

HSU.2023.29 / SB

**Entscheid vom 17. Oktober 2023**

Besetzung            Oberrichter Vetter, Vizepräsident  
                              Gerichtsschreiber Bisegger  
                              Gerichtsschreiberin-Stv. Hunziker

Gesuchstellerin    **Sola Switzerland AG**, Seetalstrasse 39, 6032 Emmen  
                              vertreten durch Dr. iur. Michael Ritscher und MLaw Andrea Heiniger,  
                              Rechtsanwälte, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich

Gesuchs-  
gegnerin             **solex GERMANY GmbH**, Mulde 14, DE-75239 Eisingen  
                              vertreten durch Dr. iur. Christoph Gasser, Rechtsanwalt, St. Annagasse 9,  
                              Postfach 1162, 8021 Zürich 1

Gegenstand         Summarisches Verfahren betreffend Markenrechtsverletzung

---

**Der Vizepräsident entnimmt den Akten:**

**1.**

**1.1.**

Die Gesuchstellerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Emmen (LU). Sie bezweckt insbesondere die Herstellung und den Vertrieb von sowie den Handel mit Bestecken und Silberwaren sowie von einschlägigen Waren aller Art für Haushalt und Gastronomie in der Schweiz sowie im Ausland (Gesuch Rz. 9; Gesuchsbeilage [GB] 2; Antwort Rz. 16).

**1.2.**

Die Gesuchsgegnerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Eisingen (Baden-Württemberg). Sie bezweckt insbesondere den Vertrieb von Bestecken und Tafelgeräten (Gesuch Rz. 15; GB 13 und 14; Antwort Rz. 16 und 35; Antwortbeilage [AB] 2).

**2.**

**2.1.**

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten Wort-/Bildmarken CH P-538 454 und CH 590 572. Beide Marken sind unter anderem in der Klasse 8 für Essbesteck, Messer, Gabeln und Löffel hinterlegt (Gesuch Rz. 18; GB 20 und 21; Antwort Rz. 130 ff.):

**sola**

(CH P-538 454)

**☐☐Sola**

(CH 590 572)

**2.2.**

Am 28. April 2022 hinterlegte die Gesuchsgegnerin die Wortmarke 018 693 065 "solex" sowie die nachfolgend abgebildete Wort-/Bildmarke 018 693 066 unter anderem für Besteck in der Klasse 8 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum ("EUIPO"; Gesuch Rz. 22; GB 25 und 26; Antwort Rz. 134):



Die Gesuchstellerin erhob Widerspruch gegen diese Markenmeldungen (Gesuch Rz. 24). In der Schweiz hat die Gesuchsgegnerin die Marken bisher nicht hinterlegt.

**3.**

Sowohl die Gesuchstellerin wie auch die Gesuchsgegnerin verkaufen (unter anderem) auf dem Gebiet der Schweiz Besteck (Gesuch Rz. 19 und 25 ff.; Antwort Rz. 35 ff.), wobei die Gesuchstellerin jedenfalls mindestens teilweise die in Ziff. 2.1 erwähnte Wort-/Bildmarke CH 590 572 und die Gesuchsgegnerin die in Ziff. 2.2 erwähnten Zeichen zur Kennzeichnung ihres Bestecks verwenden (Gesuch Rz. 19 ff. und 22 ff.; Antwort Rz. 131 ff. und 134 ff.).

**4.**

**4.1.**

Mit Schreiben vom 19. Mai 2023 mahnte die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin ab und forderte diese auf "[...] to remove all products related to cutlery marked with SOLEX trademarks from the online and offline distribution channels, catalogues, bulletins, or other marketing and packaging material by July 30, 2023" (Gesuch Rz. 33; GB 40; Antwort Rz. 158). Mit Anwaltsschreiben vom 28. Juni 2023 forderten die Rechtsvertreter der Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin weiter auf, bis am 6. Juli 2023, 12:00 Uhr, schriftlich zu bestätigen, ab sofort in der Schweiz kein Besteck mehr unter der Bezeichnung SOLEX direkt oder indirekt zu bewerben, anzubieten oder zu vertreiben und im Widerhandlungsfalle die im Schreiben bezifferte Konventionalstrafen zu bezahlen (Gesuch Rz. 34; GB 41; Antwort Rz. 160 ff.).

**4.2.**

Die Gesuchsgegnerin bestritt die in den Abmahnungen geltend gemachten Forderungen der Gesuchstellerin, schlug mit Schreiben vom 12. Juli 2023 jedoch ein Treffen zwecks gütlicher Einigung vor. Die Gesuchstellerin forderte daraufhin als Vorbedingung für ein solches Treffen, dass die Gesuchstellerin den Vertrieb von Essbesteck bis auf Weiteres einstellt und die der Gesuchstellerin entstandenen Anwaltskosten ersetzt. Darauf ging die Gesuchsgegnerin nicht ein (Gesuch Rz. 34 ff.; Antwort Rz. 160 ff.; AB 84, 85 und 86).

**5.**

**5.1.**

Mit Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen an das Handelsgericht des Kantons Aargau vom 3. August 2023 (Postaufgabe: 3. August 2023) stellte die Gesuchstellerin folgende Rechtsbegehren:

" 1.

Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse zu verbieten, in der Schweiz Essbesteck unter dem Zeichen "solex", insbesondere wie nachfolgend dargestellt, selber oder durch Dritte anzubieten oder in Verkehr zu bringen:



2.  
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerin."

Zur Begründung führte die Gesuchstellerin im Wesentlichen aus, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen ihren Marken und dem von der Gesuchsgegnerin verwendeten Zeichen "solex" bzw. dem von ihr verwendeten "solex"-Logo, mit welchen die Gesuchsgegnerin die gleiche Kategorie von Waren (Besteck) wie die Gesuchstellerin kennzeichne. Entgegen der Gesuchsgegnerin liege keine Verwirkung des Anspruchs vor. Bei Nichterlass der vorsorglichen Massnahmen drohe der Gesuchstellerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, da dann eine später nicht mehr behebbare Marktverwirrung eintrete. Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme sei auch verhältnismässig, da die Gesuchsgegnerin ihr Angebot und ihren Vertrieb in der Schweiz kurzfristig einstellen könne, zumal sie noch keinen wertvollen Besitzstand aufgebaut habe (Gesuch Rz. 38 ff.).

## 5.2.

Mit Gesuchsantwort vom 25. September 2023 stellte die Gesuchsgegnerin folgende Rechtsbegehren:

- " 1.
  - a)  
Das Gesuch der Gesuchstellerin vom 3. August 2023 sei abzuweisen.
  - b)  
Eventualiter sei der Gesuchsgegnerin anstelle eines vorsorglich zu verfügenden Verbots gemäss Ziff. 1 des Gesuchs der Gesuchstellerin vom 3. August 2023 die Leistung einer angemessenen Sicherheit zu auferlegen.
2.  
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchstellerin."

Überdies stellte sie die folgenden prozessualen Anträge:

- " 1.  
Die Buchhaltungsunterlagen aus den Jahren 2012 bis 2023 (AB 38 und AB 39) der Gesuchsgegnerin zum Essbesteck gemäss Ziff. 1 des Rechtsbegehrens des Gesuchs der Gesuchstellerin vom 3. August 2023 sowie die diesbezüglichen Rechnungen der Gesuchsgegnerin (AB 40 und AB 53/1 bis AB 53/25), soweit sie nicht die Banholzer AG, Gewerbestrasse 2, 4543 Deitingen, betreffen, seien gegenüber der Gesuchstellerin und ihren Rechtsvertretern nicht offenzulegen.

2.

Eventualiter seien die Buchhaltungsunterlagen und Rechnungen gemäss Ziff. 1 gegenüber der Gesuchstellerin nicht offenzulegen, wohl aber ihren Rechtsvertretern unter der Bedingung, dass diese einzig zwecks Rechtsvertretung der Gesuchstellerin im vorliegenden Verfahren Einsicht in diese Buchhaltungsunterlagen und Rechnungen erhalten, diese und die darin enthaltenen Angaben geheim halten und diese und die darin enthaltenen Angaben insbesondere nicht mit der Gesuchstellerin teilen."

Die Gesuchsgegnerin führte zur Begründung im Wesentlichen aus, es bestehe keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Zudem führe die im Jahr 1980 gegründete Gesuchsgegnerin mindestens seit dem Jahr 1985 Essbesteck in die Schweiz ein und vertreibe dieses in der Schweiz sowohl direkt wie auch über Distributoren. Einer dieser Distributoren sei seit dem Jahr 2000 auch die Banholzer AG in Deitingen (SO), an welcher die Gesuchstellerin seit dem Jahr 2017 als *"strategischer Partner und Teilhaber"* anteilmässig beteiligt sei. Im Rahmen der *"Due Diligence"* vor dem Erwerb der Beteiligung habe die Gesuchstellerin daher zwangsläufig erfahren, dass die Gesuchsgegnerin Besteck an die Banholzer AG in der Schweiz liefere. Ohnehin stellten die Gesuchsgegnerin und die Gesuchstellerin seit Jahrzehnten an den gleichen Fachmessen aus und belieferten teilweise die gleiche Kundschaft. Die Gesuchstellerin müsse entsprechend zwangsläufig immer wieder auf das Besteck der Gesuchsgegnerin gestossen sein. Sollte daher das Handelsgericht wider Erwarten eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bejahen, stehe der Gesuchsgegnerin jedenfalls ein Weiterbenützungsgemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG zu und im Übrigen seien allfällige Rechte der Gesuchstellerin verwirkt. Massnahmenrechtliche Dringlichkeit bestehe angesichts jahrzehntelanger Koexistenz ohnehin nicht (Antwort Rz. 1 ff. und 181 ff.).

Hinsichtlich ihrer prozessualen Anträge führte die Gesuchsgegnerin zusammengefasst aus, dass die Buchhaltungsunterlagen aus den Jahren 2012 bis 2023 (AB 38 und 39) sowie die diesbezüglichen Rechnungen der Gesuchsgegnerin (AB 40, 53/1 bis 53/25) Geschäftsgeheimnisse (Umsatzzahlen) enthielten. Die Gesuchsgegnerin habe ein schutzwürdiges Interesse i.S.v. Art. 156 ZPO daran, dass diese – nicht wie die übrigen Beilagen in schwarzen, sondern separat in roten Ordnern eingereichten – Urkunden nicht der mit ihr in einem Konkurrenzverhältnis stehenden Gesuchstellerin zugänglich gemacht werden (Antwort Rz. 274 ff.).

### **5.3.**

Mit Verfügung vom 26. September 2023 stellte der Vizepräsident die Gesuchantwort mit den schwarzen Beilagenordnern der Gesuchstellerin zu. Von einer Zustellung der roten Beilagenordner (AB 38-40 sowie AB 53/1-53/25 [vgl. oben Ziff. 5.2]) sah er ab.

#### **5.4.**

Mit Eingabe vom 9. Oktober 2023 nahm die Gesuchstellerin zur Gesuchsantwort Stellung, wobei sie an ihren Rechtsbegehren festhielt.

---

### **Der Vizepräsident zieht in Erwägung:**

#### **1. Prozessvoraussetzungen**

##### **1.1. Allgemeines**

Gemäss Art. 60 ZPO prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen gegeben sind. Zu den Prozessvoraussetzungen gehören unter anderem die internationale sowie die örtliche und sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).

##### **1.2. Zuständigkeit**

###### **1.2.1. Internationale und örtliche Zuständigkeit**

Da die Gesuchstellerin ihren Sitz in der Schweiz und die Gesuchsgegnerin ihren Sitz in Deutschland hat, liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist primär nach den anwendbaren völkerrechtlichen Verträgen (Art. 1 Abs. 2 IPRG), subsidiär nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (Art. 1 lit. a IPRG) zu bestimmen. Da sowohl die Schweiz wie auch Deutschland Vertragsstaaten des Lugano-Übereinkommens sind und eine Zivil- und Handelssache i.S.v. Art. 1 Ziff. 1 LugÜ vorliegt, bestimmt sich die internationale Zuständigkeit vorliegend nach dem Lugano Übereinkommen.

Gemäss Art. 31 LugÜ können die im Recht eines durch das Lugano-Übereinkommen gebundenen Staates vorgesehenen einstweiligen Massnahmen einschliesslich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, bei den Gerichten dieses Staates auch dann beantragt werden, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen durch das Lugano-Übereinkommen gebundenen Staates aufgrund des Lugano-Übereinkommens zuständig ist. Eine solche Hauptsachenzuständigkeit in der Schweiz ist vorliegend nach dem Lugano-Übereinkommen gegeben. Art. 5 Ziff. 3 LugÜ bestimmt, dass eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines durch das Lugano-Übereinkommen gebundenen Staates hat, in einem anderen durch das Lugano-Übereinkommen gebundenen Staat verklagt werden kann, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. In diesem Fall kann der Geschädigte vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, Klage erheben. Zu den unerlaubten Klagen im Sinne des Übereinkommens zählen auch die

immateriälgüterrechtlichen Verletzungsklagen.<sup>1</sup> Art. 5 Ziff. 3 LugÜ legt gerade auch die örtliche Zuständigkeit fest.<sup>2</sup> Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass die Gesuchsgegnerin ihr Besteck auch im Kanton Aargau vertreibt und der Erfolgsort damit (auch) im Kanton Aargau liegt (Gesuch Rz. 3; Antwort Rz. 11). Demgemäss besteht sowohl in internationaler wie auch in örtlicher Hinsicht eine gerichtliche Zuständigkeit im Kanton Aargau.

### **1.2.2. Sachliche Zuständigkeit**

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

## **2. Anwendbares Recht**

Für die behaupteten markenrechtlichen Ansprüche ist gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG schweizerisches Recht anwendbar, da die Klägerin eine Verletzung ihrer schweizerischen Marken geltend macht.<sup>3</sup>

## **3. Markenrechtliche Verwechslungsgefahr**

### **3.1. Parteibehauptungen**

#### **3.1.1. Gesuchstellerin**

Die Gesuchstellerin macht geltend, ihr stehe gegenüber der Gesuchsgegnerin ein Unterlassungsanspruch gemäss Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 13 MSchG gestützt auf die in der Schweiz auf sie eingetragenen Marken CH P-538 454 und CH 590 572 (vgl. Abbildungen in Aktenzusammenzug Ziff. 2.1) zu (Gesuch Rz. 38).

Beide Marken seien unter anderem für Essbesteck in Klasse 8 sowie Tischutensilien in Klasse 21 hinterlegt. Beide Marken würden von der Gesuchstellerin seit vielen Jahren intensiv gebraucht und beworben. Das Kennzeichen "sola" werde auf Besteck gedruckt, finde sich auf Verpackungen und werde auch auf Lieferscheinen für Produkte der Gesuchstellerin abgedruckt. Damit würden die Marken markenmässig benutzt (Gesuch Rz. 38 ff.).

Es bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zwischen den Marken der Gesuchstellerin und dem von der Gesuchsgegnerin etwa aufgedruckt auf Besteck oder in der Form eines Logos verwendeten Zeichen "solex" (vgl. Abbildungen in Aktenzusammenzug Ziff. 2.2). Der

---

<sup>1</sup> BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ, 2. Aufl. 2016, Art. 5 N. 504 ff.; VETTER, in: Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch, 2. Aufl. 2021, § 50 N. 2.3. m.w.N.

<sup>2</sup> BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ (Fn. 1), Art. 5 N. 32; VETTER (Fn. 1), § 50 N. 2.1.

<sup>3</sup> Vgl. ZK IPRG II-VISCHER/MOSIMANN, 3. Aufl. 2018, Art. 110 N. 2 ff. m.w.N.

erste und prägende Teil der "sola"-Marken, nämlich "sol", werde mit dem Zeichen "solex" identisch übernommen. Die Endung "ex" statt "a" vermöge keine genügende Unterscheidungskraft zu schaffen. Nach der Rechtsprechung sei dem Wortanfang besondere Beachtung beizumessen. Abweichungen oder Übereinstimmungen in den Endungen fielen hingegen weniger ins Gewicht. Auch die Wortlänge sei beinahe identisch. Bedingt durch die Übernahme des Wortteils "sol" seien sich die Zeichen auch akustisch ähnlich. Beide Zeichen würden ähnlich ausgesprochen (Gesuch Rz. 43 ff.). Das Urteil des Bundesgerichts BGE 79 II 98, in welchem dieses zum Schluss gekommen sei, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen "solis" und "sollux", könne nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden. Abgesehen davon, dass sich die Wahrnehmung von Begriffen mit der Vorsilbe "sol-" nicht zuletzt wegen der durch die Klimadiskussion verursachten "Solar-Terminologie" in den letzten 70 und vor allem in den jüngsten Jahren massgeblich verändert habe, sei der damalige Fall auch deshalb nicht einschlägig, weil es anders als vorliegend im vom Bundesgericht beurteilten Fall nicht um identische, sondern bestenfalls um entfernt gleichartige und zudem wärmespendende Waren gegangen sei, für welche, anders als im vorliegenden Fall, eine Anspielung auf die Sonne beschreibend sei (Stellungnahme vom 9. Oktober 2023 Rz. 26).

Auch seien die Zeichen optisch ähnlich. Die Gesuchsgegnerin habe eine beinahe identische Schrift gewählt wie die Gesuchstellerin in ihrer Marke CH P-538 454. Der Zusatz "Germany" sei für sich genommen nicht kennzeichnungskräftig und vermöge keine Unterscheidungskraft zu begründen. Er werde lediglich als Herkunftsangabe verstanden. Ebenso wenig vermöge das orange, einer Sonne ähnliche Zeichen im Logo die Zeichenähnlichkeit zu entkräften. Im Gegenteil werde aufgrund der den Konsumenten durch die Verwendung der im Zusammenhang mit Solarenergie bekannten und sowohl in den Marken der Gesuchstellerin als auch in den Bezeichnungen der Gesuchsgegnerin enthaltenen Vorsilbe "sol-" die Verwechslungsgefahr sogar verstärkt (Gesuch Rz. 47 ff.).

Die Marken der Gesuchstellerin seien insbesondere für Besteck und Tischutensilien eingetragen. Die Gesuchsgegnerin biete unter dem Zeichen "solex" ebenfalls Besteck an. Da die Zeichen folglich für identische Waren verwendet würden, sei hinsichtlich der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab anzulegen. Nebst der ähnlichen Erscheinungsform und dem ähnlichen Wortklang, seien die Zeichen auch semantisch ähnlich. "Sola" heisse auf Schwedisch Sonne. In Anlehnung daran verwende das Logo der Gesuchsgegnerin eine orange Sonne, was einen falschen Zusammenhang mit den Marken der Gesuchstellerin vermuten lasse. Wenn auch nicht jedem das schwedische Wort bekannt sein möge, komme man doch auch unter Berücksichtigung der schweizerischen Landessprachen



zum selben Ergebnis. Im Italienischen heisse Sonne "sole", auf Französisch "soleil". Die Bedeutung von "sola" lasse sich daher einfach herleiten (Gesuch Rz. 52 ff.).

Beim Kauf von Besteck sei bei den Abnehmern zudem keine überdurchschnittliche Aufmerksamkeit zu erwarten. Insbesondere, da die Produkte der Gesuchstellerin wie auch der Gesuchsgegnerin nicht nur an Fachpersonen aus Gastronomie und Hotellerie verkauft würden, sondern auch an Konsumenten, welche in erster Linie auf das Design und nicht auf die Marke achteten, könne nicht von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden. Sofern es nicht zu Falschzurechnungen komme, werde bei den Abnehmern die falsche Vermutung hervorgerufen, es bestehe ein Zusammenhang zwischen den beiden Unternehmen, es werde also eine sog. mittelbare Verwechslungsgefahr hervorgerufen. Aufgrund der Zeichenähnlichkeit könne vermutet werden, "solex" sei eine (günstigere) Produktlinie von "sola", oder allenfalls der deutsche Ableger von "sola" (Gesuch Rz. 56 f.).

### **3.1.2. Gesuchsgegnerin**

Die Gesuchsgegnerin ist hingegen der Auffassung, der von der Gesuchstellerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch bestehe nicht. In Bezug auf Tischutensilien in der Klasse 21 mache ihn die Gesuchstellerin in ihrem Rechtsbegehren gar nicht erst geltend (Antwort Rz. 181). Die Gesuchstellerin belege ihren Markengebrauch zudem höchstens ansatzweise. Während die Gesuchsgegnerin einen über mindestens knapp vierzig Jahre andauernden, intensiven und flächendeckenden Gebrauch ihrer streitgegenständlichen Marke in der Schweiz beweisen könne, begnüge sich die Gesuchstellerin mit vereinzelt Beweisangeboten, die keineswegs auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Streitmarken schliesse liessen. Die Schriftart ihrer Streitmarke CH 538 454 gebrauche sie ersichtlich seit mindestens über fünf Jahre nicht und ihre beweismässigen Hauptvorbringen – Google Trend Auswertungen – taugten wegen methodischer Fehler bereits im Ansatz nicht (Antwort Rz. 182 und 184).

Es bestehe keine Zeichenähnlichkeit zwischen "sola" und "solex". Bei Kurzzeichen würden Abweichungen schneller erkannt, weshalb bereits vergleichsweise geringfügige Modifikationen einen genügenden Abstand gewährleisten könnten. Bei Zeichen bis fünf Buchstaben genüge bereits der zahlenmässige Unterschied eines Buchstabens, um die wortbildliche Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Das generische Wort "sola" bestehe aus vier, "solex" aus fünf Buchstaben. Gerade der unterschiedlich lange, deutlich anders ausgesprochene Vokal ("e" anstatt "a") begründe ein eigenständiges Zeichen. Es sei insbesondere auf BGE 79 II 98 zu verweisen. In dieser Entscheidung habe das Bundesgericht entschieden, dass zwischen "solis" und "sollux" keine Verwechslungsgefahr bestehe (Antwort

Rz. 185 ff.), da "sol" ein schwacher Zeichenbestandteil sei, weshalb für den Gesamteindruck die Schlusssilben prägend seien (Antwort Rz. 202).

Wenn "sola" und "solex" bereits nicht ähnlich seien, könnten auch die beiden Wort-/Bildzeichen der Gesuchstellerin und das Wort-/Bildzeichen "solex GERMANY" nicht ähnlich sein (Antwort Rz. 201). Vielmehr werde der Abstand dadurch noch vergrössert, da das Zeichen so konzeptionell in "so" und "lex GERMANY" aufgeteilt werde (Antwort Rz. 203).

Die Schriftart im "solex"-Logo verwende die Gesuchsgegnerin seit mindestens Februar 1981 ständig, während die Gesuchstellerin zu jener Zeit andere Schriftarten verwendet habe. Die angerufene Schriftart habe sie erst mit der Streitmarke CH 538 454 am 22. Juni 2005 angemeldet und gebrauchte sie seit mindestens fünf Jahren nicht mehr. Ohnehin gehöre diese Schriftart zum Gemeingut (Antwort Rz. 204).

Die Aussage der nie einen Bezug zu Schweden behauptenden Gesuchstellerin, "sola" bedeute Sonne, sei falsch. Vielmehr handle es sich im Schwedischen um ein transitives Verb, das mit "sonnen" zu übersetzen sei. Sonne heisse auf Schwedisch "sol". Die massgebenden Schweizer Verkehrskreise hätten allerdings ohnehin keine Kenntnisse der schwedischen Sprache. Der ersichtlich rechtsanwaltlichem Einfallsreichtum entspringende Hinweis auf das Schwedische widerspiegeln den Umstand, dass es der Gesuchstellerin nicht gelinge, eine Sprache zu finden, in welcher "sola" Sonne bedeute (Antwort Rz. 211 f.). Vielmehr bedeute "sola" auf Italienisch "allein", "einsam", "einzig" sowie "Reinfall" und "Schwindel" (Antwort Rz. 211 ff.).

Beim Kauf von Essbesteck sei bei den massgebenden Verkehrskreisen von beachtlicher Aufmerksamkeit auszugehen. Essbesteck gehöre nicht zu den Konsumgütern, die täglich gekauft würden. Es werde bestritten, dass Käufer in erster Linie auf das Design und nicht auf die Marke achteten (Antwort Rz. 216).

### **3.2. Rechtliches**

Gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter insbesondere verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b).

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 gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG anderen entsprechend verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1

MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen (lit. a), unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern (lit. b), unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (lit. c), unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (lit. d) sowie das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (lit. e).

Vom Markenschutz nach Art. 3 Abs. 1 MSchG ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a), mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b) oder einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. c).

Die Gefahr der Verwechslung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit des Zeichens irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich verbundenen Unternehmen kennzeichnen.<sup>4</sup> Eine Verwechslungsgefahr kann sich ebenfalls daraus ergeben, dass das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Denn auch durch derartige Anlehnungen an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der älteren Marke kann deren Unterscheidungsfunktion gestört werden, selbst wenn Fehlzurechnungen im eigentlichen Sinn unwahrscheinlich sind.<sup>5</sup>

Nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis

---

<sup>4</sup> BGE 128 III 441 E. 3.1 m.w.N.

<sup>5</sup> BGE 122 III 382 E. 1.

haften zu bleiben. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massgebenden Verkehrskreise wird dabei durch die Umstände mitbeeinflusst, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt.<sup>6</sup>

Je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist sein Schutzzumfang und je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.<sup>7</sup> Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind.<sup>8</sup> Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt.<sup>9</sup> Dazwischen liegt die sog. höhere Aufmerksamkeit, die erwartet werden darf, wenn sich ein Produkt zwar an Konsumenten richtet, dieses aber nicht zu den alltäglich gekauften Produkten gehört, namentlich etwa weil es sich um ein Produkt im höheren Preissegment handelt.<sup>10</sup>

Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben. Die Abhängigkeit des Schutzzumfangs von der Kennzeichnungskraft findet ihre Rechtfertigung vor allem darin, dass schwache Marken weniger schutzwürdig sind als starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als

---

<sup>6</sup> BGE 121 III 377 E. 2a.

<sup>7</sup> BGE 128 III 441 E. 3.1, 122 III 382 E. 3a je m.w.N.

<sup>8</sup> BGer 4A\_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 5.1 (publiziert in sic! 2011, S. 666 ff.); BGE 122 III 382 E. 1.

<sup>9</sup> BGer 4A\_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 5.2 (publiziert in sic! 2011, S. 666 ff.); BGE 122 III 382 E. 3a.

<sup>10</sup> BGer 4A\_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 5.2 (publiziert in sic! 2011, S. 666 ff.).

Kennzeichen seiner Waren eingepägt hat. Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Schwache Zeichen sollen demgegenüber nicht die gleiche Sperrwirkung entfalten können und den verbleibenden Raum für die Markenbildung nicht im gleichen Masse einengen dürfen.<sup>11</sup>

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls kann jedoch auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Je nach der Ausgestaltung einer Marke ziehen ihre verschiedenen Bestandteile die Aufmerksamkeit der Markenadressaten in unterschiedlichem Ausmass an und beeinflussen sie deshalb auch den in der Erinnerung verbleibenden Gesamteindruck unterschiedlich stark. So finden der Wortanfang bzw. der Wortstamm sowie die Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, in der Regel grössere Beachtung als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben.<sup>12</sup> Auffallende Konsonanten in der Mitte eines Wortes können jedoch auch zu Unterscheidungskraft führen.<sup>13</sup> Im Weiteren misst das Publikum Markenbestandteilen, die es von ihrem Sinngehalt her sogleich als beschreibend erkennt, für die Kennzeichnung der Waren in der Regel unwillkürlich weniger Gewicht zu als originellen Markenbestandteilen. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter.<sup>14</sup> Bei längeren Wörtern werden Unterschiede leichter überhört oder überlesen.<sup>15</sup>

### 3.3. Würdigung

Es ist vorliegend unbestritten, dass die Gesuchsgegnerin das Zeichen "solex" sowie das "solex"-Logo (vgl. Aktenzusammenzug Ziff. 2.2) zur Kennzeichnung ihres Bestecks in der Schweiz verwendet, insbesondere dieses auf ihrem Besteck sowie der Verpackung anbringt, das Besteck entsprechend gekennzeichnet in die Schweiz einführt und in der Schweiz in Verkehr bringt, indem sie es direkt oder über Vertriebspartner in der Schweiz verkauft. Überdies verwendet die Gesuchsgegnerin das Zeichen "solex" bzw. das "solex"-Logo auch zur Bewerbung ihres Bestecks in der Schweiz.

---

<sup>11</sup> BGE 122 III 382 E. 2a.

<sup>12</sup> BGE 122 III 382 E. 5a., 121 III 377 E. 2b, 119 II 473 E. 2c.

<sup>13</sup> RKGE vom 2. Oktober 1997 E. 4 (publiziert in sic! 1997, S. 568 ff., betreffend "BirkoTex" und "Bio-tex").

<sup>14</sup> BGE 121 III 377 E. 2b.

<sup>15</sup> BGE 122 III 382 E. 5a, 121 III 377 E. 2b.

Es verhält sich zudem so, dass die gesuchstellerischen Wort-/Bildmarken CH P-538 454 und CH 590 572 mit dem prägenden Wortbestandteil "sola" unter anderem für Besteck in der Klasse 8 hinterlegt sind (Aktenzusammenzug Ziff. 2.1) und die Gesuchstellerin mindestens die Marke CH P-538 454 auch tatsächlich zur Kennzeichnung des von ihr vertriebenen Bestecks auf dem Schweizer Markt verwendet.

Da die Wortbestandteile der gesuchstellerischen "sola"-Marken sowie der gesuchsgegnerischen "solex"-Zeichen nicht identisch sind, ist im Folgenden zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ähnlich sind und sich aufgrund der Tatsache, dass die gesuchsgegnerischen Zeichen ebenfalls für die Kennzeichnung von Besteck verwendet werden, eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Wie dargelegt, nutzen beide Parteien die streitgegenständlichen Zeichen für die Kennzeichnung von Besteck. Da es somit um die gleichen Waren geht, ist insoweit von hohen Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Zeichen auszugehen. Im Weiteren handelt es sich bei Besteck um Waren, die sich zwar auch an Fachpersonen aus dem Bereich Gastronomie und Hotellerie richten. Darüber hinaus wird Besteck aber auch an Konsumenten verkauft, wenngleich diese im Vergleich zur Gastronomie und Hotellerie viel kleinere Stückzahlen nachfragen. Neues Besteck wird aber weder von Gastronomie- oder Hotelleriebetrieben noch von Konsumenten alltäglich erworben. Bei Besteck handelt es sich in der Regel um ein langlebiges Produkt, das nicht oft ersetzt werden muss. Die meisten Konsumenten dürften daher nur einige wenige Male im Leben neues Besteck kaufen. Zudem handelt es sich bei Besteck zwar nicht (mehr) zwingend um ein besonders teures Produkt. Indessen bewegt sich der Preis von Besteck dennoch in aller Regel in einem Bereich, bei dem von einer gewissen Aufmerksamkeit beim Kauf ausgegangen werden kann. Zusammenfassend ist daher von einer sog. "höheren Aufmerksamkeit" bzw. einem mittleren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten beim Kauf von Besteck auszugehen. Bei Fachpersonen der Gastronomie- und Hotellerie dürfte hingegen – nur schon aufgrund der normalerweise erworbenen grossen Stückzahlen – eine hohe Aufmerksamkeit und damit ein hohes Unterscheidungsvermögen zu erwarten sein.

Die streitgegenständlichen Zeichen überschneiden sich im Wortbestandteil "sol-". Mit diesem Wortbestandteil hatte sich das Bundesgericht in mehreren älteren Entscheiden im Zusammenhang mit dem Zeichen "solis" bereits zu beschäftigen.<sup>16</sup> Im in der amtlichen Sammlung publizierten Entscheid 79 II 98 hielt es fest, die Silbe "sol" sei für Marken wie für Firmen derart allgemein gebräuchlich, dass es für die Unterscheidungskraft überwiegend auf

---

<sup>16</sup> BGE 79 II 98 sowie Urteile des Bundesgerichts vom 30. März 1954 und 8. November 1955 (publiziert in ZR 55/1956 Nr. 58).

die zusätzliche Wortgestaltung ankommen müsse.<sup>17</sup> Das Bundesgericht mass der Silbe "sol" folglich keine massgebliche Unterscheidungskraft zu. Die Gesuchstellerin macht unter Verweis auf diesen Entscheid allerdings geltend, dass sich dies wegen der durch die Klimadiskussion verursachten "Solar-Terminologie" zwischenzeitlich geändert habe. Sie will damit darauf anspielen, dass "sol-" Sonne bedeute bzw. auf den Begriff Sonne hindeute.

Tatsächlich bedeutet "sol" auf Lateinisch sowie auf Spanisch "Sonne". Als Wortstamm des Wortes Sonne überlebte das lateinische "sol" sodann auch in den romanischen Landessprachen Französisch und Italienisch (Französisch: "soleil", Italienisch: "sole"). Das Rätoromanische hat sich hingegen mit "sulegl" etwas weiter vom lateinischen Wortstamm entfernt.<sup>18</sup> "Solar" geht auf das lateinische "solarius" (zur Sonne gehörig) zurück.

Entgegen der Gesuchstellerin dürften solche etymologischen Überlegungen beim Zeichen "sola" vom Publikum aber kaum gemacht werden. In der Deutschschweiz dürfte "sola" vielmehr als von Jugendorganisationen verwendete Abkürzung für Sommerlager oder als Bezeichnung für die vom Akademischen Sportverband Zürich (ASVZ) organisierte "SOLA-Stafette" verstanden werden<sup>19</sup>. Zwar steht die Abkürzung "SOLA" beim vom ASVZ organisierten Lauf tatsächlich für das schwedische Wort "Solastafetten" (Deutsch: Sonnenstafette), da die Idee eines akademischen Staffellaufs Anfang der 1970er Jahre aus Schweden in die Schweiz kam.<sup>20</sup> Mangels Kenntnis der schwedischen Sprache oder der Geschichte der SOLA-Stafette in der breiten Schweizer Bevölkerung wird dieser Hinweis auf das schwedische Wort für Sonne aber nicht verstanden.

Auf Italienisch wiederum existiert das Wort "sola" und heisst übersetzt "allein", "einsam", "einzig" (jeweils in der weiblichen Form) genau wie das gleichlautende lateinische Adjektiv (solus, sola, solum), auf welches das Wort zurückgeht. Der Wortstamm "sol-" kommt folglich in den romanischen Sprachen nicht nur im Zusammenhang mit dem Begriff "Sonne" vor.

Überdies liegt die Herstellung einer gedanklichen Verbindung zwischen dem Wortstamm "sol-" für Sonne in den romanischen Sprachen (und in der schwedischen Sprache) nicht auf der Hand, wenn es wie hier um Produkte geht, die – anders als beispielsweise Solarpanels – keinen Zusammenhang mit der Sonne oder ihren Strahlen aufweisen. Eine Verbindung zwischen "sol" und Sonne beim Zeichen "sola" dürfte daher höchstens von besonders sprachaffinen Personen hergestellt werden. So sprach auch das Bun-

---

<sup>17</sup> BGE 79 II 98 E. 1b.

<sup>18</sup> Vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts vom 8. November 1955 (publiziert in ZR 55/1956 Nr. 58; vgl. S. 114 E. 2b).

<sup>19</sup> Vgl. <https://www.asvz.ch/event/412-sola-stafette> (zuletzt besucht am 16. Oktober 2023).

<sup>20</sup> Vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/SOLA-Stafette> (zuletzt besucht am 16. Oktober 2023).

desgericht in seinem Entscheid 79 II 98 E. 1d von den "einigermaßen Gebildeten", welche "sol-" als Wortstamm des Wortes Sonne in den romanischen Sprachen erkennen. Im vom Bundesgericht beurteilten Fall ging es allerdings um Heizkissen sowie um Quarzlampen, also Produkte, bei denen eine Nähe zum Begriff Sonne eher gegeben ist als vorliegend.

Selbiges gilt auch für das gesuchsgegnerische "solex". Bei diesem liegt eine Assoziation mit dem kultigen "Vélosorex" (Fahrrad mit Hilfsmotor<sup>21</sup>) jedenfalls näher, obwohl motorisierte Fahrräder und Besteck ebenfalls keinen Zusammenhang aufweisen. Richtig ist freilich, dass eine Assoziation zwischen "solex" und Sonne eher hergestellt werden dürfte, wenn – wie dies beim "solex"-Logo der Fall ist – "solex" gemeinsam mit einer stilisierten Sonne abgedruckt wird. Allerdings handelt es sich bei der von der Gesuchsgegnerin im "solex"-Logo verwendeten stilisierten Sonne um eine doch reichlich abstrakte Darstellung einer Sonne. Überdies ist diese in Orange und nicht – wie dies bei Abbildungen der Sonne üblich ist – in Gelb gehalten. Es erscheint daher fraglich, ob der Bildbestandteil des "solex"-Logos – jedenfalls bei flüchtiger Betrachtung – überhaupt als Sonne erkannt wird. Wie es sich hier genau verhält, vermag indessen offenbleiben. Da das Zeichen "sola" nicht mit dem Wort Sonne in Verbindung gebracht wird, führte die Tatsache, dass das "solex"-Logo eine Assoziation mit dem Begriff Sonne oder Sonnenstrahlen herstellt, nicht zu einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen.

Nachdem der Wortbestandteil "sol" bei den Zeichen "sola" und "solex" im Publikum in aller Regel nicht als Hinweis auf das Wort "Sonne" verstanden werden dürfte, ist für die Beurteilung vor allem auf den Klang und das Schriftbild der infrage stehenden Zeichen abzustellen. Bezüglich des Schriftbildes gilt es festzuhalten, dass sowohl "sola" wie auch "solex" kurze, zweisilbige Begriffe sind. Allerdings besteht "solex" aus einem Buchstaben mehr als "sola", was einerseits das Schriftbild leicht in die Länge zieht und zudem ausgeglichener erscheinen lässt, da das "l" in "solex" anders als bei "sola" das Wort bildlich in zwei gleich lange Hälften teilt. Zudem gelangt mit dem Buchstaben "x" ein "eckiges" Element in das Zeichen "solex", während "sola" ausschliesslich aus geraden und geschwungenen Formen besteht.<sup>22</sup> Diese Unterschiede sprechen für eine Unterscheidungskraft, sind vorliegend aber nicht entscheidend.

Zentraler ist vielmehr das Klangbild der beiden Zeichen. Diesbezüglich ist die Gesuchstellerin der Auffassung, dass vorliegend vor allem die gemeinsame erste Silbe "sol" prägend sei. Dem kann nicht gefolgt werden: Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung finden – wie oben dargelegt –

---

<sup>21</sup> <https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9losorex> (zuletzt besucht am 16. Oktober 2023).

<sup>22</sup> Vgl. diesbezüglich BGE 121 III 377 E. 3a.



vielmehr sowohl der Wortanfang bzw. der Wortstamm wie auch die Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, Beachtung. Demgegenüber sind dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben meist von geringerer Bedeutung.<sup>23</sup> Im Weiteren hat das Bundesgericht – wie ebenfalls bereits erwähnt – entschieden, dass "sol" für Marken und Firmen derart allgemein gebräuchlich sei, dass es für die Unterscheidungskraft überwiegend auf die zusätzliche Wortgestaltung ankomme.<sup>24</sup> Entsprechend ist für die Unterscheidungskraft vorliegend vor allem auf die Endung der infrage stehenden Zeichen abzustellen.

Im Kamillosan/Kamilan-Entscheid, in welchem das Bundesgericht dem Wortbeginn aufgrund des beschreibenden, auf Kamille hinweisenden Charakters ebenfalls keine entscheidende Bedeutung beimass,<sup>25</sup> erwog es, dass die bei "Kamillosan" bzw. "Kamilan" dazwischen stehenden Laute "o" bzw. "s" sowohl akustisch als auch optisch weniger stark hervorträten. Entscheidend sei daher, dass sowohl "Kamillosan" wie auch "Kamilan" auf "an" enden und auf dieser Endung zudem die Betonung liege. Entsprechend sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Demgegenüber erkannte das Bundesgericht keine Verwechslungsgefahr mit "Kamillosan" bei den nachfolgenden Zeichen, welche ein deutlich abweichendes Wortende aufweisen: "Kamillex", "Kamillind", "Kamillofors", "Kamillamed", "Arnikamill" sowie "Perkamillon".<sup>26</sup>

Auch in den eingangs erwähnten, verschiedenen Entscheiden, in welchen sich das Bundesgericht mit dem Zeichen "solis" zu beschäftigen hatte, argumentierte es gleich.<sup>27</sup> Aufgrund der unterschiedlichen Endungen verneinte es eine Verwechselbarkeit zwischen "solis" und "sollux"<sup>28</sup>, bejahte eine solche hingegen zwischen "solis" und "solaris"<sup>29</sup> sowie "sularis"<sup>30</sup>.

Die hier infrage stehenden Zeichen "sola" und "solex" weisen mit "a" bzw. "ex" stark abweichende Endungen auf. Es verhält sich damit vorliegend gleich wie beispielsweise bei "Kamillosan" und "Kamillex" bzw. "solis" und "sollux". Aufgrund der stark abweichenden Endungen ist von einer genügenden Unterscheidungskraft auszugehen. Die Endung "ex" führt aufgrund der Tatsache, dass der Konsonant "x" in den vier schweizerischen Landessprachen einerseits eher selten vorkommt und er andererseits einen auffallenden Klang aufweist, zu einem deutlich abweichenden Klangbild als

---

<sup>23</sup> BGE 122 III 382 E. 5a.

<sup>24</sup> BGE 97 II 98 E. 1b.

<sup>25</sup> BGE 122 III 382 E. 5b.

<sup>26</sup> BGE 122 III 382 E. 5b. Vgl. überdies auch BGE 119 II 473, wonach bei den Waschmitteln "Radion" und "Radomat" keine Verwechslungsgefahr besteht.

<sup>27</sup> BGE 122 III 382 E. 5b. unter Verweis auf in BGE 79 II 98 sowie Urteile des Bundesgerichts vom 30. März 1954 und 8. November 1955 (publiziert in ZR 55/1956 Nr. 58).

<sup>28</sup> BGE 79 II 98 E. 1b.

<sup>29</sup> Urteil des Bundesgerichts vom 30. März 1954 (publiziert in ZR 55/1956 Nr. 58; vgl. S. 108 ff.).

<sup>30</sup> Urteil des Bundesgerichts vom 8. November 1955 (publiziert in ZR 55/1956 Nr. 58; vgl. S. 114 f.).

die Endung "a" des Zeichens "sola".<sup>31</sup> Das lange "a" von "sola" wirkt im Vergleich zu "ex" viel harmonischer und sanfter.

Dieser deutliche Unterschied in der Endung genügt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Parteien die gleichen Waren (Besteck) mit den streitgegenständlichen Zeichen kennzeichnen und – jedenfalls bei Konsumenten – nicht mit einer hohen (immerhin aber mit einer erhöhten) Aufmerksamkeit gerechnet werden kann. Das Zeichen "sola" kann jedenfalls aufgrund der weiten Verbreitung der Silbe "sol" nicht als stark bezeichnet werden. Würde im vorliegenden Fall, wo mit "ex" eine von "a" komplett andere zweite Silbe infrage steht, eine Verwechslungsgefahr angenommen, führte dies faktisch zu einer Monopolisierung von Wörtern zugunsten der Gesuchstellerin, die aus "sol" als erster Silbe und einer beliebigen zweiten Silbe bestehen. Eine solche Monopolisierung kann aufgrund der bereits erwähnten weiten Verbreitung der Silbe "sol" nicht in Betracht kommen.

#### **4. Fazit**

Das Gesuch vom 3. August 2023 ist bereits mangels Vorliegens einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr abzuweisen. Bei dieser Sachlage braucht auf die weiteren Vorbringen der Parteien nicht mehr eingegangen zu werden.

Da das Handelsgericht die AB 38, 39 und 40 sowie die AB 53/1 bis 53/25 (rote Ordner) für die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht einsehen musste und diese Urkunden der Gesuchstellerin auch nicht zugestellt wurden, erübrigt es sich, über die von der Gesuchsgegnerin beantragten prozessualen Schutzmassnahmen gemäss Art. 156 ZPO zu befinden.

#### **5. Prozesskosten**

##### **5.1. Allgemeines**

Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt.

Da das Gesuch vollumfänglich abgewiesen wird, sind sämtliche Prozesskosten der Gesuchstellerin aufzuerlegen. Daran ändert das Vorbringen der Gesuchstellerin nichts, die Gesuchsgegnerin habe es vorprozessual unterlassen, Beweismittel für ihre bisherige Tätigkeit in der Schweiz vorzulegen und habe sich darauf beschränkt, unbelegte Behauptungen vorzubringen, weshalb die Gesuchstellerin habe davon ausgehen müssen, die Gesuchsgegnerin erhebe bloss Schutzbehauptungen (Stellungnahme vom 9. Oktober 2023 Rz. 53 ff.). Das Gesuch wird nicht wegen des von der Gesuchsgegnerin (ebenfalls) geltend gemachten Weiterbenützungsrechts oder dem

---

<sup>31</sup> Vgl. zu dieser Thematik auch BGE 121 III 377 E. 3a.

erhobenen Verwirkungseinwand abgewiesen, sondern weil es bereits an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Gesuchstellerin und den von der Gesuchsgegnerin verwendeten Zeichen fehlt. Im Übrigen war es nachweislich nicht die Gesuchsgegnerin, sondern die Gesuchstellerin, welche vorprozessual nicht Hand zu einer vertieften Erörterung der Sache bot (Aktenzusammenzug Ziff. 4.2; Antwort Rz. 164 ff; AB 85 und 86). Die keine Markenrechte der Gesuchstellerin verletzende Gesuchsgegnerin war nicht gehalten, ihren Vertrieb in die Schweiz bis auf Weiteres einzustellen, nur um überhaupt die Möglichkeit zu erhalten, sich mit der Gesuchstellerin zu einer Erörterung über den Streitgegenstand treffen zu können.

## **5.2. Gerichtskosten**

Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO), welche sich gemäss Art. 96 ZPO nach den kantonalen Tarifen, vorliegend nach § 8 VKD bemisst. Sie wird in Berücksichtigung des verursachten gerichtlichen Aufwands und angesichts von Schwierigkeit und Umfang der Streitigkeit auf insgesamt Fr. 4'000.00 festgesetzt und mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Gerichtskostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

## **5.3. Parteientschädigung**

Die Gesuchstellerin hat der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Parteientschädigung wird nach dem Streitwert – vorliegend Fr. 250'000.00 – bemessen (vgl. § 3 AnwT). Ausgehend von einer Grundentschädigung von Fr. 21'230.00 (§ 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 7 AnwT) resultiert nach Vornahme eines Summarabzugs von 50 % (§ 3 Abs. 2 Satz 2 AnwT) ein Betrag von Fr. 10'615.00. Durch die Grundentschädigung sind Instruktion, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen, Korrespondenz und Telefongespräche sowie eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten (§ 6 Abs. 1 AnwT). Da vorliegend keine Verhandlung stattfand, ist die Grundentschädigung um 20 % auf Fr. 8'492.00 zu kürzen (§ 6 Abs. 2 AnwT). Nach Hinzurechnung einer Auslagenpauschale (§ 13 Abs. 1 Satz 2 AnwT) von praxisgemäss 3% resultiert ein Betrag in der Höhe von gerundet Fr. 8'750.00.

---

**Der Vizepräsident erkennt:**

**1.**

Das Gesuch vom 3. August 2023 wird **abgewiesen**.

**2.**

Die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 4'000.00 werden der Gesuchstellerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Gerichtskostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

**3.**

Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 8'750.00 (inkl. Auslagen) zu bezahlen.

---

Zustellung an:

- die Gesuchstellerin (Vertreter; zweifach mit Abrechnung)
- die Gesuchsgegnerin (Vertreter; zweifach mit Stellungnahme der Gesuchstellerin vom 9. Oktober 2023 [inkl. Beilage])

Mitteilung an:

- Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

---

**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, 17. Oktober 2023

**Handelsgericht des Kantons Aargau**

2. Kammer

Der Vizepräsident:

Der Gerichtsschreiber:

Vetter

Bisegger

