

Veröffentlichung im Amtsbericht.

**Art. 58 Abs. 3 und Art. 59 Abs. 1 MSchG; Art. 267 Abs. 1 und Art. 297 Ziff. 2 ZPO. Vorprozessuale vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgüterrecht; Zuständigkeit (OGE 20/2010/2 vom 13. August 2010)**

*Das Obergericht ist zur Behandlung vorprozessualer vorsorglicher Massnahmen im Immaterialgüterrecht zuständig (Praxisänderung; E. 1c).*

*Anforderungen an die Glaubhaftmachung eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils als Voraussetzung für vorsorgliche Massnahmen (E. 2).*

*Aus den Erwägungen:*

1.- a) ...

b) Gemäss Art. 25 GestG<sup>1</sup> 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. Dieser Gerichtsstand gilt auch für ausservertragliche Verletzungstatbestände des Immaterialgüterrechts. Für den Erlass *vorsorglicher Massnahmen* ist das Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist, oder am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll, zwingend zuständig (Art. 33 GestG). Das Obergericht ist daher vorliegend *örtlich* zuständig.

c) Für die Beurteilung von markenrechtlichen Zivilstreitigkeiten ist das Obergericht als einzige kantonale Instanz zuständig.<sup>2</sup> Dabei kann auch ein damit zusammenhängender zivilrechtlicher Anspruch wegen unlauteren Wettbewerbs eingeklagt werden.<sup>3</sup> Für die *sachliche* und *funktionelle* Zuständigkeit zum Erlass *vorsorglicher Massnahmen* gilt demgegenüber nach wie vor das kantonale Recht. Insbesondere bleiben die Kantone frei, das Hauptsachen-

<sup>1</sup> Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen vom 24. März 2000 (Gerichtsstandsgesetz, GestG, SR 272).

<sup>2</sup> Art. 58 Abs. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) i.V.m. Art. 267 Abs. 1 der Zivilprozessordnung für den Kanton Schaffhausen vom 3. September 1951 (ZPO, SHR 273.100).

<sup>3</sup> Art. 12 Abs. 2 Satz 1 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (UWG, SR 241).

gericht oder einen Einzelrichter für die Behandlung der vorsorglichen Massnahmen zu bestimmen.<sup>4</sup>

Im Kanton Schaffhausen war bis anhin für *vorprozessuale* vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgüterrecht, wie sie hier in Frage stehen, nicht das Hauptsachengericht, sondern generell der Einzelrichter des Kantonsgerichts im summarischen Verfahren zuständig.<sup>5</sup> Diese Praxis erscheint jedoch aus heutiger Sicht nicht mehr als zweckmässig: Zum einen verlangt vorliegend das Bundesrecht eine einzige Instanz<sup>6</sup>; der damit beabsichtigte Professionalisierungs- und Beschleunigungseffekt kann nur erreicht werden, wenn sowohl im Hauptprozess als auch im Verfahren um Erlass vorprozessualer Massnahmen dieselbe Instanz zuständig ist.<sup>7</sup> Zum anderen scheint es nicht sachgerecht, durch die unterschiedliche Regelung der Instanzen im vorsorglichen Rechtsschutz eine – wenn auch ausserordentliche – kantonale Anfechtungsmöglichkeit zu schaffen, während eine solche in der Sache selbst ausgeschlossen ist.

Das Obergericht ist somit – unter Änderung seiner bisherigen Praxis – zur Behandlung des vorliegenden Massnahmengesuchs auch als *sachlich* und *funktionell* zuständig zu betrachten. Auf das formgerechte Gesuch ist daher einzutreten.

2.– Wer glaubhaft macht, dass er in seinem Recht an der Marke oder der Herkunftsangabe verletzt wird oder eine solche Verletzung befürchten muss und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen beantragen (Art. 59 Abs. 1 MSchG). Die analoge Regelung findet sich in Art. 14 UWG i.V.m. Art. 28c ff. ZGB<sup>8</sup>.

a) Der gesuchstellenden Partei steht ein Anspruch auf vorsorgliche Massnahmen nur zu, wenn sie unter anderem glaubhaft macht, dass ihr ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Die Rechtsverletzung als solche genügt also noch nicht. Vielmehr bedarf es (auch) für die Zukunft einer möglichen negativen und voraussichtlich nicht oder nur unvollständig restituierbaren Auswirkung, welche es ganz oder teilweise abzuwenden gilt. Zwischen Massnahme und Nachteil muss also eine negative Kausalbeziehung herstellbar sein. Da vorsorgliche Massnahmen stets auf den Zeitraum bis zur rechtskräftigen Erledigung des materiellen Streits gerichtet sind, ist für die

<sup>4</sup> OGE 20/2004/1 vom 10. September 2004, E. 1 mit Hinweisen.

<sup>5</sup> Art. 73b Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 297 Ziff. 2 ZPO; OGE 20/2004/1 vom 10. September 2004.

<sup>6</sup> Art. 58 Abs. 3 MSchG.

<sup>7</sup> Christoph Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 58 N. 4, S. 418 f.

<sup>8</sup> Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210).

Beurteilung des Nachteils auch nur dieser Zeitraum von Bedeutung. Nicht leicht wiedergutzumachen ist jeder Nachteil, der glaubhafterweise später nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann. Der Nachteil kann unter anderem in einem materiellen Schaden oder einer Marktverwirrung bestehen. Glaubhaftmachen bedeutet mehr als Behaupten, jedoch weniger als Beweisen. Ein noch so schlüssiger Parteivortrag allein bringt daher die geforderte Intensität nicht durch sich selbst. Parteivorbringen zeigen zwar einen möglichen Lebenssachverhalt auf, für das Glaubhaftmachen ist aber eine qualifizierte Möglichkeit gefordert. Hierfür bedarf es einer Materialisierung, wobei das Hauptmedium die Urkunden darstellen. Wird der relevante Nachteil nicht glaubhaft gemacht, so führt dies zur Abweisung des Massnahmebegehrens.<sup>9</sup>

b) Die Gesuchstellerin führt in ihrer Eingabe vom 19. November 2009 betreffend Nachteil lediglich aus, die ihr erwachsenen (finanziellen) Nachteile könnten später nicht mehr angemessen ermittelt, bemessen und ersetzt werden. Zudem führe der fortdauernde Gebrauch des fraglichen Zeichens durch die Gesuchsgegnerin zu einer Marktverwirrung und Marktverwässerung. In ihrer Stellungnahme vom 26. April 2010 zitiert die Gesuchstellerin sodann im Zusammenhang mit dem Nachteil lediglich eine Stelle aus dem Werk von Kamen Troller.

Mit diesen sehr knappen und äusserst allgemein gehaltenen Vorbringen vermag die Gesuchstellerin die geltend gemachten Nachteile weder konkret darzutun noch allfällige konkrete Nachteile ansatzweise zu belegen. Dies, obwohl es der Gesuchstellerin möglich und zumutbar gewesen wäre, eine allfällige Schädigung durch Aufzeigen von Umsatzentwicklungen sowie eine allfällige Marktverwirrung mittels Nennung von Beispielen zu konkretisieren. Damit erscheint aber eine drohende, ins Gewicht fallende Marktverwirrung bzw. Marktverwässerung, geschweige denn eine Schädigung, nicht glaubhaft gemacht; denn das Vorbringen allgemeiner Behauptungen genügt zur Glaubhaftmachung – wie erwähnt – nicht.

In dieser Situation ist das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen abzuweisen.

<sup>9</sup> *Johann Jakob Zürcher*, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Diss. Zürich 1998, S. 55 f. und S. 101 ff.