womöglich das erste oder beste (auf dem Markt) sei, es ein sog. "one-stop shop"-Produkt (Kombi-Lösung; Verbindung mehrerer Produkte) sei oder sonst ein Zusammenhang mit der Zahl eins vorliegt. Das Wort wird damit als bloss beschreibend oder hinweisend und nicht als kennzeichnend wahrgenommen. In diesem beschreibenden Sinn verwenden denn auch sowohl die Gesuchstellerinnen wie auch die Gesuchgegnerin das Zeichen "one". So deutet bei den Gesuchstellerinnen das Zeichen "one" auf eine Applikation hin, die es ermöglicht, mehrere Zahlkarten in einem einzigen

---

<sup>34</sup> App Ger BS ZK.2020.2 vom 23. September 2020 E. 5.2 m.w.N.

<sup>35</sup> BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 46, 51 f; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 24), Art. 3 Abs.1 lit. d N. 15.

<sup>36</sup> BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 24), Art. 3 Abs.1 lit. d N. 16.

<sup>37</sup> BGE 139 III 176 E. 2; BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53.

<sup>38</sup> BGE 139 III 176 E. 2.

<sup>39</sup> BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 3.6.

<sup>40</sup> BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 5.3; vgl. auch Stichwort "one" im online Cambridge English-German Dictionary (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-german/one>; zuletzt abgerufen am 13. Oktober 2022).

Tool zu verwalten und über diese eine Applikation auch mehrere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen (vgl. Produktumschreibung in Gesuch Rz. 10). Die Gesuchsgegnerin möchte – nach freilich bestrittener Behauptung – mit "one" darauf hinweisen, dass es sich um die erste Kreditkarte ihrer neuen Kreditkartenfamilie "Certo!" handle, sowie dass die Kunden der Kreditkarte ein Prozent des Einkaufswerts in bestimmten Geschäften zurückerhielten. Beiden Produkten fehlt somit jeglicher individualisierende Mitteilungsinhalt oder jegliche Originalität. Folglich geht dem Zeichen "one" jegliche originäre Kennzeichnungskraft ab. Es ist daher zu prüfen, ob sich das Zeichen "one" im Verkehr für das Produkt der Gesuchstellerinnen durchgesetzt hat und damit derivativ Kennzeichnungskraft erlangt hat.

#### **4.2.4.3.2. Verkehrsdurchsetzung**

Die Gesuchstellerinnen machen hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung geltend, dass sie das Zeichen "one" seit 2015 verwendeten (Gesuch Rz. 14) und durch zahlreiche Werbemassnahmen bekannt gemacht hätten (E-Mail, Broschüren, Bannerkampagnen Search Engine Optimization, Social Media etc.; Gesuch Rz. 17 ff.; GB 7-10). Im Weiteren hätten sie rund 1.7 Millionen registrierte und knapp eine Million aktive Nutzer (Gesuch Rz. 21; GB 11 f.). Im Google-Play-Store weise ihre App über 20'000 Rezensionen und im Apple Store über 35'000 Bewertungen auf. Im Schweizer Apple-Store sei die "one"-App derzeit an erster Stelle. An erster Stelle stehe die App auch in der Rubrik-Financen, wo sie Apps wie Twint oder UBS Online Banking hinter sich lasse (Gesuch Rz. 22; GB 13). Überdies habe die App verschiedene Preise gewonnen (Gesuch Rz. 23) und auch ihre Partnerbanken würden die App bewerben (Gesuch Rz. 28-32).

Auch wenn die Gesuchsgegnerin teilweise nicht ganz zu Unrecht Kritik an der Aussagekraft der eingereichten Beweismittel der Gesuchstellerinnen übt (Antwort Rz. 105 ff.), kann aufgrund der vorliegenden Beweismittel kaum von der Hand gewiesen werden, dass die "one"-App der Gesuchstellerinnen für schweizerische Verhältnisse eine beachtliche Nutzerzahl aufweist. Dies liegt angesichts der Tatsache, dass einige der grössten Schweizer Banken Partnerbanken der Gesuchstellerinnen sind und deren Kreditkarten somit über die "one"-App verwaltet werden, auch auf der Hand (Gesuch Rz. 27). Indessen bedeutet die Verbreitung der App sowie Werbemassnahmen noch nicht, dass sich das Zeichen "one" als Kennzeichen für die Dienstleistung der Gesuchstellerinnen durchgesetzt hätte. Insbesondere ist nicht glaubhaft gemacht, dass "one" als Herkunftshinweis verstanden wird, zumal zahlreiche Partnerbanken (wenn auch nicht alle [vgl. Gesuch, Rz. 31]) undifferenziert auf die "one"-App bzw. das digitale Kundenportal "one" hinweisen (Gesuch Rz. 25 ff.). "One" wird demgemäss häufig nicht spezifisch als Kennzeichnung der Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens verwendet. Vielmehr erscheint "one" höchstens als allgemeiner Begriff für die Verwaltung von Kreditkartendienstleistungen über eine einheitliche Plattform. Die Werbebemühungen (vgl. Gesuch Rz. 17 ff.)

der Gesuchstellerinnen unterstreichen diese Interpretation noch zusätzlich. Die im Gesuch abgebildeten Werbebanner weisen bloss auf "one" hin, ohne dass dabei der Eindruck entsteht, damit werde die Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens gekennzeichnet.

#### **4.2.4.3.3. Freihaltebedürftigkeit**

Mangels Kennzeichnungskraft bzw. Verkehrsdurchsetzung erübrigte sich an sich eine Prüfung der Freihaltebedürftigkeit. Immerhin kann hierzu folgendes ausgeführt werden:

Wie erläutert, gehört "one" zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Dies bedeutet indessen nicht zwingend, dass "one" auch zwingend zum Gemeingut zu zählen wäre. Vielmehr gilt es ausgehend von diesem Umstand das Freihaltebedürfnis konkret zu prüfen.<sup>41</sup>

Hinsichtlich des Zeichens "DUO" führte das Bundesgericht in einer markenrechtlichen Streitigkeit aus,<sup>42</sup> dieses müsse aufgrund seiner an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie gebundenen allgemeinen Bedeutung für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden. Die zahlenbezogene Bedeutung des Wortes, die in bestimmten Verwendungsarten gegebene Sinnlichkeit mit der einstelligen Zahl "zwei" lasse eine Monopolisierung als Marke grundsätzlich nicht zu. Die Bezeichnung sei vielmehr der Allgemeinheit und insbesondere dem Geschäftsverkehr freizuhalten. Es sei denn auch allgemein anerkannt, dass einzelne Zahlen nicht als Marken beansprucht werden könnten. Auch dies sei letztlich weniger eine Frage der mangelnden Unterscheidungskraft der sogenannten primitiven Zeichen, sondern vorab eine solche des allgemeinen und wirtschaftlichen Freihaltebedürfnisses.

Ähnlich argumentierte das Bundesgericht in einem (ebenfalls markenrechtlichen) Urteil betreffend das Zeichen "YOU". Es führte aus,<sup>43</sup> die grundsätzliche und umfassende, auf den Adressaten bezogene Bedeutung des Ausdruckes "YOU" lasse seine Monopolisierung jedenfalls in Alleinstellung als Wortmarke nicht zu. Es müsse auch den Konkurrenten möglich sein, die Konsumenten gleicher Produkte unter Verwendung von "YOU" anzusprechen. In diesem Sinne handle es sich bei "YOU" um einen unentbehrlichen Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs, der zur persönlichen Anrede des Abnehmers benötigt und auch rege verwendet werde. Er sei daher für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Überdies hielt das Bundesgericht fest,<sup>44</sup> dass selbst wenn ein Schutz des Zeichens "YOU" als Marke die Verwendung des Ausdruckes "YOU" als Bestandteil einer anderer Marke nicht

---

<sup>41</sup> BGE 139 III 176E. 5.1.

<sup>42</sup> BGE 118 II 181 E. 3c.

<sup>43</sup> BGE 139 III 176 E. 5.2.

<sup>44</sup> BGE 139 III 176 E. 5.1.

in jedem Fall verunmögliche, dessen Verwendung in zahlreichen Fällen gesperrt bzw. erheblich erschwert werde, weil jedes Mal fraglich sei, ob mit dem gewählten Zeichen ein hinreichender Abstand vorliege.

Diese (markenrechtlichen) Erwägungen des Bundesgerichts müssen auch in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht auf die hier infrage stehende Bezeichnung "one" Anwendung finden. Genauso wie das Zeichen "DUO" benötigt der Rechtsverkehr die Bezeichnung "one". Diese muss aufgrund ihrer an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie gebundenen allgemeinen Bedeutung für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden. Überdies mag zwar auch hier zutreffen, dass die Gewährung von lauterkeitsrechtlichem Schutz für die Bezeichnung "one" nicht zwingend dazu führte, dass das Zeichen "one" dem Geschäftsverkehr gänzlich entzogen wäre, dieses insbesondere in Kombination mit weiteren Angaben gegebenenfalls durchaus verwendet werden dürfte. Die Frage der lauterkeitsrechtlichen Zulässigkeit der Verwendung von "one" würde aber zu einer übermässigen, nicht tolerierbaren Rechtsunsicherheit führen. Dies wiegt im vorliegenden Fall umso schwerer als die englische Sprache sich zunehmend zu einer weltweiten *lingua franca* entwickelt, was beispielsweise dazu führte, dass ihr im Kanton Aargau der Status einer limitierten Amtssprache zukommt (§ 71a Abs. 1 Satz 2 KV). Zudem ist gerade in der hier interessierenden Banken- bzw. Zahlungsverkehrsbranche Englisch von hervorragender Bedeutung und wird gerade auch in der Werbung regelmässig verwendet. Demgemäss ist "one" mit Bezug auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichnungsschutz als Gemeingut und damit als Freihaltebedürftig zu bezeichnen.

Der Handelsgerichtspräsident verkennt dabei nicht, dass das Handelsgericht des Kantons Zürich in einem (ebenfalls markenrechtlichen) Entscheid vom 5. Dezember 2019<sup>45</sup> namentlich unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sowie des (deutschen) Bundesgerichtshofs erwog, Zahlwörter könnten unter bestimmten Voraussetzungen als Marken schützbar sein. Zahlwörter wie beispielsweise "seven" seien unterscheidungskräftig, solange ihr Sinngehalt unbestimmt und ohne klaren Produktbezug sei. Demgemäss bestehe am Zeichen "ONE" kein absolutes Freihaltebedürfnis in Bezug auf die (im von ihm zu beurteilenden Fall) beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Telekommunikationsbereich. Ein solches setze voraus, dass der Gebrauch des Zeichens für die Mitbietenden im Geschäftsverkehr geradezu unentbehrlich sei und ihnen deshalb zwingend zur Verfügung stehen müsse. Bei "ONE" handle es sich zwar um eine griffige, prägnante und naheliegende Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Es bestehe indes lediglich ein wesentliches Interesse der Mitbieter im Telekommunikationsbereich am Gebrauch des Zeichens. Es sei weder dargetan noch ersichtlich, inwiefern es sich beim Zeichen "ONE" im wirtschaftlichen Verkehr von

---

<sup>45</sup> HGer ZH HG170207-O vom 5. Dezember 2019 E. 2.1.3.2 f.

Mitanbietern im Telekommunikationsbereich um einen unabdingbaren Begriff handeln solle. Entsprechend bestehe in Bezug auf das Zeichen "ONE" lediglich ein relatives Freihaltebedürfnis. Das Handelsgericht des Kantons Zürich kam deshalb zum Schluss, dass eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "ONE" grundsätzlich denkbar sei. Eine nähere Auseinandersetzung mit dieser Rechtsauffassung des Handelsgerichts des Kantons Zürich erübrigt sich indessen, da vorliegend bereits feststeht, dass sich das Zeichen "one" nicht im Verkehr durchgesetzt hat.

#### **4.2.4.3.4. Zwischenfazit**

Somit erweist sich insgesamt als nicht glaubhaft, dass der Gebrauch des Zeichens "one" als schutzfähiger Marktauftritt zu qualifizieren ist. Die Glaubhaftmachung eines zivilrechtlichen Anspruchs gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG scheitert indes auch mangels Glaubhaftmachung einer Zeichenähnlichkeit bzw. Verwechslungsgefahr, wie nachfolgende Ausführungen zeigen.

#### **4.2.4.3.5. Verwechslungsgefahr**

Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr verweist die Gesuchsgegnerin zu Recht darauf, dass sich bereits der Adressatenkreis der beiden Produkte massgeblich unterscheidet (Antwort Rz. 143). Das Produkt der Gesuchstellerinnen ist ein Begleitprodukt einer Kreditkarte. Als solches richtet es sich – soweit die Gesuchstellerinnen Kreditkarten nicht selbst herausgeben – vornehmlich zunächst an die Partnerbanken. Diese kaufen die Dienstleistung für ihre Kunden ein. Demgegenüber wird die "Certo! One Mastercard" direkt an Endkunden (Erwachsene) vertrieben. Freilich ist anzuerkennen, dass letztlich die Kunden die Nutzer der Dienstleistung "one" der Gesuchstellerinnen sind und es denkbar wäre, dass Kunden bewusst Kreditkarten bei einer Bank beantragten, welche die Dienstleistung "one" bei den Gesuchstellerinnen eingekauft haben. Die Kartenverwaltungs-Plattform dürfte bei der Auswahl einer Kreditkarte allerdings kaum im Vordergrund stehen. Relevante Auswahlkriterien bei der Auswahl einer Kreditkarte dürften vielmehr die Konditionen (etwa die Jahresgebühr, die Bonusprogramme, die Versicherungen, die Höhe der Wechselkursaufschläge, der Kreditrahmen, die Möglichkeit einer Teilzahlung etc.) sowie gegebenenfalls die Kreditkartenangebote der Haubank sein. Von den Gesuchstellerinnen wird denn auch nichts Anderes glaubhaft gemacht. Sie berufen sich diesbezüglich lediglich auf eine Rezension im Apple-Store von einem Nutzer namens "Momoriz" vom 3. Juli 2022, der ausführt: "Nicht nur die besseren Konditionen haben mich bewogen[,] von Cembra zu euch zu wechseln. Auch die um Welten bessere App war für mich ein Entscheidungsgrund [...]." Aus diesem singulären Kommentar können jedoch keine verallgemeinerungsfähigen Schlüsse gezogen werden. Zudem war auch für den Nutzer "Momoriz" die App lediglich ein weiteres Auswahlkriterium neben den Konditionen der Kreditkarte.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Beantragung einer Kreditkarte kein Alltagsgeschäft ist. Die meisten Kunden von Kreditkarten beantragen höchstens alle paar Jahre eine neue Kreditkarte. Die Beantragung einer Kreditkarte ist zudem verhältnismässig aufwändig, müssen hierzu doch verschiedene Formulare ausgefüllt werden. Demgemäss kann davon ausgegangen werden, dass mindestens mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise gerechnet werden kann, was die Gefahr einer Verwechslung erheblich senkt.

Sodann sind im Rahmen der Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr auch kennzeichenexterne Elemente wie die konkrete Präsentationsform zu berücksichtigen. Hier unterscheiden sich die fraglichen Zeichen massgeblich. Zwar benutzen alle Parteien die Bezeichnung "one". Die Gesuchstellerinnen verwenden diesen Begriff aber einzig zur Bezeichnung ihrer digitalen Kartenverwaltungsplattform und nicht als Namen einer Kreditkarte. Demgegenüber bezeichnet die Gesuchsgegnerin eine ihrer beiden neuen Kreditkarten als "Certo! One Mastercard". Glaubhaft erscheint die Angabe der Gesuchsgegnerin, dass sie "one" nie in Alleinstellung, d.h. ohne die Bezeichnung "Certo!" verwendet und es sich bei der Abbildung in Rz 45 des Gesuches (Bild rechts oben) um einen technischen Fehler handelte (Antwort, Rz. 30 f., vgl. insbesondere den Screenshot auf S. 13 oben). Freilich ist den Gesuchstellerinnen zuzugestehen, dass das Zeichen "one" auf der Kreditkarte etwas abgesetzt vom Zeichen "Certo!" ist und insoweit auch eine eigenständige Bedeutung aufweist bzw. alleinstellend wahrgenommen werden könnte, auch wenn der Aufdruck "one" relativ klein und dezent erscheint. Da der Aufdruck auf der Kreditkarte erscheint, ist aber nicht nachvollziehbar, weshalb Kunden meinen könnte, dieser weise auf die gesuchstellerische Kartenverwaltungs-Plattform hin, zumal die über die "One"-Plattform der Gesuchstellerinnen verwalteten Kreditkarten gerade keinen Aufdruck "one" aufweisen und der Name der von den Gesuchsgegnerin für ihre Kreditkarten angebotene Kreditkartenverwaltungs-App "Cembra App" das Zeichen "one" nicht enthält.

Den Gesuchstellerinnen gelingt es folglich nicht, eine Verwechslungsgefahr glaubhaft zu machen.

#### **4.2.4.4. Ergebnis**

Im Ergebnis sind eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr und somit ein Anspruch aus Art. 9 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 3 lit. d UWG zu verneinen.

#### **4.2.5. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG**

Die Gesuchstellerinnen leiten die von ihr begehrten Verbotsansprüche schliesslich (auch) aus einer Verletzung von Art. 3 lit. e UWG ab.

#### **4.2.5.1. Parteibehauptungen**

##### **4.2.5.1.1. Gesuchstellerinnen**

Die Gesuchstellerinnen behaupten, der schriftbildidentische Aufdruck "one" auf den Kreditkarten der Gesuchsgegnerin könne nur als Bezugnahme auf "one" verstanden werden. Der Aufdruck gebe ohne sachlichen Grund den visuell identischen und für "one" charakteristischen Schriftzug wieder. Ohne Not oder erkennbaren Beweggrund bringe die Gesuchsgegnerin sich durch die Aufschrift "one" mit den Gesuchstellerinnen in Verbindung und messe sich implizit mit dem tatsächlich gekoppelten Dienst der Migros und weiteren Partnerinnen (Gesuch Rz. 121).

##### **4.2.5.1.2. Gesuchsgegnerin**

Die Gesuchsgegnerin führt aus, die ihre Karte richte sich nicht an das gleiche Publikum wie die Dienstleistung der Gesuchstellerinnen (Gesuch Rz. 153). Zudem unterscheide sich die Verwendung des Wortes "one" stark. So verwende die Gesuchsgegnerin das Wort "one" stets neben dem viel prominenter dargestellten Wort "Certo!" auf ihren Kreditkarten. Ohnehin erschöpfe sich die angebliche Anlehnung in einem absolut freihaltebedürftigen Zeichen, das von der Gesuchsgegnerin zur Bezeichnung der Vorteile der Karte von 1 % cash back und als anpreisende Angaben ohne Zusammenhang mit den Gesuchstellerinnen verwendet werde. Damit scheide auch die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG aus (Antwort Rz. 8).

#### **4.2.5.2. Rechtliches**

Verhaltensweisen, mit denen sich Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnen oder dessen Ruf ausbeuten, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen transferiert, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr bedarf. Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines Zeichens vorausgesetzt, das demjenigen des Mitbewerbers derart ähnlich ist, dass es damit in Alleinstellung verwechselbar wäre. Allerdings genügt auch nicht schon jede noch so geringfügige Ähnlichkeit einer Ausstattung mit derjenigen eines Konkurrenten, um anstelle einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr eine unlautere Anlehnung zu bejahen. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass die Ausstattung in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an diejenige eines Dritten gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, beim Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit gekennzeichneten Produkten zu wecken. Denn das Verbot der unlauteren Anlehnung an eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfassen. In der markenrechtlichen Rechtsprechung

wurde sodann auch die Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Eine entsprechende, produktebezogene Anlehnung bzw. Rufausbeutung lässt sich ebenfalls unter den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG subsumieren, wonach unter anderem unlauter handelt, wer sich, seine Waren, Werke und Leistungen in unnötig anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken oder Leistungen vergleicht.<sup>46</sup>

#### **4.2.5.3. Würdigung**

Wie bereits dargelegt, kommt dem Zeichen "one" keinerlei Kennzeichnungskraft zu. Bei der Anlehnung gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ist dies im Gegensatz zur Verwechslungsfahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG allerdings auch nicht vorausgesetzt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt indessen rufausbeutend, "wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt"<sup>47</sup>. Es ist daher davon auszugehen, dass das Bundesgericht einen "guten Ruf" als Tatbestandsmerkmal der Rufausbeutung nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG voraussetzt. Der "gute Ruf" wird verstanden als Image oder Goodwill. Er besteht in der Gesamtheit der Informationen und Assoziationen sowie der Vorstellungen über die Eigenschaft der Produkte, welche das Publikum mit dem Vergleichsobjekt verbindet. Dazu gehören neben typischen Rufinhalten wie Exklusivität, Prestigewert oder Qualität auch spezifische Attribute wie "sportlich", "elegant" oder "gesund".<sup>48</sup> Die Gesuchstellerinnen machen diesbezüglich geltend, ihnen komme ein "digitalaffines Image" zu, das die Gesuchsgegnerin transferieren möchte (Gesuch Rz. 87). Worin dieser Ruf des digitalaffinen Images genau bestehen soll, legen die Gesuchstellerinnen jedoch nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Jedenfalls weist die Gesuchsgegnerin zu Recht daraufhin (Antwort Rz. 145), dass digitale Kartenverwaltungsdienste heute allgemein verbreitet sind und kaum zu einem digitalaffinen Image beitragen können. Es verhält sich vielmehr so, dass eine digitale Kartenverwaltung heute Standard ist und von Konsumenten vorausgesetzt wird. Die Gesuchstellerinnen machen folglich schon keinen guten Ruf glaubhaft, den die Gesuchsgegnerin ausbeuten könnte.

Im Weiteren könnte aber selbst bei Bestehen eines guten Rufes im Aufdruck des Wortes "one" auf den Kreditkarten keine unlautere Anlehnung bzw. Rufausbeutung durch die Gesuchsgegnerin ausgemacht werden. Das Produkt der Gesuchsgegnerin heisst "Certo! One Mastercard" während die

---

<sup>46</sup> BGE 135 III 446 E. 7.1 u. 7.5 m.w.H.

<sup>47</sup> BGE 135 III 446 ff. E. 7.1.

<sup>48</sup> HGer BE HG 19 89 vom 24. Februar 2020 E. 27.1 f., (auszugsweise) publiziert in: sic! 2021, S. 37 ff.



Gesuchsgegnerinnen eine Kartenverwaltungs-Plattform, nicht jedoch Kreditkarten mit dem Namen "one" herausgeben. Schon die Unterschiedlichkeit der infrage stehenden Angebote schliesst eine Rufausbeutung aus. Daran ändert nichts, dass das Zeichen "one" auf den Kreditkarten links unten, in deutlichem Abstand zum Zeichen "Certo!" abgedruckt wird. Denn es ist nicht erkennbar, wie das Wort "one" hier als Hinweis auf die Kartenverwaltungsplattform der Gesuchstellerinnen verstanden werden soll, zumal die Gesuchstellerinnen – wie bereits festgehalten – das Zeichen "one" überwiegend nicht herkunftshinweisend, sondern als allgemeinen Begriff für Kartenverwaltung verwenden und zudem auf ihren eigenen bzw. den von ihren Partnerbanken herausgegebenen Kreditkarten das Zeichen "one" gerade nicht abdrucken.

#### **4.2.6. Ergebnis**

Zusammenfassend gelingt es den Gesuchstellerinnen folglich nicht, glaubhaft zu machen, dass ihnen Ansprüche aus UWG zustehen.

### **4.3. Markenrechtliche Beurteilung**

#### **4.3.1. Parteibehauptungen**

##### **4.3.1.1. Gesuchstellerinnen**

Die Gesuchstellerinnen stützen ihr zweites Eventualbegehren auch auf das Markenrecht. Am Zeichen "one" bestehe kein Freihaltebedürfnis und es sei zumindest derivativ kennzeichnungskräftig (Gesuch Rz. 122 f.). In der Aufschrift "one" in der identischen Schriftart wie die Wort-/Bildmarken Nrn. 764836 und 673080 bestehe offensichtlich eine Zeichenähnlichkeit für funktionell gleichartige Leistungen, wodurch eine Verwechslungsgefahr geschaffen werde (Gesuch Rz. 124 f.).

##### **4.3.1.2. Gesuchsgegnerin**

Die Gesuchsgegnerin führt aus, das Wort "one" sei Teil des englischen Grundwortschatzes und werde in der Schweiz als die Zahl "eins" verstanden. Es sei für die relevanten Waren und Dienstleistungen im Finanzbereich absolut Freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig (Antwort Rz. 3 und 90 ff.). Die Marken der Gesuchstellerinnen würden neben dem Wort "one" noch weitere Elemente enthalten. Diese zusätzlichen Elemente würden von der Gesuchsgegnerin nicht verwendet und eine Markenverletzung scheide schon aus diesem Grund aus (Gesuch Rz. 4, 110 ff.). Ein absolut Freihaltebedürftiges Zeichen wie "one" könne auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich Kennzeichnungskraft erlangen. Eine solche sei ohnehin nicht dargelegt (Antwort Rz. 5, 103 ff.).

##### **4.3.2. Aktiv- und Passivlegitimation**

Aktivlegitimiert ist der Inhaber einer eingetragenen Marke (Art. 55 Abs. 1 MSchG). Passivlegitimiert sind alle Personen, die unautorisiert eine der in

Art. 13 MSchG dem Markeninhaber vorbehaltenen Handlungen vornehmen bzw. voraussichtlich vornehmen werden.<sup>49</sup>

Markeninhaberin ist einzig die Gesuchstellerin 1, weswegen nur sie zur Geltendmachung der markenrechtlichen Ansprüche nach Art. 13 MSchG berechtigt ist. Die Gesuchstellerinnen behaupten insbesondere nicht, dass die Gesuchstellerin 2 exklusive Lizenznehmerin i.S.v. Art. 55 Abs. 4 MSchG wäre oder als einfache Lizenznehmerin i.S.v. Art. 55 Abs. 4 Satz 2 MSchG als einfache Streitgenossin der von der Gesuchstellerin 1 angehebenen Verletzungsklage beitreten könnte. Hiervon scheinen auch die Gesuchstellerinnen auszugehen (Gesuch Rz. 122).

### **4.3.3. Kennzeichnungskraft und Rechtsbeständigkeit der gesuchstellerischen Marken**

#### **4.3.3.1. Rechtliches**

Eine Marke geniesst in der Ausgestaltung Schutz, wie sie im Markenregister eingetragen ist. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist deshalb in Bezug auf die zu schützende (potentiell verletzte) Marke einzig von deren Registereintrag auszugehen.<sup>50</sup>

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Relevanz ist die Kennzeichnungskraft der (angeblich) verletzten Marke. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingepägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als (originär) schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an beschreibende Zeichen anlehnen. Originär stark sind demgegenüber Marken, die aufgrund ihres phantasihaften Gehalts besonders auffallen.<sup>51</sup> Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann sodann auch durch ihre Benutzung gesteigert werden. Denn die durch lange Aufbauarbeit erreichte Bekanntheit einer Marke verdient einen weiteren Ähnlichkeitsbereich.<sup>52</sup>

Jedoch sind gemäss Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben. Eine Prüfung des Tatbestands der Verwechslungsgefahr erübrigt sich, wenn es einem älteren, zum Gemeingut gehörenden Zeichen

---

<sup>49</sup> SHK MSchG-STAUß, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 23; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 55 N. 22.

<sup>50</sup> BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 37 m.w.H.

<sup>51</sup> BGer 4A\_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.1 m.w.H.

<sup>52</sup> BVGer B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 3.6 m.w.N.; BGE 122 III 382 E. 2a.

schon an der rechtserhaltenden Verkehrsdurchsetzung fehlt.<sup>53</sup> Die Eintragung der Marke schafft kein wohlerworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch, sondern steht unter dem Vorbehalt anderer Beurteilung durch den Zivilrichter. Dem Eintragungsentscheid des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) kommt dabei für den Zivilrichter keine bindende Wirkung zu.<sup>54</sup> Allerdings ist ungeklärt, ob der Massnahmerichter an die Eintragung eines Zeichens als durchgesetzte Marke gebunden ist, zumal hier der Verfügungsanspruch ebenfalls nur glaubhaft zu machen ist (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO).<sup>55</sup>

#### **4.3.3.2. Würdigung**

Hinsichtlich des Bestandteils "one" der infrage stehenden Marken der Gesuchstellerinnen kann vollumfänglich auf die obigen Ausführungen zur Kennzeichnungskraft bzw. zur Freihaltebedürftigkeit sowie der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "one" verwiesen werden. Denn der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr ist im gesamten Kennzeichenrecht einheitlich. Zwar sind je nach beanspruchtem Rechtsschutz unterschiedliche Umstände zu würdigen. So ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG die gesamte Warenpräsentation massgeblich, nicht aber Registereinträge. Steht jedoch wie hier zunächst die Kennzeichnungskraft des Zeichens "one" isoliert infrage, ergeben sich keine Unterschiede in der Beurteilung.

Demgemäss kann sich eine Kennzeichnungskraft der Marke Nr. CH 764836 vorliegend einzig aus dem Farbanspruch "orange" ergeben, da die verwendete Schrift für das Zeichen "one" ebenfalls banal erscheint. Demgemäss weist die Marke Nr. CH 764836 (sofern sie überhaupt rechtsbeständig ist – was zweifelhaft erscheint,<sup>56</sup> hier aber offen bleiben kann) wenn überhaupt, dann höchstens eine sehr geringe Kennzeichnungskraft auf.

Ähnliche Überlegungen gelten an sich auch für die Marke Nr. CH 673080. Diese Marke weist allerdings eine stärkere Unterscheidungskraft aus. Denn hier wird nicht ein Farbanspruch geltend gemacht, sondern dem grafisch banalen Zeichen "one" der Schriftzug "VISECA" hinzugefügt. Da die Marke ihre Unterscheidungskraft aber einzig aus dem beigefügten Hinweis auf die Firmen der Gesuchstellerinnen schöpft, ist der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr notwendige Zeichenabstand auch massgeblich an diesem Element zu messen.

---

<sup>53</sup> BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 13 (3. Lemma).

<sup>54</sup> BGE 140 III 297 E. 5.1.

<sup>55</sup> Vgl. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 177.

<sup>56</sup> Vgl. hierzu etwa BGer 4A\_518/2021 und 4A\_526/2021 vom 6. April 2022 E. 6.3.2.

#### **4.3.4. Verwechslungsgefahr**

##### **4.3.4.1. Rechtliches**

Sodann ist im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise, der Warengleichartigkeit sowie der Kennzeichnungskraft der gesuchstellerischen Marke zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Eine Verwechslungsgefahr besteht nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt.<sup>57</sup> Es kann im Wesentlichen auf E. 3.2.4.2. verwiesen werden, da die Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichnungsrecht gleich umschrieben wird.

Bezüglich des (potentiell verletzenden) Zeichens wird im Verletzungsprozess vom tatsächlichen oder drohenden Gebrauch ausgegangen.<sup>58</sup> Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich dabei – wie erwähnt – nach Massgabe des Gesamteindrucks der zu vergleichenden Zeichen im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise.<sup>59</sup>

Stimmt das die Marke angeblich verletzende Zeichen mit dieser ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies regelmässig keine Verwechslungsgefahr.<sup>60</sup> Eine Ausnahme kann dann bestehen, wenn die fragliche Marke eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen.<sup>61</sup> Allerdings sagt die Bekanntheit einer kombinierten Marke grundsätzlich noch nichts über die Stärke ihrer Einzelelemente aus.<sup>62</sup> Eine Verwechslungsgefahr durch Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen setzt voraus, dass der gesteigerte Schutzzumfang durch intensiven Gebrauch der Marke nicht nur die kombinierte Marke in ihrer Gesamtheit umfasst, sondern auch ihre einzelnen grundsätzlich gemeinfreien Elemente für sich einen erhöhten Schutzzumfang beanspruchen könnten. Dies wäre der Fall, wenn die relevanten Verkehrskreise die Marke bereits aufgrund eines entsprechenden Elements als solche erkennen würden.<sup>63</sup>

##### **4.3.5. Würdigung**

Die Marke Nr. CH 764836 ist – wenn überhaupt – lediglich aufgrund des Farbanspruchs orange kennzeichnungskräftig. Die Gesuchsgegnerin verwendet das Zeichen "one" jedoch nicht in der Farbe "orange". Was die

---

<sup>57</sup> BGE 127 III 160 E. 2a; BGer 4A\_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.1 m.w.H.

<sup>58</sup> BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 39 m.w.H.

<sup>59</sup> BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 40.

<sup>60</sup> BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016, E. 7.1 m.w.N.; B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 3.6; BGE 127 III 167 E. 2b/bb; SHK MSchG-JOLLER 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 131; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 72.

<sup>61</sup> BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 m.w.N.; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 m.w.N.

<sup>62</sup> BVGer B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 7.

<sup>63</sup> BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.2.1 m.w.N.

Marke Nr. CH 673080 angeht, so ist diese nur aufgrund des Bestandteil "VISECA" kennzeichnungskräftig. Die Gesuchsgegnerin verwendet dieses Element jedoch nicht.

Eine Übereinstimmung besteht folglich nur insoweit, als das Zeichen "one" in einer ähnlichen Schrift verwendet wird. Da das Zeichen "one" nicht kennzeichnungskräftig ist, besteht keine Verwechslungsgefahr. Daran ändert nichts, dass die für den Begriff "one" verwendete Schrift bei den Gesuchstellerinnen und der Gesuchsgegnerin sehr ähnlich ist. Denn es handelt sich um eine banale, alltägliche Schrift, die nicht auffällt und nicht in Erinnerung bleibt und somit bezüglich der Verwechslungsgefahr nicht relevant ist.

## **5. Ergebnis**

Das Gesuch ist abzuweisen, soweit überhaupt auf dieses eingetreten werden kann.

## **6. Prozesskosten**

### **6.1. Allgemeines**

Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da das Gesuch abzuweisen ist, soweit überhaupt darauf eingetreten werden kann, sind die Prozesskosten vollumfänglich und unter solidarischer Haftung (Art. 106 Abs. 3 ZPO) den Gesuchstellerinnen aufzuerlegen.

### **6.2. Gerichtskosten**

Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO), welche sich gestützt auf Art. 96 ZPO nach § 8 VKD bemisst. Sie wird in Berücksichtigung des verursachten gerichtlichen Aufwands und angesichts von Schwierigkeit und Umfang der Streitigkeit auf insgesamt Fr. 6'000.00 festgesetzt und mit dem von den Gesuchstellerinnen geleisteten Gerichtskostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

### **6.3. Parteientschädigung**

Die Gesuchstellerinnen haben der Gesuchsgegnerin zudem unter solidarischer Haftung eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO). Die Parteientschädigung wird nach dem Streitwert – vorliegend Fr. 100'000.00 – bemessen (vgl. Art. 96 ZPO i.V.m. § 3 AnwT). Ausgehend von einer Grundentschädigung von Fr. 12'930.00 (§ 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 6 AnwT) resultiert nach Vornahme eines Summarabzugs von 50 % (§ 3 Abs. 2 AnwT) ein Grundbetrag von Fr. 6'465.00. Durch die Grundentschädigung sind abgegolten: Instruktion, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen,

Korrespondenz und Telefongespräche sowie eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung (vgl. § 6 Abs. 1 AnwT). Vorliegend fand keine Verhandlung statt, die Parteien reichten indessen eine zweite Rechtsschrift ein. An sich wäre für die fehlende Verhandlung ein Abschlag und für die zusätzlich eingereichte Rechtsschrift ein Zuschlag zu berücksichtigen (§ 6 Abs. 2 und Abs. 3 AnwT). Zu- und Abschlag kompensieren sich vorliegend allerdings, so dass es beim Grundbetrag bleibt. Hinzuzurechnen ist allerdings noch eine Auslagenpauschale (§ 13 Abs. 1 Satz 2 AnwT) von praxisgemäss 3 %. Es resultiert ein Betrag in der Höhe von gerundet Fr. 6'659.00, den die Gesuchstellerinnen der Gesuchsgegnerin unter solidarischer Haftung (Art. 106 Abs. 3 ZPO) als Parteientschädigung zu bezahlen haben. Ein zusätzlicher Mehrwertsteuerzuschlag wird von der Gesuchsgegnerin zu Recht nicht geltend gemacht, ist sie doch selbst mehrwertsteuerpflichtig und damit vorsteuerabzugsberechtigt.<sup>64</sup>

---

**Der Präsident erkennt:**

**1.**

Das Gesuch wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

**2.**

**2.1.**

Die Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 6'000.00 sind von den Gesuchstellerinnen solidarisch zu tragen und werden mit dem von ihnen in gleicher Höhe geleisteten Gerichtskostenvorschuss verrechnet.

**2.2.**

Die Gesuchstellerinnen haben in solidarischer Haftung der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 6'659.00 zu bezahlen.

---

Zustellung an:

[...]

Mitteilung an:

[...]

---

<sup>64</sup> Vgl. Gerichte Kanton Aargau, Generalsekretariat, Merkblatt zur Frage der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Bemessung der Parteientschädigung, Ziff. 2.3.

---

**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 an gerechnet, 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, 14. Oktober 2022

**Handelsgericht des Kantons Aargau**

1. Kammer

Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:

Dubs

Näf

(i.V. Gerichtsschreiber Bisegger)