



Entscheidung des Kantonsgesichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht

vom 20. September 2016 (430 16 237)

Zivilprozessrecht

Dringlichkeit nach Art. 261 ZPO bei Zuwarten mit der Einreichung eines Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen; Streitwert (Schätzung) im Markenrecht (Art. 91 ZPO); Zeitpunkt für die Einreichung einer Honorarnote (§ 18 Abs. 1 TO)

Besetzung

Präsident Roland Hofmann; Gerichtsschreiber Rageth Clavadetscher

Parteien

A. ____ SAS (société par actions simplifiée),
vertreten durch Rechtsanwalt Florian Ducommun, Av. Auguste Tissot
2bis, Case Postale 851, 1001 Lausanne,
Gesuchstellerin

gegen

B. ____ AG,
vertreten durch Advokat Dr. Thomas Ramseier, Kirchplatz 16, Postfach
916, 4132 Muttenz 1,
Gesuchsgegnerin

Gegenstand

Immaterialgüterrecht / vorsorgliche Massnahme

A. Mit Eingabe vom 5. Juli 2016 gelangt die A. ____ SAS, mit Sitz in X. ____ (Frankreich), vertreten durch Rechtsanwalt Florian Ducommun an das Kantonsgesicht Basel-Landschaft mit einem Gesuch um vorsorgliche Massnahmen (betreffend Markenschutz und UWG) gegen die B. ____ AG, mit Sitz in Y. ____ (Kanton Basel-Landschaft), und stellt die folgenden Rechtsbegehren:

I. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung zu verbieten, die Wortmarke „a.____“ Nr. 0000 auf identischen oder ähnlichen Produkten anzubringen, wie diejenigen Produkte, die von der Gesuchstellerin in der Schweiz über ihre Niederlassung C.____AG oder anderen autorisierten Händlern vertrieben werden.

II. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung zu verbieten, die Wortmarke „a.____“ Nr. 0000 zusammen mit einem Logo in einer Art und Weise zu verwenden, die zu einer Verwechslungsgefahr mit der kombinierten internationalen Marke „b.____“ Nr. 1111 führt.

II. (recte III.) Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung weiter zu verbieten, die Endung [ys] auf identischen oder ähnlichen Produkten anzubringen, wie diejenigen Produkte, die von der Gesuchstellerin in der Schweiz über ihre Niederlassung C.____AG oder andere Händler vertrieben werden.

III. (recte IV) Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung weiter zu verbieten, die Wortmarke „a.____“ Nr. 0000 auf den Internetseiten www.xxxx.ch und www.yyyy.ch bzw. auf allen Internetseiten, die von ihr in der Schweiz oder im Ausland genutzt werden, um identische oder ähnliche Produkte wie diejenigen Produkte, die von Gesuchstellerin vertrieben werden, zu verwenden.

IV. (recte V.) Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung weiter zu verbieten, die Wortmarke „a.____“ Nr. 0000 zusammen mit einem Logo der kombinierten internationalen Marke „b.____“ Nr. 1111, auf identischen oder ähnlichen Produkten anzubringen, wie diejenigen Produkte, die von der Gesuchstellerin in der Schweiz über ihre Niederlassung A.____SAS oder andere Händler vertrieben werden.

V. (recte VI.) Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung weiter zu verbieten, die Wortmarke „a.____“ Nr. 0000 zusammen mit einem Logo der internationalen kombinierten Marke „b.____“ Nr. 1111 auf den Internetseiten www.xxxx.ch und www.yyyy.ch bzw. auf allen Internetseiten, die von ihr in der Schweiz oder im Ausland genutzt werden, zu verwenden.

VI. (recte VII.) Es sei die Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung zu verpflichten, Auskunft zu erteilen über die Menge der Produkte, auf denen die Wortmarke „a.____“ Nr. 0000 alleine oder zusammen mit einem Logo und/oder die Bezeichnung „c.____ b.____“ angebracht wurde auf identischen oder ähnlichen Produkten wie diejenigen Produkte, die von der Gesuchstellerin direkt oder indirekt in der Schweiz vertrieben werden.

VII. (VIII.) Es seien sämtliche sich im Besitz der Gesuchsgegnerin befindlichen identischen oder ähnlichen Produkte wie diejenigen Produkte, die von der Gesuchstellerin in der Schweiz direkt oder indirekt vertrieben werden, einzuziehen, auf denen die Wortmarke „a.____“ Nr. 0000 zusammen mit einem Logo der internationalen kombinierten Marke „b.____“ Nr. 1111 aufgebracht wurde und/oder die Endung [ys] aufweisen.

VIII. (recte IX.) Es sei die Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung zu verpflichten, Auskunft zu erteilen über die Empfänger und

Mengen der identischen oder ähnlichen Produkte, wie diejenigen Produkte, die von der Gesuchstellerin in der Schweiz vertrieben werden, auf denen die Wortmarke „a.____“ Nr. 0000, zusammen mit dem Logo der internationalen kombinierten Marke „b.____“ Nr. 1111 aufgebracht und an gewerbliche Abnehmer verkauft wurden.

IX. (recte X.) Es sei die Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung zu verpflichten, jegliches widerrechtliches Verhalten einzustellen, durch das die Gesuchstellerin, ihre Kundschaft, ihr Ruf, ihre Geschäfte und ihre wirtschaftlichen Interessen in der Schweiz geschädigt werden.

X. (recte XI.) Es sei der Entscheid des vorliegenden Verfahrens im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen und es seien die Kosten für die Veröffentlichung der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen.

XI. (recte XII.) Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verpflichten, den Entscheid allen gewerblichen Abnehmern der identischen oder ähnlichen Produkte wie diejenigen Produkte, die von der Gesuchstellerin in der Schweiz über die Niederlassung C.____AG oder alle autorisierten Händler vertrieben werden, mitzuteilen.

XII. (recte XIII.) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Gesuchsgegnerin.

Eventualiter beantragt sie zudem:

XIII. (recte XIV.) Es sei festzustellen, dass die Gesuchsgegnerin seit dem 1. September 2014 rechtswidrig und unlauter eine Verwechslungsgefahr mit der internationalen kombinierten Marke „b.____“ Nr. 1111 hervorgerufen hat.

XIV. (recte XV.) Es sei festzustellen, dass die Gesuchsgegnerin seit dem 1. September 2014 widerrechtlich und unlauter eine Verwechslungsgefahr mit den Produkten der Marke „b.____“ geschaffen hat, indem die Marke und die Wortmarke „a.____“ Nr. 0000 auf identische oder ähnliche Produkte angebracht wurde, die von der Gesuchstellerin in der Schweiz vertrieben werden.

XV. (recte XVI.) Es sei der Entscheid des vorliegenden Verfahrens im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen und es seien die Kosten für die Veröffentlichung der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen.

XVI. (recte XVII.) Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verpflichten, den Entscheid allen gewerblichen Abnehmern der identischen oder ähnlichen Produkte wie diejenigen Produkte, die von der Gesuchstellerin in der Schweiz über die Niederlassung C.____AG oder alle autorisierten Händler vertrieben werden, mitzuteilen.

XVII. (recte XVIII.) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Gesuchsgegnerin.

Zur Begründung ihrer Begehren führt sie im Wesentlichen an, was folgt: Sie vermarkte in der Schweiz Produkte mit der Bezeichnung „x.____ y.____ z.____ (XYZ)“, d.h. Produkte zum Schutz von Elektroninstallationen. Für die Bezeichnung ihrer Produkte verwende sie systematisch Namen mit der Endung „ys“ (M.____ys, D.____ys, N.____ys, M.____, I.____ys). Im internationalen Markenregister seien zwei kombinierte Marken „b.____“ mit Ausdehnung auf die

Schweiz eingetragen, welche unter den Nr. 2222 und 1111 registriert seien (erstere geschützt für Produkte der Nizzaklassen Nr. 7 und 9, letztere geschützt für solche der Nizzaklassen Nr. 6, 7 und 9). Die Gesuchsklägerin sei Inhaberin dieser beiden Marken. Eine italienische Niederlassung der Gesuchsklägerin, welche mit „D.____ S.r.l.“ firmiere, sei Inhaberin der internationalen kombinierten Marke „c.____“ in der Nizzaklasse Nr. 9. Die Gesuchsbeklagte, damals unter der Firmenbezeichnung „B.____ B.____ AG“ im Handelsregister eingetragen, habe ab März 2009 in der Deutschschweiz die Produkte der Marken „b.____“ und „a.____“ vertrieben. Mit Schreiben vom 1. März 2012 habe die Gesuchsklägerin den betreffenden Vertriebs- und Markenlizenzvertrag mit der Gesuchsbeklagten per 1. September 2012 gekündigt unter gleichzeitiger Aufforderung derselben, jegliche Verwendung der Marken, Domainnamen und/oder Firmenbezeichnungen „b.____“ und „c.____“ umgehend zu unterlassen. Trotz beendigter Geschäftsbeziehung und aufgelöstem Vertragsverhältnis habe sich die Gesuchsbeklagte wiederholt (einmal im Mai 2013 und ein weiteres Mal im Oktober 2013) brieflich oder mit einem Faltblatt an ihre Kundschaft gewandt und behauptet, dass sie weiterhin die Produkte der Gesuchsklägerin sowie andere Produkte desselben Typs vertreibe. Mit Wirkung ab September 2014 habe die Gesuchsbeklagte mit ihrer schweizerischen Niederlassung C.____AG (vormals „C.____ C.____AG“) einen Exklusivvertrag bezüglich der Schweiz abgeschlossen. Bereits im Juli 2012 habe A.____, alleiniger Verwaltungsrat der Gesuchsbeklagten, beim eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum im eigenen Namen die Wortmarke „a.____“ registrieren lassen, welche geschützt sei für Waren der Nizzaklasse Nr. 9 sowie für Dienstleistungen der Nizzaklassen Nr. 37 und 42. Zudem habe dieser versucht, bei besagter Stelle die Marke „d.____“ zu registrieren, wobei der betreffende Eintrag nach eingelegtem Widerspruch der Gesuchsklägerin im März 2013 wieder gelöscht worden sei. Zur Erhöhung der Verwechslungsgefahr habe die Gesuchsbeklagte sodann mehrere Domainnamen registrieren lassen (namentlich: www.b.____-xyz.ch, www.b.____-xxyyzz.ch, www.B.____-B.____.ch und www.A.____.ch). Aufgrund der Abmahnung durch die Gesuchsklägerin habe sie letztlich darauf verzichtet, diese Domainnamen zu verwenden. Trotz des Verbots im Kündigungsschreiben vom 1. März 2012 habe die Gesuchsbeklagte die Firma „B.____ B.____ AG“ weitergeführt. Die Änderung auf „B.____ AG“ sei erst an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. August 2013 beschlossen worden. Die Gesuchsbeklagte Sorge auch mit ihrem weiteren Verhalten für Verwechslungsgefahr mit Produkten der Gesuchsklägerin. Letztere verkaufe in der Schweiz XYZ-Produkte über ihre Niederlassung C.____SA. Obwohl keine Belieferung der Gesuchsbeklagten mit Produkten der „b.____“ oder „c.____“ erfolge, vertreibe diese über ihre Internetseite in der Schweiz weiterhin ähnliche Produkte oder Konkurrenzprodukte, wobei diese ebenfalls in der Bezeichnung die Endung „ys“ aufwiesen. Dies lasse den Kunden vermuten, dass die angepriesene Ware zur Produktpalette von „b.____“ gehören würde. Zudem seien der Name und das alte Logo „B.____ B.____“ auf den Produkten vermerkt. Die Gesuchsbeklagte führe diese Verwechslungen vorsätzlich herbei. Das Verhalten der Gesuchsbeklagten lasse den Verbraucher im Glauben, dass diese in der Schweiz weiterhin Produkte der Marke „b.____“ vertreiben dürfe, was unlauter und nicht schützenswert sei. Darüber hinaus verwende die Gesuchsbeklagte bis heute auf von ihr betriebenen Internetseiten ein Firmenlogo für „a.____“, welches demjenigen von „b.____“ nach Form und Farbwahl stark ähnlich sehe. Auch hier bestehe für die Kundschaft eine Verwechslungsgefahr, was von der Gesuchsbeklagten bewusst hervorgerufen werde. Die Gesuchsklägerin habe die Gesuchsbeklagte mehrfach auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und

sie aufgefordert, diesem Einhalt zu gebieten. In ihren Antwortschreiben habe diese die Markenrechtsverletzungen stets abgestritten, weshalb der rechtswidrige Zustand andaure. Die Gesuchsklägerin schliesst ihre Begründung mit eingehenden materiellrechtlichen Ausführungen zu den Art. 13 des Bundesgesetzes für den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.1) sowie Art. 1, 2 und 3 lit. d des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241). Die Markenrechtsverletzung durch die Gesuchsbeklagte sei deshalb zu untersagen und die Widerrechtlichkeit deren Verhaltens sei zudem festzustellen.

B. In ihrer Stellungnahme vom 10. August 2016 beantragt die Gesuchsbeklagte die vollumfängliche Abweisung des Gesuchs um Anordnung vorsorglicher Massnahmen, unter o/e-Kostenfolge zu Lasten der Gesuchsklägerin im Wesentlichen mit folgender Begründung: Die B.____ B.____AG (Gesuchsbeklagte) sei im Jahr 1993 primär als Vertriebskanal für die Produkte der A.____SAS sowie der D.____SRL (A.____ Gruppe) gegründet worden. Die ursprüngliche Firmenbezeichnung sei bewusst in Anlehnung an die beteiligten Firmen dieser A.____ Gruppe aus Gründen der „corporate identity“ gewählt worden. In diesem Sinne habe die B.____ B.____AG auch einvernehmlich das ursprüngliche Logo der A.____SAS verwendet, welches im Laufe der Jahre mehrfach geändert worden sei. Im Rahmen der späteren Auflösung der Geschäftsbeziehungen zwischen der A.____ Gruppe und der Gesuchsbeklagten sei letztere angewiesen worden, Namen, Firmen, Marken und Domainnamen, deren Rechte der Gesuchsklägerin zustehen würden, ab dem 2. September 2012 nicht mehr zu verwenden, zu nutzen oder zu gebrauchen, wobei insbesondere die verwendete Firma „B.____ B.____ AG“ abzuändern sei. An der auf den 27. August 2013 anberaumten ausserordentlichen Generalversammlung, an welcher auch Vertreter der A.____ Gruppe teilgenommen hätten, sei einstimmig die Umfirmierung auf „B.____AG“ beschlossen worden. Das Vorgehen der Gesuchsklägerin gegen die Gesuchsbeklagte habe letztlich zum Ziel, die ehemalige Geschäftspartnerin und nunmehr unliebsame Mitkonkurrentin unter dem Deckmantel des Markenschutzrechts aus dem Markt zu drängen. Der Rechtsschutz müsse dieser im vorliegenden vorsorglichen Massnahmeverfahren verwehrt werden, weil sie sich nirgends mit den Voraussetzungen für den Erlass einer provisorischen Verfügung auseinandersetze. Insbesondere sei weder ersichtlich noch näher begründet, weshalb eine Dringlichkeit für die beantragten richterlichen Anordnungen bestehe. Ebenso wenig bestünden Ansprüche aus Markenschutz oder unlauterem Wettbewerb. Eine Verwechslungsgefahr bezüglich der Marken „b.____“ und „a.____“ sei nicht gegeben, da insbesondere Anfangs- und Endsilbe der Marken sich unterscheiden würden, was zu einer anderen Intonation bei der Aussprache führe. Ebenso sei eine Ähnlichkeit und damit einhergehende Verwechslungsgefahr aus dem verwendeten Schriftbild (Grossbuchstaben, Schriftart) im Firmenlogo der Gesuchsbeklagten zu demjenigen der Wortbildmarken Nr. 1111, Nr. 2222 (beide „b.____“) oder Nr. 3333 („c.____“) nicht gegeben. Des Weiteren stelle der Vertrieb von Produkten anderer Hersteller keine Verletzung markenrechtlicher Schutzbestimmungen dar. Ebenso wenig bestehe ein Konkurrenzverbot oder Vergleichbares, welches der Gesuchsbeklagten den Verkauf der von ihr angebotenen Produkte untersagen würde. Sodann bestehe auch keine Verwechslungsgefahr zwischen den Namen der Produkte der Gesuchsklägerin und der Gesuchsbeklagten. Zwar sei ein markenrechtlicher Schutz bestimmter angemeldeter Produkte der Gesuchsklägerin nicht bestritten. Dieser gehe jedoch nicht soweit, dass dadurch die allgemeine Verwendung des Suffixes „ys“ geschützt werde. Abgesehen davon, dass es vorliegend an der Dringlichkeit zum

Erlas vorsorglicher Massnahmen fehle und die Gesuchsklägerin kein akutes Rechtsschutzinteresse geltend machen könne, läge auch keine Verletzung von markenrechtlichen oder anderweitigen Ansprüchen der Gesuchsklägerin vor.

C. Die Stellungnahme der Gesuchsbeklagten vom 10. August 2016 wurde der Gesuchsklägerin zur Kenntnisnahme zugestellt. Am 30. August 2016 gelangt diese an das Kantonsgericht mit dem Ersuchen, die Parteien wegen der bestehenden Dringlichkeit der Angelegenheit sobald als möglich zu einer Verhandlung vorzuladen. Mit Verfügung vom 31. August 2016 teilt der Kantonsgerichtspräsident den Parteien mit, dass gemäss Art. 59 MSchG i.V.m. Art. 248 lit. d und Art. 256 ZPO kein Anspruch auf Durchführung einer Parteiverhandlung bestehe und er für die Ansetzung einer solchen auch keine Notwendigkeit sehe, weshalb er aufgrund der Akten entscheiden werde.

Erwägungen

1. Die Gesuchsklägerin hat ihren Sitz in Frankreich. Die Gesuchsbeklagte hat ihr Domizil in Y._____ im Kanton Basel-Landschaft. Dass dem vorliegenden Verfahren eine zivil- und handelsrechtliche Streitigkeit zugrunde liegt, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Sowohl Frankreich als auch die Schweiz sind Vertragsstaaten des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ), weshalb für die Ermittlung der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts die Bestimmungen dieses Abkommens einschlägig sind. Nachdem sich die Gesuchsbeklagte zur Frage der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts in ihrer Stellungnahme nicht geäußert hat, ist die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ohne weiteres gegeben, da sich diese vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen hat (Art. 24 LugÜ; KILIAS in: Lugano-Übereinkommen, Stämpfli Handkommentar, Hrsg. Dasser/Oberhammer, Bern 2011, 2. Aufl., Art. 24 LugÜ N 1ff.). Für das vorsorgliche Massnahmeverfahren ist die (internationale) örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts auch aufgrund von Art. 31 LugÜ i.V.m. Art. 5 ZPO zu bejahen. Die sachliche Zuständigkeit für den Erlass einer vorsorglichen Verfügung liegt beim Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft (Art. 5 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO, Art. 248 lit. d ZPO i.V.m. § 5 Abs. 1 lit. c EG ZPO). Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 f. ZPO), ist auf das Gesuch der Gesuchsklägerin vom 5. Juli 2016 einzutreten.

2. Die Frage nach dem anwendbaren Recht der hier beantragten vorsorglichen Massnahmen beantwortet sich grundsätzlich nach der sog. *lex fori*, dem geltenden (Prozess)Recht am hiesigen Gerichtsstand, soweit die allgemeinen Voraussetzungen zu prüfen sind. Der vom Gesuchsteller behauptete zivilrechtliche Anspruch, dessen Verletzung im Massnahmeverfahren geltend gemacht wird, untersteht allerdings dem gemäss IPRG auf diesen Anspruch anwendbaren Recht, der sog. *lex causae* (zum Ganzen: HUBER, in: ZPO Komm., Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürich/Basel/Genf 2016, 3. Aufl., Art. 261 ZPO N 46 sowie SPRECHER in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2013, 2. Aufl., Vor Art. 261-269 ZPO N 20). Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG unterstehen immaterialgüterrechtli-

che Ansprüche (sowie auch deren Verletzung) dem Recht des Staates für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird, woraus sich in casu die Anwendung schweizerischen Rechts ableiten lässt (JEGHER/VASELLA in: BSK-IPRG, Honsell/Vogt/ Schnyder/Berti (Hrsg.), Basel 2013, 3. Aufl., Art. 110 IPRG N 13).

3. Eine Partei kann verlangen, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen trifft, wenn sie glaubhaft macht, (a) dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist und (b) ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Für die Anordnung solcher Massnahmen muss eine zeitliche Dringlichkeit bestehen. Zudem müssen die Massnahmen verhältnismässig sein. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (SPRECHER, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2013, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 15).

3.1 Entsprechend ihrem Zweck setzt die vorsorgliche Massnahme einen zivilrechtlichen Anspruch der gesuchstellenden Partei voraus, für den sie des vorläufigen Rechtsschutzes bedarf. Die gesuchstellende Partei muss ihren Verfügungsanspruch, die Begründetheit ihres materiellen Hauptbegehrens, glaubhaft machen (SPRECHER, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2013, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 15). Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen kann nach Art. 59 lit. d MSchG die vorläufige Vollstreckung von markenschutzrechtlichen Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen verlangt werden. Die Gesuchsklägerin muss zunächst also glaubhaft darlegen, dass ihr markenschutzrechtlicher Hauptanspruch wahrscheinlich begründet ist und dass er durch ein Tun der Gegenseite verletzt worden ist bzw. eine entsprechende Verletzung andauert. Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist grundsätzlich nicht gerechtfertigt, wenn das Hauptbegehren unbegründet oder wenig aussichtsreich ist. Es ist daher eine Hauptsachenprognose zu treffen (SPRECHER, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2013, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 38).

3.2 Sodann hat das angerufene Gericht eine sog. Nachteilsprognose zu stellen, nach welcher die Frage zu beurteilen ist, inwiefern der gesuchstellenden Partei ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil aus der Rechtsverletzung durch den Gesuchsgegner entsteht. Es ist glaubhaft zu machen, dass durch Zuwarten bis zum Entscheid im Hauptprozess durch eine bestehende Verletzung des materiellen Anspruchs dieser so, wie er lautet (d.h. die Realvollstreckung), vereitelt würde oder seine gehörige Befriedigung wesentlich erschwert wäre, oder dass der Gesuchsklägerin ungeachtet der Möglichkeit nachträglichen Vollzugs ein nicht leicht zu ersetzender Schaden oder anderer Nachteil droht (SPRECHER, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2013, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 16). Das Gericht hat dabei zunächst zu untersuchen, welcher Nachteil droht, wenn keine vorsorgliche Massnahme angeordnet wird (SPRECHER, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2013, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 28). Kann hinreichender Rechtsschutz ebenso gut im Hauptverfahren erreicht werden, fehlt es an der zeitlichen Dringlichkeit zum Erlass vorsorglicher Massnahmen. Der Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen kann durch Zuwarten gar verwirkt werden (SCHAI, Vorsorglicher Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Diss., Zürich Basel Genf 2010, S. 101 N 205f.; GÜNGERICH, in: BE-Komm. ZPO, Hausheer/Walter (Hrsg.), Bern 2012, Bd. II, Art. 261 ZPO N 41). An anderer Stelle wird unter Bezugnahme auf einen Entscheid des Einzelrichters des Handelsgerichts Zürich angemerkt, dass sich eine gesuchstellende Partei, die vor

der Einleitung des Massnahmeverfahrens eine Zeitspanne habe verstreichen lassen, die voraussichtlich für die Durchführung des ordentlichen Prozesses gereicht hätte (d.h. in immaterialgüterrechtlichen Prozessen inkl. Rechtsmittelverfahren zwei bis drei Jahre), sich u.U. nach Treu und Glauben nicht mehr auf die Dringlichkeit berufen könne (SPRECHER, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2013, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 43 mit Hinweis auf ZR 1996 Nr. 98 E VI). Unabhängig von der Frage, ob ein Anspruch auf vorsorgliche Massnahmen dogmatisch unter diesen Umständen als verwirkt zu betrachten ist, kann ein Verzicht auf zeitnahes Handeln nach erfolgter Rechtsverletzung oder bei unmittelbar drohender Rechtsverletzung ein Indiz dafür sein, dass für die gesuchstellende Partei keine Dringlichkeit für Rechtsschutz besteht. Die gesuchstellende Partei ist in diesem Fall gehalten, ihr Verhalten plausibel zu begründen, weil in der Nachteilsdiskussion ein erhöhter Erklärungsbedarf besteht (SPRECHER, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2013, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 43 a.E.).

3.3 Die Gesuchsklägerin hat hinsichtlich der Hauptsachenprognose, wie unter Litera A vorstehend wiedergegeben, eine ausführliche Begründung abgegeben, wonach sie behauptet, Inhaberin geschützter Markenrechte zu sein, welche durch die Gesuchsbeklagte missachtet und verletzt würden. Die Gesuchsbeklagte wiederum bestreitet, widerrechtlich zu handeln und begründet diese Haltung ebenso. Ob die Gesuchsklägerin tatsächlich einen markenrechtlichen oder lauterkeitsrechtlichen Anspruch auf Unterlassung der von ihr beanstandeten Dispositionen der Gesuchsbeklagten für sich reklamieren kann, braucht im vorliegenden Entscheid nicht weiter untersucht zu werden. Denn die Begründung des Gesuchs der Gesuchsklägerin um Erlass vorsorglicher Massnahmen erschöpft sich darin, ausschliesslich Tatsachenbehauptungen und rechtliche Würdigungen zu den behaupteten immaterialgüterrechtlichen Ansprüchen vorzutragen. Konkrete Behauptungen zum drohenden nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil fehlen. Ebenso wenig ist ein solcher aus den Akten ersichtlich. Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO ist bei einem Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen jedoch nicht nur ein schützenswerter Anspruch sondern auch der Bestand eines solchen Nachteils darzulegen und glaubhaft zu machen. Denn das Rechtsschutzinteresse am Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt immer eine Gefährdungslage voraus (HUBER, in: ZPO Komm., Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürich/Basel/Genf 2016, 3. Aufl., Art. 261 ZPO N 18). Das Klagfundament eines solchen Gesuchs besteht demnach aus beiden Teilen, welche kumulative Voraussetzungen des vorläufigen Rechtsschutzes darstellen (statt vieler: SPRECHER, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2013, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 10). Fehlen Ausführungen zu allfälligen befürchteten Nachteilen, führt dies unweigerlich zur Abweisung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen.

3.4 Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass das beklagte Verhalten nicht nur widerrechtlich wäre - was vorstehend allerdings offen gelassen wird - sondern damit notorisch auch eine schadensträchtige „Marktverwirrung“ verbunden wäre, indem der Gesuchsklägerin dadurch Aufträge entgehen würden oder ein Verlust von Marktanteilen zu befürchten wäre (vgl. hierzu: SPRECHER, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2013, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 34 mit Hinweisen), könnte diese nur vorläufigen Rechtsschutz beanspruchen, wenn hinsichtlich des richterlichen Einschreitens zeitliche Dringlichkeit besteht. Aber auch in

diesem Zusammenhang schweigt sich die Gesuchsklägerin in ihrem Gesuch aus. Obwohl die Aufkündigung der Geschäftsbeziehung mit der Gegenseite auf März bzw. September 2012 zurückgeht und die behaupteten Rechtsverletzungen seit Mai 2013 bestehen, belies sie es offenbar insgesamt während mehr als drei Jahren bei schriftlichen Protesten gegenüber der Gesuchsbeklagten. Bereits bis zur ersten Abmahnung im Januar 2014 (Gesuchsbeilage 34) dauerte es mehrere Monate. Die Entgegnung der Gesuchsbeklagten datiert vom 27. März 2014 (Gesuchsbeilage 35). Danach verstrichen wieder einige Monate, bis die Gesuchsklägerin reagierte und mit Schreiben vom 31. Oktober 2014 an die Gesuchsbeklagte gelangte (Gesuchsbeilage 36) und diese zur Unterlassung der beanstandeten markenrechtlichen Verletzungen aufforderte. Weitere entsprechende Aufforderungen folgten offenbar im November 2014 sowie im Februar und dann wieder im Dezember 2015 (Gesuchsbeilagen 37-39). Wiederum rund ein halbes Jahr später gelangt die Gesuchsklägerin nun an das Kantonsgericht und leitet erstmals ein gerichtliches Verfahren zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustands ein. Bis sie sich für den Gang zum Richter entschieden hat, vergingen demnach mehr als 3 Jahre, in welchen sich die Gegenseite ununterbrochen widerrechtlich verhalten haben soll. Mehr als 2 Jahre ist es her, seit die Gesuchsbeklagte im März 2014 Position bezogen hatte und ein Fehlverhalten zurückwies. Eine Erklärung für ihr langes Zuwarten bis zur Einleitung des vorliegenden Verfahrens ist die Gesuchsklägerin schuldig geblieben. Dass die Gesuchsbeklagte vor diesem Hintergrund die Dringlichkeit deren Gesuchs anzweifelt, erstaunt nicht. Auch das Kantonsgericht geht davon aus, dass es bei entschlossener zielstrebigem Beschreitung des ordentlichen Prozesswegs in derselben Zeit durchaus möglich gewesen wäre, einen rechtskräftigen Richterspruch in der Sache zu erstreiten. Dadurch rückt das vorliegende Begehren der Gesuchsklägerin in die Nähe des Rechtsmissbrauchs, so dass es fraglich erscheint, ob diesem überhaupt Rechtsschutz zu gewähren ist. Aber auch hierüber braucht kein abschliessendes Urteil gefällt zu werden, weil feststeht, dass die Gesuchsklägerin den Bestand einer Dringlichkeit in keiner Weise glaubhaft gemacht hat. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist demnach auch aus diesem Grund abzuweisen.

4. Abschliessend ist über die Verteilung der Prozesskosten zu befinden. Dem Begehren der Gesuchsklägerin ist nicht zu entsprechen, weil diese die charakteristischen Voraussetzungen des vorsorglichen Rechtsschutzes (Nachteilsprognose und Dringlichkeit) nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat. Ein Vorbehalt gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO, wonach der Entscheid über die Prozesskosten zusammen mit der Hauptsache ergehen kann, erscheint unter diesen Umständen nicht angezeigt, selbst wenn die Gesuchsklägerin in einem allfälligen Hauptprozess vollständig obsiegen sollte. Der Kostenentscheid ergeht deshalb im vorliegenden Verfahren endgültig.

Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Verfahrenskosten durch die Gesuchsklägerin als unterliegende Partei zu tragen. Keine der Parteien hat Angaben zum Streitwert des vorliegenden Verfahrens gemacht. Da bei Immaterialgüterrechtsfällen eine Bestimmung desselben Schwierigkeiten bereitet, hat sich das Kantonsgericht auch schon damit beholfen, einen pauschalierten Mindeststreitwert zu bestimmen, wie ihn der Autor LEONZ MEYER aus Lehre und Rechtsprechung zusammengetragen und in Faustregeln zu konsolidieren versucht hat (vgl. EKGBL 430 11 119 vom 13. Juli 2011 mit Verweis auf MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, in: sic! 2001, S. 563). Dies führt im vorliegenden Fall zu einem ge-

schätzten Streitwert von mindestens CHF 100'000.00. Die Entscheidgebühr ist unter Berücksichtigung desselben, der Schwierigkeit des Falles und des bei der Beurteilung angefallenen Aufwands auf CHF 3'500.00 festzulegen (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a und § 3 Abs. 1 GebT). Gemäss Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 3 ZPO ist die unterliegende Gesuchsklägerin zudem zu verpflichten, der Gesuchsbeklagten eine Parteientschädigung zu bezahlen. Deren Rechtsvertreter hat bisher keine Honorarnote eingereicht. Gemäss § 18 Abs. 1 der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS BL 178.112) ist die Honorarrechnung in erstinstanzlichen Verfahren wie dem vorliegenden spätestens in der Hauptverhandlung einzureichen. Da im vorliegenden summarischen Verfahren gemäss Art. 59 MSchG i.V.m. Art. 248 lit. d und Art. 256 ZPO nicht zwingend eine mündliche Parteiverhandlung durchzuführen war, ist dem Rechtsvertreter des Gesuchsbeklagten Frist zur Nachreichung der Honorarnote zu setzen. Über die Höhe der Parteientschädigung wird somit nach Eingang dieser Rechnung und nach erfolgter Gewährung des rechtlichen Gehörs gegenüber der Gesuchsklägerin zu dieser Frage separat entschieden.

Demnach wird erkannt:

- ://:
1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 5. Juli 2016 wird abgewiesen.
 2. Die Entscheidgebühr von CHF 3'500.00 wird der Gesuchsklägerin auferlegt. Diese hat der Gesuchsbeklagten eine Parteientschädigung zu entrichten, über deren Höhe separat entschieden wird.
 3. Dem Rechtsvertreter der Gesuchsbeklagten wird zur Nachreichung seiner Honorarnote (inklusive Details) Frist gesetzt bis **11. Oktober 2016** (nicht erstreckbar).

Präsident

Gerichtsschreiber

Roland Hofmann

Rageth Clavadetscher

Vermerk eines allfälligen Weiterzugs