

# **BE\_ZIVILSTRAF HG 2013 20 vom 2. März 2018**

BE Obergericht, 2018-03-02, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/be\\_zivilstraf\\_HG\\_2013\\_20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/be_zivilstraf_HG_2013_20)

FR: BE\_ZIVILSTRAF HG 2013 20 du 2 mars 2018

IT: BE\_ZIVILSTRAF HG 2013 20 del 2 marzo 2018

## **Regeste**

Missbräuchliche Markeneintragung | Markenrecht

## **Erwägungen**

### **E. 1**

A.\_\_\_\_\_ (nachfolgend: Kläger/Widerbeklagter) ist unter der Firma A.\_\_\_\_\_ Rechtsanwalt als Einzelunternehmen mit Sitz in E.\_\_\_\_\_, im Handelsregister eingetragen mit dem Zweck Rechts- und Steuerberatungen zu erbringen.

### **E. 2**

Die C.\_\_\_\_\_ GmbH & Co KG (nachfolgend: Beklagte/Widerklägerin) ist eine Kommanditgesellschaft nach österreichischem Recht mit Sitz in F.\_\_\_\_\_, Österreich und gehört zur WILD-Gruppe.

### **E. 3**

Der Kläger/Widerbeklagte ist Inhaber der Wortmarke «WILD HEERBRUGG» CH- Nr. 624 864, welche für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 eingetragen ist.

### **E. 4**

Die Beklagte/Widerklägerin war Inhaberin der im Juli 2004 gegenüber der Marke unter E. 3 prioritär angemeldeten und zwischenzeitlich nicht verlängerten internationalen Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» IR-Nr. 837 979 (gelöscht), welche für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 eingetragen war und deren Schutzbereich auf die Schweiz ausgedehnt worden ist.

### **E. 5**

Am 12. März 2015 hat die Beklagte/Widerklägerin die Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» CH-Nr. 675 230 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 zur Registrierung angemeldet. Der Kläger/Widerbeklagte hat dagegen gestützt auf seine Marke gemäss E. 3 oben Widerspruch erhoben.

### **E. 6**

Prozessgegenstand

#### **E. 6.1**

Bei der Klage handelt es sich um eine Nichtigkeitsklage wegen Nichtgebrauchs des Schweizer Anteils der Internationalen Registrierung Nr. 837 979 «WILD ELECTRONICS» (gelöscht).

#### **E. 6.2**

Gegenstand der Widerklage ist die Nichtigkeit der Marke CH-Nr. 624 864 «WILD HEERBRUGG» wegen rechtsmissbräuchlicher Hinterlegung (Markenerschleichung, fehlenden Gebrauchsabsicht, Piratenmarke, Wiederholungsmarke), eventualiter deren Löschung wegen unlauterer Behinderung bzw. nach Art. 8 PVÜ.

### 3 II. Prozessgeschichte

#### **E. 7**

Mit Eingabe vom 8. März 2013 (pag. 1 ff.) reichte der Kläger/Widerbeklagte beim Handelsgericht des Kantons Bern eine Klage gegen die Beklagte/Widerklägerin ein und stellte darin folgende Rechtsbegehren: «1. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. 837 979 „WILD ELECTRONIC“ nichtig ist. – unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten –»

#### **E. 8**

Am 26. August 2013 reichte die Beklagte/Widerklägerin ihre Klageantwort ein und beantragte darin (pag. 32): «1. Auf die Klage sei nicht einzutreten. 2. Eventualiter sei die Klage abzuweisen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers.» In derselben Eingabe erhob die Beklagte/Widerklägerin Widerklage mit den folgenden Rechtsbegehren (pag. 33): «1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 624'864 „WILD HEERBRUGG“ nichtig ist. 2. Eventualiter sei der Kläger und Widerbeklagte zu verpflichten, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, innert 10 Tagen seit Rechtskraft des Urteils gegenüber dem Schweizerischen Institut für geistiges Eigentum alle für die Löschung der Schweizer Marke Nr. 624'864 „WILD HEERBRUGG“ erforderlichen Erklärungen abzugeben. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers.»

#### **E. 9**

In seiner Replik und Widerklageantwort vom 3. Dezember 2013 beantragte der Kläger/Widerbeklagte (pag. 106): «1. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. 837 979 „WILD ELECTRONIC (fig.)“ nichtig ist. 2. Die Widerklage sei abzuweisen soweit darauf eingetreten werden könne. – alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten –»

#### **E. 10**

In ihrer Duplik und Widerklagereplik vom 28. April 2014 (pag. 169 ff.) bestätigte die Beklagte/Widerklägerin die bereits gestellten Rechtsbegehren.

#### **E. 11**

Die Hauptverhandlung fand am 18. März 2015 statt (pag. 257 ff.).

##### **E. 11.1**

Der Kläger/Widerbeklagte erhielt im Rahmen des ersten Parteivortrags die Gelegenheit zur Widerklageduplik (pag. 258 und 280 ff.).

##### **E. 11.2**

Im Rahmen des ersten Parteivortrags stellte der Kläger/Widerbeklagte folgende Rechtsbegehren (pag. 280): «Das Verfahren auf Feststellung der Nichtigkeit des Schweizer Anteils der Internationalen Registrierung Nr. 837 979 „WILD ELECTRONIC (fig.)“ sei

infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. Die Widerklage sei abzuweisen soweit darauf eingetreten werden könne. – alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten/Widerklägerin –»

4

### **E. 11.3**

Die Beklagte/Widerklägerin bestätigte die gestellten Rechtsbegehren (pag. 260).

### **E. 11.4**

Nach Erlass der Beweisverfügung (pag. 264 und 292) wurden beide Parteien befragt (A. \_\_\_\_\_ und G. \_\_\_\_\_) (pag. 266 ff.).

### **E. 12**

Mit Beschluss vom 29. Februar 2016 (pag. 308 f.) wurde das Prozessthema auf die Frage der missbräuchlichen Hinterlegung der Marke Nr. 624 864 «WILD HEER- BRUGG» durch den Kläger/Widerbeklagten sowie auf das entsprechende Feststellungsinteresse der Beklagten/Widerklägerin beschränkt. Nicht Gegenstand des beschränkten Prozessthemas und des vorliegenden Entscheides bilden damit die behauptete unlautere Behinderung sowie die Verletzung von Art. 8 PVÜ.

### **E. 13**

An der Fortsetzungsverhandlung vom 10. März 2016 (pag. 318 ff.) wurde nach der Parteibefragung von H. \_\_\_\_\_ (pag. 322 ff.) das Beweisverfahren geschlossen (pag. 325). Die Parteien haben auf die Abhaltung von mündlichen Schlussvorträgen im beschränkten Verfahren verzichtet und beantragt, schriftliche Parteivorträge zeitgleich und unter Verzicht auf eine Replik einzureichen. Weiter haben die Parteien auf die Teilnahme an einer allfälligen Entscheidberatung und mündlichen Entscheideröffnung verzichtet (pag. 325).

### **E. 14**

Mit Verfügung vom 14. März 2016 (pag. 333 f.) wurde den Parteien eine nicht erstreckbare Frist bis zum 29. April 2016 angesetzt, zur Einreichung der schriftlichen Schlussvorträge im beschränkten Verfahren.

### **E. 15**

Nach Eingang der Noveneingabe des Klägers/Widerbeklagten vom 12. April 2016 (pag. 337 f.) wurde mit Verfügung vom 20. April 2016 das Beweisverfahren wieder aufgenommen und die Frist zur Einreichung von schriftlichen Parteivorträgen bis zum 30. Mai 2016 verlängert (pag. 340).

### **E. 16**

Mit Verfügung vom 13. Mai 2016 (pag. 355) wurde die Frist zur zeitgleichen Einreichung der schriftlichen Parteivorträge ausgesetzt.

### **E. 17**

Mit Verfügung vom 2. April 2017 wurde über die Zulässigkeit der Noveneingaben des Klägers/Widerbeklagten vom 12. April 2016 (pag. 337 f.), 27. April 2016 (pag. 343 ff.), 5. Januar 2017 (pag. 357 f.), 20. Januar 2017 (pag. 360 ff.), 30. Januar 2017 (pag. 366) und 21. Februar 2017 (pag. 383 ff.) entschieden und den Parteien eine Frist bis zum 1. Juni

2017 zur zeitgleichen Einreichung der schriftlichen Schlussvorträge im beschränkten Verfahren angesetzt (pag. 395 f.).

#### **E. 18**

Mit Verfügung vom 16. Mai 2017 wurde auf gemeinsamen Antrag der Parteien hin die Frist zur zeitgleichen Einreichung der schriftlichen Schlussvorträge zum beschränkten Prozessthema bis zum 30. Juni 2017 erstreckt (pag. 409).

#### **E. 19**

Mit Eingaben vom 27. Juni 2017 (pag. 415 ff.) bzw. vom 30. Juni 2017 (pag. 439 ff.) reichten die Parteien ihre schriftlichen Schlussvorträge im beschränkten Verfahren ein. Darin hielten beide Parteien an den zuletzt gestellten Rechtsbegehren fest.

5

#### **E. 20**

Die interne Urteilsberatung fand am 8. Februar 2018 statt. III. Gegenstandslosigkeit der Klage

#### **E. 21**

Die Beklagte/Widerklägerin hat die Eintragung der IR-Marke Nr. 837 979 «WILD ELECTRONICS (fig.)» nicht verlängert. In der Folge ist deren Schutz am 12. Juli 2014 abgelaufen (vgl. E. 38.1).

#### **E. 22**

Der Kläger/Widerbeklagte beantragte an der Hauptverhandlung vom 18. März 2015 die Abschreibung des Klageverfahrens infolge Gegenstandslosigkeit, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten (pag. 280).

#### **E. 23**

Die Beklagte/Widerklägerin stellte den Antrag, auf die Klage sei nicht einzutreten, eventualiter sei diese wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Klägers (pag. 260). Zum Hauptantrag bringt die Beklagte/Widerklägerin vor, sie sei nach wie vor der Meinung, dass mangels Rechtsschutzinteresse auf die Klage nicht einzutreten gewesen wäre (pag. 259).

#### **E. 24**

Bei Löschung der Marke wird die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Marke gegenstandslos (GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 242 ZPO, S. 1406). Hinsichtlich der Klage ist damit das Verfahren HG 13 20 nach Art. 242 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) abzuschreiben. Entsprechend wird nachfolgend der Kläger/Widerbeklagte hinsichtlich der Widerklage nur noch als Widerbeklagter, die Beklagte/Widerklägerin lediglich als Widerklägerin bezeichnet.

#### **E. 25**

Da das Rechtsschutzinteresse des Klägers an der Klage infolge Gegenstandslosigkeit weggefallen ist, ist das Feststellungsinteresse des Klägers als Prozessvoraussetzung – mit Ausnahme der allfälligen Berücksichtigung bei der ermessensweisen Kostenregelung – nicht mehr zu prüfen. IV. Feststellungsinteresse der Widerklägerin

### **E. 26.1**

Die Widerklägerin ist der Auffassung, dass die strittige Marke «WILD HEER- BRUGG» des Widerbeklagten sie in der Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit behindere, da der Widerbeklagte gestützt auf die streitgegenständliche Marke einen Widerspruch gegen die Marke der Widerklägerin eingereicht habe (Schlussvortrag Rz. 21–25, pag. 446 f.). Weiter habe sie auch ein Feststellungsinteresse, weil sie die Marken «WILD» und «WILD ELECTRONICS» für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 in der Schweiz verwende und damit für diejenigen Klassen, für welche auch die Marke des Widerbeklagten eingetragen sei (Schlussvortrag Rz. 26–30, pag. 447 ff.). Zudem benutze sie in der Schweiz ihre Firmenbe-

zeichnung mit dem kennzeichnungskräftigen Bestandteil «WILD», was im Zusammenhang mit Produkten ebenfalls einen potenziell verletzenden Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 Bst. e MSchG darstelle (Schlussvortrag Rz. 31 f., pag. 449). Auch müsse die Widerklägerin davon ausgehen, dass der Widerbeklagte seine Marke auch in Zukunft gegen sie verwenden werde, um Geld erhältlich zu machen, was die Widerklägerin in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit einschränke (Schlussvortrag Rz. 33 f., pag. 449 f.).

### **E. 26.2**

Der Widerbeklagte ist der Auffassung, für die vorliegende Widerklage fehle es der Widerklägerin aus verschiedenen Gründen am schützenswerten Interesse. Deren einzige Marke mit dem Bestandteil «WILD» – die Schweizer Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» – sei nie markenmässig benutzt und bereits vor einiger Zeit sogar gelöscht worden (Schlussvortrag Rz. 12–18, pag. 419 ff.).

### **E. 27**

Im Zivilverfahren kann die Missbräuchlichkeit einer Markenhinterlegung von jedermann angerufen werden und sie ist von Amtes wegen zu beachten (RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 82 zu Art. 5 MSchG; CHRISTOPH GASSER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 60 zu Art. 5 MSchG; vgl. auch FLORENT THOUVENIN, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, in: sic! 7/8/2009 S. 550 Ziff. 5; KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 1996, S. 618 Ziff. 3.1.2).

### **E. 28**

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. «Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigkeitsklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister. Das Rechtsschutzinteresse muss erheblich sein [...]. Wann ein solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht [...]. Ein Feststellungsinteresse liegt vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert [...]» (BGE 136 III 102 E. 3.1 mit Hinweisen).

### **E. 28.1**

Die Feststellungsklage steht nur zur Wahrung eigener, nicht aber fremder Interessen zur Verfügung. Zwar wird nicht vorausgesetzt, dass der Kläger eigene Kennzeichenrechte hat oder in diesen gar verletzt ist. Es genügt jedoch nicht, auf die Wahrung von Interessen Dritter hinzuweisen, selbst wenn der Kläger mit diesen konzernmässig verbunden ist (ROGER STAUB, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 52 MSchG).

### **E. 28.2**

Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse für eine Nichtigkeitsklage sind geringer als an andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit behindert zu werden (MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 21 zu Art. 52 MSchG; DAVID ET AL., Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, in: SIWR I/2, 3. Aufl. 2011,

7 Rz. 133). Ein schutzwürdiges Interesse an einer Nichtigkeitsklage hat der Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt sowie jede Person, welche die Marke bereits selber gebraucht oder dartut, dass sie beabsichtigt, die fragliche Marke künftig zu gebrauchen. Erst recht anzunehmen ist das Feststellungsinteresse, wenn der Nichtigkeitskläger von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt worden ist (STAUB, a.a.O., N. 53 f. zu Art. 52 MSchG mit Hinweisen). Ein rechtserhebliches Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit eines fremden Schutzrechts hat nur derjenige, der durch dieses behindert wird und dieses aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen auch selbst benutzen darf, kann und will (DAVID ET AL., a.a.O., Rz. 133). Ein schutzwürdiges Interesse des Klägers ist zu verneinen, wenn sich dieser in einer Nichtangriffsklausel verpflichtet hat, die Marken der Beklagten nicht anzugreifen (STAUB, a.a.O., N. 58 zu Art. 52 MSchG).

### **E. 29**

Die Widerklägerin hat am 12. Juli 2004 die Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» IR-Nr. 837 979 für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 hinterlegt. Die Marke wurde im Jahr 2015 gelöscht, nachdem die Verlängerungsfrist unbenutzt abgelaufen ist (vgl. E. 38.1 unten). Damit hat die Widerklägerin diejenige Marke verloren, welche der Kläger – gestützt auf die Marke, welche in der Widerklage nichtig erklärt werden soll – wegen Nichtgebrauchs angegriffen hat. Mit dieser Marke lässt sich damit das Feststellungsinteresse der Widerklägerin nicht mehr begründen.

### **E. 30**

Allerdings hat die Widerklägerin am 12. März 2015 die Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» CH-Nr. 675 230 für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 wieder angemeldet (vgl. E. 38.2). Gegen diese hat der Widerbeklagte gestützt auf seine, mit der Widerklage angegriffene, Marke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864 Widerspruch erhoben (vgl. Beilagen zur Eingabe der Widerklägerin vom 3. März 2016 [pag. 311 f.]). Damit ist bereits aus diesem Grund das Feststellungsinteresse der Widerklägerin zu bejahen. Dieses Rechtsschutzinteresse der Widerklägerin entfällt auch nicht deshalb, weil die Widerklägerin im Urteilszeitpunkt lediglich über eine Markenmeldung verfügt, da das Vorliegen von eigenen Kennzeichenrechten keine Voraussetzung zur Bejahung eines Feststellungsinteresses ist (vgl. E. 28.1 oben).

### **E. 31**

Weiter handelt es sich bei der neu angemeldeten Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» CH-Nr. 675 230 der Widerklägerin auch nicht um eine (nichtige) Wiederholungsmarke. Das Gericht geht nicht davon aus, dass die Widerklägerin ihre internationale Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» Nr. 837 979 bewusst nicht verlängert hat, um damit ein negatives Präjudiz bezüglich des Nichtgebrauchs der Marke zu verhindern (Schlussvortrag des Widerbeklagten Rz. 39, pag. 428). Zunächst ist nicht anzunehmen, dass eine Markeninhaberin leichthin auf ihre Alterspriorität verzichtet. Weiter hat G. \_\_\_\_\_ (Geschäftsführer der Widerklägerin) anlässlich seiner Befragung bestätigt, dass die Marke versehentlich nicht verlängert worden ist. Er hat hierzu glaubhaft ausgeführt, dass die Marke durch den damaligen Geschäftsführer angemeldet und damit nicht in der zentralen Datenbank von Herrn I. \_\_\_\_\_ aufgenommen worden sei, womit auch der Brief (der WIPO) nicht an

8 Herrn I. \_\_\_\_\_ gelangt und ihnen die Verlängerung der Marke so durch die Lappen gegangen sei (pag. 275 Z. 12–14).

### **E. 32**

Zudem ist aufgrund der eingereichten Beweismittel erstellt, dass die Widerklägerin die Zeichen «WILD ELECTRONICS (fig.)» bzw. «WILD (fig.)» im Geschäftsverkehr in der Schweiz benutzt hat und benutzt. So hat die Widerklägerin im Zeitraum 27. August 2007 bis 7. Mai 2012 35 Rechnungen und Angebote an Kunden in der Schweiz geschickt, auf welchen die Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)», teilweise gemäss Registereintrag (Klagebeilage [nachfolgend: KB] 5) (in 13 Fällen), teilweise in modifizierter Form (unter Weglassung des Dreiecks bzw. unter Weglassung des Zusatzes «ELECTRONICS»), verwendet hat (Klageantwortbeilage [nachfolgend: KAB] 41). In den Duplikbeilagen [nachfolgend: DB] 4–9 hat die Widerklägerin anhand der Rechnungen eine Übersicht ihrer geschäftlichen Aktivitäten in der Schweiz für die Jahre 2007–2012 zusammengestellt. Daraus ergibt sich für den genannten Zeitraum ein Umsatz der Widerklägerin in der Schweiz von insgesamt EUR 3'394'407. Aus KAB 42 geht hervor, dass die Widerklägerin am 22. April 2013

### **E. 36**

aktive Kunden in der Schweiz hatte. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz der Widerklägerin in der Schweiz rund CHF 2 Mio. (Aussage H. \_\_\_\_\_, pag. 323). In DB 21–26 hat die Widerklägerin für die Jahre 2007–2012 anhand von zehn Liefervorgängen pro Jahr dokumentiert, dass sie die Marke – unter Weglassung des kennzeichnungsschwachen Zusatzes «ELECTRONICS» – auf Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen an Kunden in der Schweiz verwendet hat. Weiter hat H. \_\_\_\_\_ anlässlich der Parteibefragung vom 10. März 2016 bestätigt, dass das WILD-Logo auch heute noch in den Angeboten und Rechnungen verwendet wird (pag. 323). Durch die erneute Anmeldung der Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» hat die Widerklägerin gezeigt, dass sie die genannte Marken auch weiterhin verwenden will. Die materielle Frage, ob es sich dabei um einen rechtserhaltenden markenmässigen Gebrauch handelt, kann für die Beurteilung des schutzwürdigen Feststellungsinteresses offen bleiben, da der verletzende Gebrauch nach Art. 13 MSchG, welche der Widerbeklagte der Widerklägerin künftig vorwerfen könnte, jeden kennzeichnungsmässigen Gebrauch erfasst und weit umfassender ist, als der rechtserhaltende Gebrauch im Sinne von Art. 11 MSchG (MICHAEL ISLER, in:

Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 53 zu Art. 13 MSchG). Insbesondere kann auch der Gebrauch eines Zeichens auf Geschäftspapieren oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr ein Markenrecht verletzen (Art. 13 Abs. 2 Bst. e MSchG). 33. Schliesslich fällt auch der Gebrauch einer ähnlichen Firma im geschäftlichen Verkehr unter Art. 13 Abs. 2 Bst. e MSchG (ISLER, a.a.O., N. 51 zu Art. 13 MSchG) und stellt damit möglicherweise einen verletzenden Gebrauch dar. Die Firma der Widerklägerin lautet «C.\_\_\_\_\_ GmbH & Co KG». Diese enthält damit als kennzeichnungskräftigen Bestandteil «WILD». Auch diese Firmenbezeichnung wird von der Widerklägerin in der Schweiz im Verhältnis zu ihren Kunden gebraucht (vgl. z.B. KAB 41, DB 21–26).

9 34. Fehlende Berechtigung / Stellvertreterprozess 34.1 Der Widerbeklagte bringt vor, der Widerklägerin sei es ausdrücklich untersagt, in der Schweiz eine Marke mit dem Bestandteil «WILD» für Mikroskope und Vermessung zu benutzen. Dabei verweist er auf die Nutzungs- und Abgrenzungsvereinbarung vom 9. Februar 1995 zwischen der Leica AG und der Wild Kärnten GmbH (KAB 21). Aufgrund der gemachten Abgrenzung sei es der Wild Kärnten GmbH nach wie vor ausdrücklich untersagt, die Marke «WILD HEERBRUGG» zu nutzen. Auch deshalb fehle das Rechtsschutzinteresse an der widerklageweise geltend gemachten Löschung. Der entsprechende Prozess müsste allenfalls von der Leica geführt werden (Schlussvortrag Rz. 19 ff., pag. 422 f.; vgl. auch erster Parteivortrag pag. 283 f.). Weiter führt der Widerbeklagte aus, dass Drittinteressen für die Begründung eines Rechtsschutzinteresses nicht ausreichen. Die Widerklägerin sei an der bereits seit 2007 gelöschten Marke «WILD HEERBRUGG (fig.)» nie berechtigt gewesen und es habe auch nie eine gesellschaftliche Verbindung zwischen der Widerklägerin und der ehemaligen Inhaberin der Marke bestanden (Schlussvortrag Rz. 22 ff., pag. 423).

34.2 Die Widerklägerin beruft sich zur Begründung ihres Feststellungsinteresses nicht auf eine Berechtigung an der Marke «WILD HEERBRUGG», sondern auf die Zeichen «WILD ELECTRONICS» bzw. «WILD» (vgl. erster Parteivortrag pag. 262; Schlussvortrag Rz. 27 ff., pag. 447 f.). Damit macht die Widerklägerin auch kein fremdes Rechtsschutzinteresse geltend. Weiter ist dadurch auch unerheblich, inwiefern die Verwendung der Marke «WILD HEERBRUGG» in der Abgrenzungsvereinbarung vom 9. Februar 1995, an welcher überdies keine der Parteien des vorliegenden Verfahrens beteiligt war, geregelt worden ist (KAB 21).

35. Zustimmung der Berechtigten 35.1 Der Widerbeklagte ist weiter der Auffassung, dass ein schutzwürdiges Interesse auch deshalb zu verneinen sei, weil sich die Leica in einer Nichtangriffsklausel (KAB 64) verpflichtet habe, die vom Widerbeklagten hinterlegte Marke nicht anzugreifen. Kein Mitglied der Leica-Gruppe solle/könne gegenüber dem Widerbeklagten Rechte aus dem Zeichen «WILD» ableiten (Schlussvortrag Rz. 25 ff., pag. 424).

35.2 In der Vergleichsvereinbarung vom 14. Juni 2012 zwischen der Leica Microsystems Holdings AG und dem Widerbeklagten verpflichtete sich die Leica Microsystems Holdings GmbH, aus der Anmeldung, Registrierung und/oder Benutzung der Marken «LEITZ» und/oder «WILD» keine Rechte gegen die Registrierung und Benutzung der «WILD» Marken herzuleiten (KAB 64 § 4). Weiter verpflichteten sich beide Parteien, die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung an Erwerber, Lizenznehmer oder andere Nutzungsberechtigte aufzuerlegen (KAB 64 § 6).

35.3 Die Argumentation des Widerbeklagten geht insofern fehl, als dass die Leica Geosystems AG (und nicht die Leica Microsystems Holdings AG) die Rechtsnachfolgerin der Leica AG ist (KAB 9), welche letzte Inhaberin der bis 2007 eingetragenen Marke CH-Nr. 356 520 «WILD HEERBRUGG (fig.)» (gelöscht) war (KAB 7) und es auch die Leica Geosystems AG ist, welche nach wie vor Interesse am Zeichen

«WILD» hat (vgl. E. 39.4 unten). Die Leica Geosystems AG war nun

10 aber an der Vergleichsvereinbarung vom 14. Juni 2012 nicht beteiligt. Vor diesem Hintergrund ist nicht anzunehmen, dass die Leica Microsystems Holdings AG in genannter Vergleichsvereinbarung die ganze «Leica-Gruppe» rechtsgültig zu einem Nichtangriffspakt gegenüber dem Widerbeklagten verpflichten konnte. Ohnehin wurde die Vereinbarung zu einem Zeitpunkt abgeschlossen (14. Juni 2012), als die Muttergesellschaft der Widerklägerin, die Wild Kärnten GmbH, bereits längst aus der Leica-Gruppe ausgeschieden war (1995; vgl. E. 37.8 unten). Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob § 4 der Vergleichsvereinbarung auch Missbrauchstatbestände erfasst, oder sich einzig auf relative Ausschlussgründe bezieht (vgl. Schlussvortrag Widerklägerin Rz. 39, pag. 451). V. Verwirkung der Ansprüche

### **E. 36.1**

Der Widerbeklagte bringt weiter vor, dass er bereits am 13. Oktober 2007 die Wortbildmarke «Wild Heerbrugg» CH-Nr. 567 937 (gelöscht) und am 14. Juli 2011 die Wortmarke «Wild Heerbrugg» CH-Nr. 624 864 angemeldet habe. Nachdem die Widerklägerin über sechs bzw. über zwei Jahre nichts gegen diese Marken einzuwenden gehabt habe, vermöge sie nicht darzutun, weshalb sie nun plötzlich doch ein schutzwürdiges Interesse haben sollte, um gegen diese Marken, die sie in den letzten sechs Jahren nicht gestört hätten, vorzugehen (Schlussvortrag Rz. 28, pag. 425).

### **E. 36.2**

Löschungsansprüche aus Markenrecht können aufgrund von Art. 2 des Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung ist jedoch nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist (BGE 109 II 338 E. 2a; FRICK, a.a.O., N. 59 zu Vor Art. 51a–60 MSchG). Die Verwirkung bedingt den effektiven Gebrauch des strittigen Zeichens durch den Verletzer (Urteil des Bundesgerichts 4A\_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 3.2). Weiter ist erforderlich, dass der Berechtigte die Verletzung während einer längeren Zeitdauer duldet und der Verletzer zwischenzeitlich einen wertvollen Besitzesstand aufgebaut hat (FRICK, a.a.O., N. 61 zu Vor Art. 51a–60 MSchG). Dabei beginnt die Verwirkungsfrist nicht mit dem Eintrag der Marke ins Register, sondern erst, sobald diese tatsächlich gebraucht wird (Urteil des Bundesgerichts 4A\_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 3.2; FRICK, a.a.O., N. 66 zu Vor Art. 51a–60 MSchG).

### **E. 36.3**

Da der Widerbeklagte den Gebrauch der streitgegenständlichen Marke «WILD HEERBRUGG» noch nicht aufgenommen hat, hat die Verwirkungsfrist für die Widerklägerin noch nicht zu laufen begonnen. Kommt hinzu, dass der Widerbeklagte sich aufgrund der fehlenden Marktaktivität auch noch keinen wertvollen Besitzesstand aufgebaut hat. Damit ist vorliegend nicht davon auszugehen, dass die Widerklägerin ihr Recht auf Geltendmachung der Nichtigkeit der Marke des Widerbeklagten verwirkt hat.

11 VI. Sachverhalt

### **E. 37**

Die Vorgeschichte

### **E. 37.1**

Die vorliegend strittige Marke des Widerbeklagten geht auf das 1921 gegründete Unternehmen «Heinrich Wild, Werkstätte für Feinmechanik und Optik, Heerbrugg» zurück, welches optisch-mechanische Vermessungsinstrumente herstellte (KAB 1). Dieses wurde 1954 in Wild Heerbrugg AG umbenannt (KAB 1).

### **E. 37.2**

1970 gründete die Wild Heerbrugg AG als Tochterunternehmen die Wild Kärnten GmbH in Klagenfurt, mit Standort in Völkermarkt (KAB 1).

### **E. 37.3**

1972 beschlossen die Unternehmen Wild Heerbrugg AG und die Ernst Leitz GmbH in Deutschland eine Kooperation für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Mikroskopen und verwandten optischen Instrumenten (KAB 1). 1986 wurde der WILD LEITZ-Konzern gegründet (KAB 1).

### **E. 37.4**

Am 13. April 1987 hinterlegte die Wild Heerbrugg AG die Wortbildmarke « WILD HEERBRUGG (fig.)» CH-Nr. 356 520 (gelöscht) für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 (Klageantwort Rz. 66, pag. 61; Replik Rz. 48, pag. 122). Als diese nach Ablauf der Schutzdauer (13. April 2007) am 19. November 2007 gelöscht wurde, war die Leica AG deren Inhaberin (KAB 7 = RB 3 = RB 16).

### **E. 37.5**

1989 wurde die Wild Heerbrugg AG in Wild Leitz AG, Heerbrugg, umbenannt (KAB 1).

### **E. 37.6**

1990 wurde die WILD LEITZ-Gruppe in die Leica Holding B.V. überführt (KAB 1; Klageantwort Rz. 19, pag. 43; Replik Rz. 16, pag. 109).

### **E. 37.7**

In der Folge wurde die Wild Leitz AG (ehemals: Wild Heerbrugg AG) zuerst in Leica Heerbrugg AG (1990), danach in Leica AG (1992) und schliesslich in Leica Geo- systems AG (1997) umfirmiert (KAB 9).

### **E. 37.8**

1995 wurde die Wild Kärnten GmbH an die ARBEO Industriebeteiligungen GmbH verkauft (KAB 1). In der Nutzungs- und Abgrenzungsvereinbarung vom 9. Februar 1995 (KAB 21) regelten die Leica AG und die Wild Kärnten GmbH die Verwendung der Bezeichnung «WILD» und «WILD KÄRNTEN». In der genannten Vereinbarung sahen die Parteien insbesondere vor, dass die Wild Kärnten GmbH die Bezeichnungen «WILD» und «WILD KÄRNTEN» für Produkte, welche das Sortiment der Leica-Gruppe nicht konkurrenzieren, verwenden darf, nicht aber für Theodoliten, Nivellierinstrumente und Stereomikroskope sowie deren Zubehör (KAB 21 § 2 Bst. a und b).

### **E. 37.9**

1997 wurde der Leica-Konzern in die drei unabhängigen Unternehmen Leica Geo- systems, Leica Microsystems und Leica Camera aufgeteilt (KAB 23 und 24).

### **E. 37.10**

2004 erwarb die Wild GmbH die Widerklägerin vom französischen Lagrand- Konzern und gliederte diese in die WILD-Gruppe ein (KAB 11; pag. 272 Z. 40 ff.). Die WILD-Guppe entwickelt und produziert im Auftrag von Kunden Komponenten, optomechatronische Systeme und komplette Geräte im Bereich der Medizintechnik und der technischen Optik (Klageantwort Rz. 31, pag. 47 f.; KB 22; KAB 26; Aus- sage G.\_\_\_\_\_, pag. 274 Z. 11).

12

## **E. 38**

Die streitgegenständlichen und damit verbundenen Marken

### **E. 38.1**

Die Widerklägerin hat am 12. Juli 2004 die internationale Marke «WILD ELEC- TRONICS (fig.)» Nr. 837 979 (gelöscht) für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 registriert (KB 5 = KAB 25): 09 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

### **E. 38.2**

Am 12. März 2015 hat die Widerklägerin die Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» CH-Nr. 675 230 für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 angemeldet (Beilage 1 zur HV vom 18. März 2015): 9 Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Au- tomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer, Software; Feuerlöschgeräte.

13 10 Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmassen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial.

### **E. 38.3**

Der Widerbeklagte hat am 13. Oktober 2007 die Wortbildmarke «WILD HEER- BRUGG» CH-Nr. 567 937 (gelöscht) für folgende Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 hinterlegt (KB 6): Wissenschaftliche und physikalische, Vermessungs-, fotografische, optische, Mess-, Signal-, Prüf- und Kontrollapparate und -instrumente; Unterrichtsapparate und -instrumente; optische, feinmechani- sche, elektrische und elektronische Apparate und Instrumente für die Geodäsie und Mikroskopie; In- strumente und Geräte zur Erfassung, Aufzeichnung, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von Daten auch in grafischer Darstellung; auf Datenträger gespeicherte Programme für die Datenverarbei- tung

(Software); Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. Die genannte Marke wurde am 24. Mai 2013 auf Begehren des Markeninhabers wieder aus dem Markenregister gelöscht (KAB 71).

#### **E. 38.4**

Der Widerbeklagte ist weiter Inhaber der am 14. Juli 2011 hinterlegten Wortmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 (KB 7 = KAB 72). Die Marke wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht: 9 Wissenschaftliche und physikalische Vermessungsapparate und Vermessungsinstrumente, fotografische und optische Messapparate, Signalapparate, Prüfapparate und Kontrollapparate, fotografische und optische Messinstrumente, Signalinstrumente, Prüfinstrumente und Kontrollinstrumente; Unterrichtsapparate und Unterrichtsinstrumente; optische, feinmechanische, elektrische und elektronische Apparate und Instrumente für die Geodäsie und Mikroskopie; Instrumente und Geräte zur Erfassung, Aufzeichnung, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von Daten auch in grafischer Darstellung; auf Datenträger gespeicherte Programme für die Datenverarbeitung (Software); Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. 10 Tiermedizinische und medizinische Instrumente und Geräte zur Visualisierung und Teile dazu; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

14

#### **E. 38.5**

Am 16. Januar 2012 meldete der Widerbeklagte gestützt auf die schweizerische Basismarke CH-Nr. 624 864, die IR-Marke Nr. 1 110 522 «WILD HEERBRUGG» an und dehnte deren Schutz auf Japan, Singapur, USA, China, Russland und Vietnam aus (RB 32). 39. Weitere Marken und Verfahren 39.1 Am 19. April 2004 hat die Widerklägerin die Gemeinschaftsmarke Nr. 003 776 739 «WILD ELECTRONICS (fig.)» angemeldet. Gegen diese hat der Widerbeklagte am 7. August 2012 einen Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs gestellt (KAB 66). Mit Entscheid vom 14. November 2013 erklärte das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Marke für einen Teil der angefochtenen Waren und Dienstleistungen für verfallen (RB 51). Gemäss der Widerklägerin soll dieser Entscheid weitergezogen worden sein (Duplik Rz. 127, pag. 217). 39.2 Am 26. März 2009 meldete der Widerbeklagte die Marke CH-Nr. 588 544 «WILD LEITZ» (gelöscht) (KAB 48) an. Daran störte sich einerseits die Esselte Leitz GmbH (RB 52) und andererseits die Leica Microsystems (Holdings) GmbH (KAB 58; RB 25), woraufhin der Widerbeklagte die genannte Marke am 5. Oktober 2009 wieder löschen liess (RB 53). 39.3 Weiter hat der Widerbeklagte am 30. September 2009 die Marke CH-Nr. 600 178 «WILDLEITZ (fig.)» (gelöscht) (KAB 50) und am 2. Oktober 2009 die Marke CH-Nr. 597 326 «WILDLEITZ HEERBRUGG (fig.)» (gelöscht) (KAB 49) angemeldet. Gegen diese hat die Leica Microsystems GmbH Widerspruch erhoben (KAB 60; Klageantwort Rz. 54, pag. 57; Replik Rz. 39, pag. 118 f.). 39.3.1 Mit Schreiben vom 11. August 2010 bot die Leica Microsystems GmbH dem Widerbeklagten für die Löschung der beiden Marken CHF 10'000 an und verlangte von diesem die Erklärung, keine weiteren Marken wie «WILDLEITZ», «LEITZ», «LEITZ HEERBRUGG» und dergleichen anzumelden (RB 4). 39.3.2 In einem weiteren Schreiben vom 13. September 2010 an den Widerbeklagten (RB 5) bestand die Leica Microsystems GmbH darauf, dass der Widerbeklagte eine Erklärung unterzeichne, dass er

keine weiteren Marken wie «WILDLEITZ», «LEITZ», «LEITZ HEERBRUGG» oder «LEICA» und vergleichbare Marken anmel- de. In der beiliegenden Erklärung sollte der Widerbeklagte erklären, dass er künftig keine Markenmeldungen tätige, welche die Begriffe «LEITZ», «HEERBRUGG», «WILD», «WILDLEITZ» oder «LEICA» enthielten.

39.3.3 Mit Schreiben vom 8. November 2010 liess der Widerbeklagte mitteilen, er unter- zeichne die Erklärung nur, sofern darin einzig «WILDLEITZ», «LEITZ», «LEITZ

15 HEERBRUGG» und «LEICA» enthalten seien und die übrigen Marken («HEER- BRUGG» und «WILD») wieder gestrichen würden (RB 6 = RB 35). 39.3.4 Mit Schreiben vom 23. November 2010 unterbreitete der gemeinsame Rechts- vertreter der Leica Microsystems GmbH und der Leica Geosystems AG dem Wi- derbeklagten einen Vergleichsvorschlag (KAB 61 = RB 8). Dieser sah u.a. vor, dass sich der Widerbeklagte gegen Bezahlung einer Vergleichssumme von CHF 10'000 verpflichten sollte, die drei Marken CH-Nr. 567 937 «WILD HEERBRUGG (fig.)», CH-Nr. 597 326 «WILDLEITZ HEERBRUGG (fig.)» und CH- Nr. 600 178 «WILDLEITZ (fig.)» sowie alle auf ihn lautenden Marken mit den Be- standteilen «LEICA», «LEITZ», «WILD», «WILDLEITZ», «WILD HEERBRUGG», «WILDLEITZ HEERBRUGG» und «LEICA HEERBRUGG» zu löschen und die An- meldung solcher Marken künftig zu unterlassen. 39.3.5 Mit Schreiben vom 15. Dezember 2010 teilte der Widerbeklagte mit, dass das un- terbreitete Vergleichsangebot weit über den bisherigen Verhandlungsgegenstand hinausgehe und ein solch grösserer Verzicht nur gegen Anpassung der Vergleichs- summe erfolgen könne (RB 9 und 10). 39.3.6 Am 20. Dezember 2010 unterbreiteten die Leica Microsystems GmbH und die Lei- ca Geosystems AG dem Widerbeklagten ein angepasstes Vergleichsangebot, in welchem insbesondere die Vergleichssumme auf EUR 10'000 erhöht worden war (KAB 62 = RB 11). 39.3.7 In seinem Antwortschreiben vom 11. Januar 2011 erwiderte der Widerbeklagte, dass die Vergleichssumme hinsichtlich der Marke «WILD HEERBRUGG» erheblich höher auszufallen habe, mindestens in einem Bereich von CHF 50'000.00, da es sich um eine rechtmittelsichere Anmeldung handle, welche in die Erledigung der hängigen Widerspruchsverfahren miteinbezogen werden solle (KAB 63 = RB 14). 39.3.8 Mit Klage vom 11. Februar 2011 vor dem Landgericht Frankfurt beantragte der Wi- derbeklagte die teilweise Löschung der deutschen Marke Nr. 3 054 9095 «LEITZ» der Leica Microsystems Holdings GmbH, welche dieser als Basismarke für die in- ternationale Registrierung Nr. 902 491 «LEITZ» dient (KAB 57, 55 und 56). 39.3.9 Am 14. Juli 2011 meldete der Widerbeklagte die Marke CH-Nr. 617 687 «WILD- LEITZ» (gelöscht) (KAB 51) und am 3. Oktober 2011 die Marke CH-Nr. 621 267 «LEITZ» (gelöscht) (KAB 52) an. Am 16. Juli 2011 meldete der Widerbeklagte die deutschen Marken Nr. 30 2011 038 919 «LEITZ» (gelöscht), Nr. 30 2011 038 920 «WILDLEITZ» (gelöscht) und Nr. 30 2011 038 921 «WILDLEITZ HEERBRUGG» (gelöscht) an (KAB 64 Präam- bel). Gegen diese Marken hat die Leica Microsystems GmbH Widerspruch erhoben (KAB 64 Präambel S. 2). 39.3.10 Ein Vergleichsvorschlag in der Fassung vom 15. August 2011 sah eine Vergleichs- zahlung von EUR 125'000 an den Widerbeklagten vor (RB 36 § 5). 39.3.11 Am 14. Juni 2012 schloss die Leica Microsystems Holdings GmbH mit dem Wider- beklagten einen Vergleich ab, in welchem sich dieser gegen Bezahlung von

16 EUR 100'000 unter anderem verpflichtete, die hängige Klage vor dem Landgericht Frankfurt zurückzuziehen und seine Schweizer und deutschen Marken mit dem Bestandteil «LEITZ» zu löschen (KAB 64 = RB 15 = RB 37 §§ 1, 2 und 5). Weiter verpflichtete sich die Leica Microsystems Holdings GmbH in der Vereinbarung, aus der Anmeldung,

Registrierung und/oder Benutzung der Marken «LEITZ» und/oder «WILD» keine Rechte gegen die Registrierung und Benutzung der WILD-Marken herzuleiten (KAB 64 § 4).

39.3.12 In der Folge liess der Widerbeklagte am 12. bzw. 13. Juli 2012 seine noch angemeldeten Schweizer Marken (CH-Nr. 597 326 «WILDLEITZ HEERBRUGG (fig.)», CH-Nr. 600 178 «WILDLEITZ (fig.)», CH-Nr. 617 687 «WILDLEITZ», CH-Nr. 621 267 «LEITZ»; KAB 49–52) sowie die deutschen Marken Nr. 30 2011 038 919 «LEITZ», Nr. 30 2011 038 920 «WILDLEITZ» und Nr. 30 2011 038 921 «WILD- LEITZ HEERBRUGG» löschen. 39.4 Am 22. Oktober 2010 hat die Leica Geosystems AG die Schweizer Marke CH- Nr. 614 766 «WILD» hinterlegt (DB 37) und unter Beanspruchung von deren Priorität am 20. April 2011 die deutsche Marke Nr. 30 2011 022 844 «WILD» (DB 38).

39.4.1 Gegen die Schweizer Marke CH-Nr. 614 766 «WILD» der Leica Geosystems AG reichte der Widerbeklagte Widerspruch ein, woraufhin die Leica Geosystems AG am 25. Januar 2012 die Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 9 löschen liess und das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschlossen wurde (DB 37, RB 1 und 2).

39.4.2 Am 29. Februar 2012 meldete die Leica Geosystems AG die Gemeinschaftsmarke Nr. 010 685 841 «WILD» an, unter Beanspruchung der Seniorität der deutschen Marke Nr. 30 2011 022 844 «WILD» (DB 38; KAB 69). Gegen die Gemeinschafts- marke Nr. 010 685 841 «WILD», reichte der Widerbeklagte am 23. Juli 2012 Wi- derspruch ein (KAB 69).

39.4.3 Diesen Widerspruch stützte er auf seine am 14. Januar 2012 angemeldeten Ge- meinschaftsmarken Nr. 010 725 729 «WILD HEERBRUGG» und Nr. 010 561 595 «WILD HEERBRUGG», welche die Priorität der Schweizer Marke vom 14. Juli 2011 in Anspruch nehmen und gegen welche sowohl die Leica Geosystems AG als auch die Widerklägerin Widerspruch eingereicht haben (KAB 67 und 68; DB 35 und 36).

39.4.4 Mit einstweiliger Verfügung vom 22. März 2012 verbot das Landgericht München I dem Widerbeklagten auf Antrag der Leica Geosystems AG im geschäftlichen Ver- kehr innerhalb Deutschlands unter der Bezeichnung «WILD HEERBRUGG» gewis- se aufgeführte Waren und Dienstleistungen zu bewerben bzw. bewerben zu las- sen, anzubieten bzw. anbieten zu lassen und zu vertreiben bzw. vertreiben zu las- sen (DB 1).

39.4.5 Mit Schreiben vom 13. August 2012 an die Leica Geosystems AG liess der Wider- beklagte durch seinen Rechtsvertreter Vergleichsbereitschaft signalisieren, wobei entweder der Abschluss einer Koexistenzvereinbarung oder der Erwerb der deut- schen Markeneintragung Nr. 30 2011 022 844 «WILD» durch den Widerbeklagten denkbar sei. Weiter wurde im genannten Schreiben ausgeführt, dass der Widerbe- klagte sich mit Investoren im Gespräch befinde und nicht auszuschliessen sei, dass

17 auf dem Gebiet von optischen Geräten und Vermessungsgeräten Kooperationen mit Geschäftspartnern aus Asien, insbesondere China und den Vereinigten Arabi- schen Emiraten eingegangen würden (KAB 70).

39.4.6 Am 15. Dezember 2016 hat die Leica Geosystems AG ihren Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurückgenommen (Beilage 1 zur Eingabe vom 5. Januar 2017).

40. Das Projekt des Widerbeklagten respektive der J.\_\_\_\_\_ GmbH

40.1 Der Widerbeklagte bringt in seiner Replik und Widerklageantwort (2013) vor, er handle zusammen mit den Initianten der J.\_\_\_\_\_. Diese wollten unter der noch zu gründenden Firma ein neues optisches Medizingerät auf den Markt bringen und seien persönlich seit geraumer Zeit als Forscher und Entwickler in diesem Bereich tätig. Die Initianten arbeiteten seit längerer Zeit an der Ausarbeitung und Finanze- rung ihres Projekts, um den Markteintritt zu realisieren. Da der Leica Konzern die Marke «WILD HEERBRUGG» aufgegeben habe, sei die Idee aufgekommen, ihre Produkte unter dieser Marke zu etablieren. Da die frühere Wild Heerbrugg AG in denselben

Bereichen tätig gewesen sei, in dem auch die J.\_\_\_\_\_ ihren Markteintritt beabsichtige und etliche der Initianten ausserdem persönliche Verbindungen zur früheren Wild Heerbrugg AG hätten, sei es passend erschienen, diese aufgebene Marke mit einem neuen Produkt wieder auf den Markt zu bringen und damit quasi einen «Re-Launch» der einstigen Marke zu vollziehen (Replik Rz. 67, pag. 130). 40.2 Der Widerbeklagte hat Wohnsitz in K.\_\_\_\_\_ (pag. 268 Z. 24). Im Jahr 2004 will er in L.\_\_\_\_\_ eine Zweigniederlassung gegründet haben (pag. 266 Z. 22). Seit 2009 ist er als Einzelunternehmer mit Sitz in L.\_\_\_\_\_ und dem Zweck Rechts- und Steuerberatung zu erbringen im Handelsregister eingetragen (KB 3). 40.3 Am 12. Dezember 2007 erkundigte sich der Widerbeklagte bei Minister M.\_\_\_\_\_ des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg nach möglichen Fördermitteln für drei Projekte, wovon eines im Bereich der Medizintechnik. Für das Projekt Medizintechnik führte der Widerbeklagte dabei aus: «Entwicklung in Zusammenarbeit mit deutschem Forschungsinstitut und deutscher Hightech-Firma. [...] Der Firmenstandort soll in Ulm, Laupheim oder Leutkirch sein» (RB 38). Die Anfrage wurde mit Schreiben vom 15. Januar 2008 beantwortet (RB 39). 40.4 Mit Schreiben vom 14. Mai 2009 gelangte der Widerbeklagte erneut an das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Er erwähnte darin die beabsichtigte Gründung der J.\_\_\_\_\_ GmbH und fragte unter Beilage einer von P.\_\_\_\_\_ gefertigten (nicht eingereichten) Projektbeschreibung an, ob eine Subventionierung des Projekts durch Fördergelder in Frage komme (RB 40). Gemäss E-Mail vom 3. Juni 2009 einer Mitarbeiterin des Widerbeklagten an P.\_\_\_\_\_ war im Juni 2009 ein persönliches Treffen zwischen dem Widerbeklagten und dem angeschriebenen Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg geplant (RB 46). 40.5 Mit Schreiben vom 7. Juli 2009 mit dem Betreff «Existenzgründung im medizinisch-technischen Bereich, Unternehmensgründung J.\_\_\_\_\_ GmbH, K.\_\_\_\_\_» wandte sich der Widerbeklagte an das Bundesministerium für Bildung und For-

schung in Berlin und fragte, welche Fördermöglichkeiten für das skizzierte Projekt zur Verfügung stünden (RB 41). Die Widerklägerin weist zu Recht darauf hin, dass das genannte Schreiben nicht unterzeichnet ist (D Rz. 139). Allerdings ist auch das entsprechende Antwortschreiben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung vom 21. August 2009 eingereicht worden, in welchem die verschiedenen Instrumente zur Förderung von Firmengründungen auf Bundesebene dargestellt werden (RB 42). Damit ist davon auszugehen, dass das Schreiben vom 7. Juli 2009 verschickt worden ist. 40.6 Die genannten Schreiben enthalten keine Hinweise auf das Zeichen «WILD HEERBRUGG». Weiter wird darin als beabsichtigter Firmensitz der J.\_\_\_\_\_ Ulm, Laupheim oder Leutkirch (RB 38) bzw. Ulm (RB 41) genannt. 40.7 Weiter wandte sich der Widerbeklagte mit Schreiben vom 8. Juli 2009 an Herrn Q.\_\_\_\_\_ vom Gründerverbund K.\_\_\_\_\_ (RB 43). Diesem Schreiben legte er eine Kurzfassung des Businessplans der J.\_\_\_\_\_ GmbH vom 24. Juni 2009 bei (RB 44). Aus dem Businessplan geht hervor, dass die Markteinführung des zu entwickelnden Produktes (Mikroskop) auf November 2012 geplant war. Hinweise auf die Marke «WILD HEERBRUGG» oder auf die Schweiz lassen sich diesem nicht entnehmen. 40.8 In RB 45–48 werden verschiedene Aktennotizen, Schreiben, E-Mails und Besprechungsprotokolle aus dem Jahr 2009 aus dem Hause des Widerbeklagten eingereicht, in welchen es um die Ertragsplanung der J.\_\_\_\_\_ und die Beschaffung von Fördermitteln von den bereits genannten Akteuren (Gründerverbund K.\_\_\_\_\_, Bund, Baden-Württemberg) geht. Im Protokoll der Besprechung vom 3. August 2009, an welcher u.a. P.\_\_\_\_\_ und der Widerbeklagte teilgenommen haben,

wird die Marke «WILD HEERBRUGG» erstmals erwähnt: Über diese Marke solle in die angedachten Märkte eingedrungen werden (RB 48 S. 1 Ziff. 4). An anderer Stelle wird die Marke als «Joker» bezeichnet und festgehalten, dass eine alte bekannte Marke, den Einstieg erleichtern solle (RB 48 S. 3 Ziff. 10). Ebenfalls wird im genannten Protokoll festgehalten, dass der Sitz der Firma in Deutschland sein solle (RB 48 S. 3 Ziff. 11). 40.9 Der Widerbeklagte hat mit der R.\_\_\_\_\_ GmbH einen auf den 1. Juli 2010 in Kraft tretenden Lizenzvertrag geschlossen, mit welchem die R.\_\_\_\_\_ GmbH gegen Zahlung einer Lizenzgebühr (einmalig EUR 4'000 + EUR 40 je verkauftem Gerät), dem Widerbeklagten mit gewissen Ausnahmen, eine ausschliessliche Lizenz an der deutschen Marke «Wild-EX» Nr. 399 39 301 für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für sämtliche Waren der Klasse 9 erteilt (RB 50). 40.10 Am 16. Januar 2012 meldete der Widerbeklagte gestützt auf die schweizerische Basismarke Nr. 624 864 «WILD HEERBRUGG», die IR-Marke Nr. 1 110 522 «WILD HEERBRUGG» an und dehnte deren Schutz auf Japan, Singapur, USA, China, Russland und Vietnam aus (RB 32). Die genannten Länder teilten in der Folge mit, dass der Marke Schutz gewährt werde (RB 33).

19 Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Widerklägerin belaufen sich die Kosten für die Anmeldung einer internationalen Marke in den genannten Ländern auf insgesamt CHF 2'960.00 (Auszug aus dem Kostenrechner der WIPO <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> vom 14. März 2014; DB 40). 40.11 Der Widerbeklagte hat eine Hinterlegungsbescheinigung des IGE vom 20. Dezember 2012 eingereicht, in welchem bescheinigt wird, dass P.\_\_\_\_\_ am 19. Dezember 2012 eine Patentanmeldung mit dem Titel «Auflicht-Objekt Vergrösserungs-Gerät» angemeldet hat (RB 31). 40.12 Am 15. Oktober 2013 reichte P.\_\_\_\_\_ eine Projektskizze zur Entwicklung eines Mikroskops bei der V.\_\_\_\_\_ GmbH, Projektträger des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ein und beantragte Fördermittel von EUR 2'070'000 (RB 49). Als Projektleitung wird die J.\_\_\_\_\_, P.\_\_\_\_\_, genannt, als weitere Projektpartner werden das Fraunhofer Institut, das Universitätsklinikum Erlangen und das Universitätsklinikum Freiburg aufgeführt (RB 49). 40.13 Die Replikbeilagen 43–45 sowie 48 und 49 sind mit Verfügungen vom 18. September 2014 (pag. 248 ff.) bzw. 30. Oktober 2014 (pag. 253) in ihrer unzensierten Form als Geschäftsgeheimnis bezeichnet worden. Soweit die Widerklägerin in ihrer Duplik beanstandet hat, dass sie wegen der Schwärzung von RB 41, 43, 45, 48 und 49 insbesondere nicht beurteilen könne, um welche Produkte es gehe und die Beilagen darum zu «entschwärzen» oder zu entfernen seien (Duplik Rz. 140, 142, 145 und 147, pag. 220 f.), hat dieses Argument durch den weiteren Verlauf des Verfahrens an Bedeutung eingebüsst, nachdem der Widerbeklagte offen gelegt hat, dass es um die Entwicklung und Herstellung eines neuartigen Mikroskops gehe (vgl. z.B. pag. 287 Bst. a und pag. 266 Z. 21). In den genannten Beilagen, geht es jeweils um ein Operationsmikroskop. Weiter wurde der Widerklägerin bezüglich RB 43, 44, 45, 48 und 49 folgendes Beweisergebnis hinsichtlich des Produktionsorts Schweiz zur Kenntnis gebracht (Entscheid vom 6. November 2015 Ziff. 11, pag. 306 f.): a) RB 44 (Businessplan vom 24. Juni 2009) enthält keine Hinweise auf eine Entwicklung oder Produktion in der Schweiz. b) Die Widerklägerin/Beklagte hat Kenntnis vom zensierten Eingabeblatt der Projektskizze vom 15. Oktober 2013 in RB 49 (vgl. Replik Rz. 75 und RB 49). Die nicht offen gelegte Projektskizze vom 15. Oktober 2013 bezieht sich im Wesentlichen auf die Phasen Forschung & Entwicklung bis zum Bau und der Validation des Prototypens. Dem Dokument lassen sich keine Hinweise auf einen Produktionsstandort entnehmen. c) In RB 48 (Besprechungsprotokoll vom 03. August

2009) ist in Ziff. 5 des Titels „Sonstiges“ von der Produktion die Rede (vgl. S. 2 Ziff. 5 unten). Der Standort der genannten Kooperationspartner befindet sich in Deutschland. RB 43 und 45 enthalten keine entsprechenden Hinweise. 40.14 Am 10. April 2014 wurde die J. \_\_\_\_\_ GmbH mit Sitz in K. \_\_\_\_\_ zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. Als Geschäftsführer wurde P. \_\_\_\_\_ und U. \_\_\_\_\_ bestellt (KB 54 Ziff. III). Neben den beiden Genannten ist W. \_\_\_\_\_ Gesellschafterin der J. \_\_\_\_\_ GmbH (KB 54 Ziff. V).

20 40.15 Weiter liegt ein Finanzierungsvorschlag der Kreissparkasse Biberach vom 11. April 2014 vor (KB 57 Entwicklungs- und Gründungsfinanzierung der J. \_\_\_\_\_ GmbH). 40.16 Mit Wirkung zum 15. April 2014 schlossen der Widerbeklagte und die J. \_\_\_\_\_ GmbH einen Lizenzvertrag über die Schweizer Wortmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864, die IR-Marke Nr. 1 110 522 «WILD HEERBRUGG» sowie die Gemeinschaftsmarken Nr. 010 725 729 «Wild Heerbrugg» und Nr. 010 561 595 «WILD HEERBRUGG» (KB 55). 40.17 In der Hinterlegungsbescheinigung vom 1. Juli 2014 bescheinigt das IGE, dass P. \_\_\_\_\_ am 29. Juni 2014 eine schweizerische Patentanmeldung mit dem Titel «Stereo-Objektvergrößerer zur Abbildung eines Objekts» angemeldet hat (KB 56). 40.18 Im Herbst 2014 wandte sich die J. \_\_\_\_\_ GmbH an die T. \_\_\_\_\_ GmbH und ersuchte um eine grobe Kostenschätzung für die Entwicklung und Konstruktion eines Stativs für die Mikroskope (KB 58). Dabei wurde im Vorfeld von den beiden genannten Unternehmen eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet (KB 59). 40.19 G. \_\_\_\_\_, Geschäftsführer der Widerklägerin, sagte aus, dass bei der Besprechung anfangs Oktober 2014, die Unterlagen auch nach der ersten Nachbesserung durch Herrn P. \_\_\_\_\_ aus einer Handskizze und aus eineinhalb Seiten, wie sie jedem Prospekt von Konkurrenzprodukten zu entnehmen seien, bestanden hätten (pag. 271 Z. 36 ff. und pag. 273 Z. 15). Er sei der Überzeugung, dass das Projekt sehr weit von einer vermarktungsfähigen Entwicklung weg sei und er halte es für sehr unwahrscheinlich, dieses Produkt zu launchen (pag. 271 Z. 42 f.). Sie seien nach einem Angebot für die Fertigung dieser Produkte in Österreich angefragt worden (pag. 272 Z. 4 f.). Dass die Produktion auch in der Schweiz stattfinden solle, habe Herr P. \_\_\_\_\_ nicht erwähnt (pag. 273 Z. 38 ff.). 40.20 Weiter haben die J. \_\_\_\_\_ GmbH und die X. \_\_\_\_\_ AG am 6. April 2016 eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet. Bei der X. \_\_\_\_\_ handelt es sich gemäss der Vereinbarung um ein Unternehmen, welches im Bereich Metallbearbeitung sowie in der Montage von Baugruppen spezialisiert ist. Weiter ist in der Vereinbarung festgehalten, dass die J. \_\_\_\_\_ GmbH die Fertigung und den Vertrieb optischer Geräte mit hoher Qualität aus Schweizer Produktion plane (Beilage 4 zur Noveneingabe vom 12. April 2016). 40.21 Am 8. April 2016 hat die Y. \_\_\_\_\_ einen Projektvorschlag für ein Operationsmikroskop erstellt, welcher die Phasen Machbarkeit, Spezifikation, Design und Prototypen enthält (Beilage 3 zur Noveneingabe vom 12. April 2016 bzw. Beilage 3 zur Eingabe vom 27. April 2016). In diesem Zusammenhang hat der Widerbeklagte bemerkt, dass Lieferant der Elektromotoren der Schweizer Präzisions-Hersteller AA. \_\_\_\_\_ in AB. \_\_\_\_\_ sei, zu welchem langjährige Beziehungen bestünden (Eingabe vom 27. April 2016, pag. 345). Allerdings hat der Widerbeklagte nicht dargelegt, weshalb es sich bei dieser neuen Behauptung um ein zulässiges Novum handelt. Damit bleibt dieses Vorbringen als verspätet unbeachtlich.

21 40.22 Am 31. Dezember 2016 hat die J. \_\_\_\_\_ GmbH dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft von Baden-Württemberg einen Antrag auf Innovationsgutscheine für ein

«Motorisiertes Stereo-Objektiv für industrielle Digital-Kameras» gestellt (Beilage 5 zur Eingabe vom 5. Januar 2017). Darin führt sie aus, dass das geplante Vorhaben mit der Y.\_\_\_\_\_, als F&E-Einrichtung umgesetzt werde (S. 3 Ziff. 7). 40.23 Als Beilage 1 der Noveneingabe vom 30. Januar 2017 hat der Widerbeklagte ein undatiertes Foto eingereicht, welches ein Funktionsmuster des 3D-Kamera-Operationsmikroskops darstellen soll, welches im Januar 2017 an der Universität Freiburg (D) vorgeführt worden sein soll (vgl. pag. 366). Aufgrund der erkennbaren Eigenschaften kann es sich beim abgebildeten Gerät um ein Operationsmikroskop handeln. Ob es dabei um ein herkömmliches Mikroskop handelt, oder ob dieses digitale Eigenschaften aufweist, lässt sich dagegen nicht beurteilen, ist aber für das vorliegende Verfahren auch unerheblich. 40.24 Beilage 3 zur Noveneingabe vom 30. Januar 2017 enthält einen E-Mail-Verkehr zwischen P.\_\_\_\_\_ und der Assistentin des ärztlichen Direktors der Klinik für Plastische und Handchirurgie der Uniklinik S.\_\_\_\_\_ zur Vorführung des Funktionsmusters des 3D Kamera OP-Mikroskops am 25. Januar 2017. Die Widerklägerin hat aufgrund der wechselnden Schriftart, nicht parallel verlaufender Zeilen sowie aufscheinender Linien die Authentizität der E-Mail bestritten (Eingabe vom Rz. 14 ff. pag. 376). Der Widerbeklagte erklärt die uneinheitliche Darstellung und die angedeuteten Linien mit der Software und hat die fragliche E-Mail in einer iPad-Version erneut zu den Akten gereicht (Beilage 2 zur Eingabe vom 21. Februar 2017). Die neu eingereichte E-Mail enthält keine Anhaltspunkte, aufgrund welcher an deren Echtheit gezweifelt werden müsste. 40.25 Am 26. Januar 2017 haben die J.\_\_\_\_\_ GmbH und die AC.\_\_\_\_\_ AG mit Sitz in AD.\_\_\_\_\_ eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet (Beilage 5 zur Noveneingabe vom 30. Januar 2017). Mit dieser sei die J.\_\_\_\_\_ GmbH betreffend Lichtsystem in Kontakt (pag. 367). 40.26 Am 26. Januar 2017 hat die X.\_\_\_\_\_ AG der J.\_\_\_\_\_ GmbH Rechnung über CHF 2'120.00 für 2x Verbindungselement, 1x Befestigungsplatte, 2x Abstandhalter, 1 Halterung Kamera, 1 Schwenkvorrichtung, 1 Halterung Kamera, 2 Winkel, 1 Computerwinkel und 1 LED Halterung gestellt (Beilage 6 zur Noveneingabe vom 30. Januar 2017). Die gemäss Rechnung gelieferten Gegenstände könnten zur Umrüstung eines herkömmlichen Operationsmikroskops auf ein digitales Operationsmikroskop gebraucht worden sein. Dies spricht – zusammen mit den Beilagen 1 und 3 der Eingabe vom 30. Januar 2017 sowie der Beilage 2 zur Eingabe vom 21. Februar 2017 – dafür, dass die J.\_\_\_\_\_ GmbH im Jahr 2017 über ein Funktionsmuster eines digitalen Operationsmikroskops verfügte und dafür, dass die Rechnung der X.\_\_\_\_\_ damit in Zusammenhang steht. Allerdings ergibt sich aus der Angabe des Widerbeklagten zum Materialwert von ca. CHF 7'000 (Eingabe vom 30. Januar 2017 Ziff. 3, pag. 368) sowie der eingereichten Rechnung auch, dass die J.\_\_\_\_\_ GmbH mit der Entwicklung des digitalen Operationsmikroskops erst am Anfang steht.

22 40.27 Im Übrigen wird für die Zulässigkeit der neu eingereichten Beweismittel des Widerbeklagten, welche sich auf das Projekt beziehen auf die Verfügung vom 2. April 2017 verwiesen (pag. 395), an welcher festgehalten wird (Zulassung der Beilagen zu den Noveneingaben vom 12. April 2016, 27. April 2016, 5. Januar 2017, 30. Januar 2017 und 21. Februar 2017 als zulässige Noven, mit Ausnahme der Beilagen 1–2 zur Noveneingabe vom 12. April 2016, Beilagen 1–2 zur Eingabe vom 27. April 2016 und Beilage 1 zur Noveneingabe vom 21. Februar 2017). VII. Parteivorbringen zur rechtsmissbräuchlichen Markenhinterlegung 41. 41.1 Die Widerklägerin bringt vor, die Markenmeldung durch den Widerbeklagten sei missbräuchlich gewesen und damit nichtig. Der Widerbeklagte habe niemals die Absicht gehabt, die Marke für die beanspruchten Waren schweizerischer

Herkunft und Dienstleistungen zu gebrauchen. Damit habe er die Marke durch falsche Angaben zum beabsichtigten Herkunftsort der Waren erschlichen (Schlussvortrag Rz. 54 ff., pag. 457 ff.). Weiter sei die Markenmeldung auch wegen Fehlens der Gebrauchsabsicht nichtig (Schlussvortrag Rz. 63 ff., pag. 459 ff.) und schliesslich seien vorliegend auch die Voraussetzungen einer Wiederholungsmarke erfüllt (Schlussvortrag Rz. 69 f., pag. 460 f.). 41.2 Der Widerbeklagte vertritt die Auffassung, dass keine bösgläubige Anmeldung vorliege, da die Marke mit Einverständnis der ehemals Berechtigten hinterlegt worden sei (Schlussvortrag Rz. 33, pag. 426 f.). Weiter habe auch nie eine Behinderung der Widerklägerin stattgefunden, da diese kein Interesse an der Marke WILD HEERBRUGG habe und auch das Zeichen WILD ELECTRONICS nicht markenmässig verwende (Schlussvortrag Rz. 31, pag. 426). Zudem befinde sich die Marke noch in der Gebrauchsschonfrist bzw. liege aufgrund des vorliegenden Prozesses ein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch vor. Dennoch habe der Widerbeklagte aber stets seine Gebrauchsabsichten kundgetan und diese Absicht mit verschiedenen Unterlagen dokumentiert. Die fehlende Gebrauchsabsicht sei von der Widerklägerin nachzuweisen (Schlussvortrag Rz. 34 ff., pag. 427 f.; Rz. 43 ff., pag. 430). Schliesslich liege auch keine rein defensive Wiederholungsmarke vor, wofür wiederum die Widerklägerin die Beweislast trage (Schlussvortrag Rz. 37 ff., pag. 428 ff.). VIII. Rechtliche Grundlagen

## **E. 42**

### Allgemeines

#### **E. 42.1**

Eine Markenhinterlegung ist missbräuchlich, wenn der Rechtserwerb angesichts der konkreten, zumeist subjektiven Umstände gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst (GASSER, a.a.O., N. 27 zu Art. 5 MSchG). Das Verbot von Defensivmarken findet seine Grundlage letztlich im Rechtsmissbrauchsverbot, weshalb der Tatbestand nicht leichthin bejaht werden darf (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1439). Nach bundesgerichtlicher

23 Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern um die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern (Sperrmarke), den Schutzzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (Defensivmarke i.e.S.) (BGE 127 III 160 E. 1/a; Urteil des Bundesgerichts 4A\_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (Piratenmarke) (Urteile des Bundesgerichts 4A\_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4). Defensivmarken sind als nichtig zu betrachten (BGE 127 III 160 E. 1/a; Urteile des Bundesgerichts 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4; 4A\_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4A\_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5). Neben den vom Bundesgericht genannten drei Konstellationen werden auch Wiederholungsmarken, die Markenerschleichung und die Hinterlegung durch Vertrauensbruch als rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegungen qualifiziert (RIZVI/DAVID, a.a.O., N. 48 f. und 62–68 zu Art. 5 MSchG).

#### **E. 42.2**

Ob eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung vorliegt, hat das Gericht in einer Gesamtwürdigung aller Umstände zu beurteilen (Urteile des Bundesgerichts 4A\_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 mit Hinweisen).

Dabei ist die Absicht des Hinterlegers zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke festzustellen. Massgebend sind die Absicht und die Beweggründe des Hinterlegers zum Hinterlegungszeitpunkt. Umstände nach der Hinterlegung können berücksichtigt werden, soweit sie Hinweise auf die Absicht des Hinterlegers im Zeitpunkt der Hinterlegung erlauben (Urteil des Bundesgerichts 4A\_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 6.4 mit Hinweisen).

## **E. 43**

Fehlende Gebrauchsabsicht

### **E. 43.1**

Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge. Die Unzulässigkeit solcher Defensivmarken ist, neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG), ein eigenständiger Tatbestand für den Verlust des Markenrechts und der jeweilige Inhaber der Defensivmarke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen, andernfalls sich die Frage der Nichtigkeit von Defensivmarken erübrigen würde. Soweit die Missbräuchlichkeit einer Markeneintragung in Frage steht, hält die Bestimmung von Art. 12 Abs. 1 MSchG die Parteien nicht davon ab, sich auf sämtliche Umstände zu berufen, die für einen Missbrauch sprechen können (Urteile des Bundesgerichts 4A\_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). In diesem Rahmen kann eine fehlende Geschäftstätigkeit oder ein fehlender Gebrauch der Marke ein zu würdigendes Indiz darstellen (Urteil des Bundesgerichts 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Das Bundesgericht und die herrschende Lehre verlangen eine Gebrauchsabsicht zum Hinterlegungszeitpunkt (GASSER, a.a.O., N. 24 zu Art. 5 MSchG). Im Zeitpunkt der Markenhinterlegung genügt eine abstrakte Gebrauchsabsicht (LARA DORIGO, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 28 MSchG; MATTHIAS BEBI, Gebrauchsabsicht bei Marken, in: sic! 2012 S. 610 ff., S. 611 Ziff. III). Ausreichend ist bereits die Absicht die Marke durch einen 24 Lizenznehmer oder sonstigen Dritten innerhalb von grundsätzlich fünf Jahren gebrauchen zu lassen (GASSER, a.a.O., N. 24 zu Art. 5 MSchG mit Hinweisen).

### **E. 43.2**

Grundsätzlich trägt diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung beruft. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Daher darf von der Gegenseite im Rahmen der Mitwirkungspflicht verlangt werden, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (Urteil des Bundesgerichts 4A\_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1).

## **E. 44**

Markenerschleichung Die Markenerschleichung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Anmelder der Marke die Eintragung durch bewusst falsche Angaben erreicht, zum Beispiel durch gefälschte Unterlagen oder durch das Verschweigen wichtiger Tatsachen

(RIZ- VI/DAVID, a.a.O., N. 62 zu Art. 5 MSchG; vgl. auch GASSER, a.a.O., N. 31 zu Art. 5 MSchG). In einer entsprechenden Feststellungs- oder Löschungsklage ist somit vorzutragen, dass der Zeichenhinterleger eine für ihn erkennbar schutzunfähige Marke angemeldet habe und mit diesem erschlichenen Zeichen die Mitbewerber behindere (RIZVI/DAVID, a.a.O., N. 62 zu Art. 5 MSchG). Entscheidend ist, ob im Einzelfall die Anmeldung aus besonderen Gründen zu missbilligen ist. Markenzei- chen, die durch Erschleichung erworben worden sind, sind nichtig (RIZVI/DAVID, a.a.O., N. 63 zu Art. 5 MSchG).

## **E. 45**

Piratenmarke

### **E. 45.1**

Eine Piratenmarke liegt vor, wenn ein Zeichen ohne Gebrauchsabsicht und ledig- lich deshalb hinterlegt wird, um einen anderen, der das Markenzeichen im In- oder Ausland benützen möchte, zu einem Kauf oder einer Lizenzierung zu bewegen (RIZVI/DAVID, a.a.O., N. 57 zu Art. 5 MSchG).

### **E. 45.2**

Ein starkes Indiz für eine Defensivmarke ist auch das reine Verwertungsziel. Wer eine Marke mit der einzigen Absicht hinterlegt, später vom mutmasslichen Interes- senten einen Kaufpreis aushandeln zu können, bezweckt keinen ernsthaften Ge- brauch. Deshalb können Verkaufsangebote ein Indiz für eine nichtige Defensivmar- ke darstellen, wobei aber nicht übersehen werden darf, dass der Verkauf auch eine völlig legitime Vergleichslösung darstellen kann (MARBACH, a.a.O., Rz. 1444).

### **E. 45.3**

Zwar trifft es zu, dass sich aus einer behaupteten Abgabe von Verkaufsofferten nicht «ohne weiteres» auf eine rechtsmissbräuchliche Marken hinterlegung schlies- sen lässt. War jedoch das Aushandeln eines Kaufpreises bzw. die Stärkung der Verhandlungsposition der eigentliche Beweggrund zur Markeneintragung und nicht der ernsthafte Gebrauch dieser Marke, so wäre die Eintragung als rechtsmiss-

25 bräuchlich und die eingetragene Marke als nichtig zu betrachten (Urteil des Bun- desgerichts 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.2.3).

## **E. 46**

Wiederholungsmarke

### **E. 46.1**

Eine Wiederholungsmarke ist eine Marke, deren Schutz trotz Fehlens einer Ge- brauchsabsicht fortwährend aufrechterhalten werden soll, indem sie in der hinter- legten oder einer ähnlichen Form für gleiche oder gleichartige Waren bzw. Dienst- leistungen jeweils rechtzeitig vor oder auch noch nach dem Ablauf der Gebrauchs- schonfrist durch den Markeninhaber erneut hinterlegt wird (GASSER, a.a.O., N. 43 zu Art. 5 MSchG).

### **E. 46.2**

Keine Wiederholungsmarke liegt dagegen bei einer Mehrzahl von gleichlautenden Markeneintragungen des gleichen Markeninhabers vor, wenn sich die beanspruch- ten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse überschneiden, solange nicht anzu- nehmen ist,

dass kein Gebrauch der Marke beabsichtigt ist (GASSER, a.a.O., N. 45 zu Art. 5 MSchG; zustimmend RIZVI/DAVID, a.a.O., N. 68 zu Art. 5 MSchG).

### **E. 46.3**

Unter einer Wiederholungsmarke versteht man die erneute Hinterlegung einer identischen oder quasi-identischen Marke kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist einer bereits eingetragenen Marke des gleichen Inhabers (RIZVI/DAVID, a.a.O., N. 66 zu Art. 5 MSchG). Weil die Wiederholungsmarke das Markengebrauchserfordernis von Art. 12 MSchG umgeht, ist sie missbräuchlich und nichtig (RIZVI/DAVID, a.a.O., N. 67 zu Art. 5 MSchG). Die kaskadenhafte Neuanschreibung kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist deutet auf eine rein defensive Hinterlegung hin (MARBACH, a.a.O., Rz. 1443). IX. Würdigung

### **E. 47**

Das Gericht kommt aus den nachfolgend genannten Gründen zum Schluss, dass dem Widerbeklagten zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke «WILD HEERBRUGG» der Wille fehlte, die Marke gemäss Registereintrag zu gebrauchen:

#### **E. 47.1**

Der Widerbeklagte hat vor der streitgegenständlichen Marke bereits die Marke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 567 937 (gelöscht) hinterlegt, welche er nicht gebraucht hat.

##### **E. 47.1.1**

Der Widerbeklagte hat die am 13. Oktober 2007 eingetragene Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 567 937 (gelöscht) am 24. Mai 2013 und damit unmittelbar vor Ablauf der Benutzungsschonfrist (26. Mai 2013) löschen lassen. Dass diese Marke vom Widerbeklagten je gebraucht worden wäre, ist nicht behauptet worden.

##### **E. 47.1.2**

Dennoch hinterlegte der Widerbeklagte am 14. Juli 2011 und damit knapp vier Jahre nach der ersten Markenanschreibung auch noch die Wortmarke «Wild Heerbrugg» CH-Nr. 624 864. Dabei bringt der Widerbeklagte zwar zu Recht vor (Schlussvortrag Rz. 38, pag. 428), dass sich die beiden Zeichen unterscheiden. Während es sich bei der streitgegenständlichen Marke um eine Wortmarke handelt, war das vorherige Zeichen eine Wortbildmarke. Demgegenüber sind die nicht graphischen Bestandteile identisch. Weiter bestehen zwischen den beiden Marken Abweichungen

26 hinsichtlich der eingetragenen Waren und Dienstleistungen: Während die zwischenzeitlich gelöschte ältere Marke lediglich für Waren der Klasse 9 hinterlegt war, beansprucht die jüngere Marke neben denselben Waren für die Klasse 9 ebenfalls Schutz für Waren der Klasse 10 (Tiermedizinische und medizinische Instrumente und Geräte zu Visualisierung) und Dienstleistungen der Klasse 42 (Entwicklung von Hard- und Software für Computer, Geräte und Instrumente, Beratung und Dienstleistungen).

##### **E. 47.1.3**

An der Hauptverhandlung begründete der Widerbeklagte die erneute Hinterlegung mit der Erweiterung um eine weitere Warengruppe (pag. 267 Z. 11 ff.) und der Überlegung, dass allenfalls vom Operationsmikroskop eine Erweiterung auf weitere Produkte in Frage kommen könnte (pag. 267 Z. 17 f.). Die Erweiterung einer Marke kann ein normales Verhalten in der Geschäftsentwicklung eines Unternehmens darstellen. Allerdings fehlen

vorliegend weitere Angaben zu diesen etwaigen zusätzlichen Produkten und nachdem auch zum Hinterlegungszeitpunkt der streitgegenständlichen Marke im Juli 2011 kein vermarktungsfähiges Produkt – weder ein Operationsmikroskop noch ein anderes Produkt – in Aussicht stand und sich auch hinsichtlich des behaupteten Projektes lediglich erste Anbahnungsschritte erkennen lassen (vgl. dazu E. 47.2 unten), erscheint unglaublich, dass ein berechtigtes Bedürfnis an einer Aktualisierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses bestanden hat, um den Schutzbereich den aktuellen wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen (vgl. dazu KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Diss. Zürich 2008, S. 110 f.).

#### **E. 47.1.4**

Inwiefern in Deutschland gewonnene Widerspruchsverfahren einen Grund für eine erweiterte Hinterlegung darstellen (Schlussvortrag Rz. 41, pag. 429), wird nicht dargelegt und ist nicht nachvollziehbar. Weiter führt der Widerbeklagte nicht aus, um welche Verfahren es sich dabei handelt.

#### **E. 47.1.5**

Weiter rechtfertigt der Widerbeklagte die erweiterte Hinterlegung mit der expliziten Zustimmung der Leica zur Nutzung und Registrierung der Marke «WILD HEERBRUGG» (Schlussvortrag Rz. 41, pag. 429). Soweit der Widerbeklagte mit der Zustimmung der Leica die Vergleichsvereinbarung mit der Leica Microsystems Holdings GmbH vom 14. Juni 2012 meint, so kann diese bereits aus zeitlichen Gründen nicht Ursache für die erneute Hinterlegung gewesen sein: Während der Widerbeklagte die streitgegenständliche Marke bereits am 14. Juli 2011 hinterlegt hat, wurde die Vereinbarung erst am 14. Juni 2012 und damit knapp ein Jahr nach der Hinterlegung abgeschlossen.

#### **E. 47.1.6**

Damit lässt sich festhalten, dass der Widerbeklagte zwei Jahre vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist seiner noch ungebrauchten Marke eine weitgehend identische Marke hinterlegt hat, ohne für die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses eine überzeugende Begründung vorzutragen. Ob es sich dabei um eine eigentliche Wiederholungsmarke handelt und die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marke bereits aus diesem Grund zu bejahen ist, kann vorliegend aufgrund der nachfolgenden Ausführungen offen bleiben. Dagegen ist dieser Umstand und insbesondere die Tatsache, dass der Widerbeklagte bereits seit 2007 Inhaber einer weitgehend identischen Marke war, im Rahmen der Gesamtwürdigung für die Beurteilung, ob die Markenhinterlegung der streitgegenständlichen

27 Marke missbräuchlich erfolgt ist, zu Ungunsten des Widerbeklagten zu berücksichtigen.

#### **E. 47.2**

Weiter deuten die zeitliche Entwicklung der Geschäftstätigkeit und der fehlende Gebrauch der Marke auf eine fehlende Gebrauchsabsicht hin.

#### **E. 47.2.1**

Der Widerbeklagte hat nie behauptet, dass er selber die strittige Marke gebrauchen wolle. Vielmehr sei vorgesehen gewesen, die aufgegebenen Marke «WILD HEERBRUGG» mit einem neuen optischen Medizingerät der J. \_\_\_\_\_ wieder auf den Markt zu bringen

(Replik Rz. 67, pag. 130). Die J.\_\_\_\_\_ GmbH mit Sitz in K.\_\_\_\_\_ wurde erst am 10. April 2014 und damit fast drei Jahre nach Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke bzw. sie- ben Jahre nach Hinterlegung der ersten Marke «WILD HEERBRUGG» » sowie rund acht Monate nach Erhebung der Widerklage gegründet (vgl. KB 54; E. 40.14). Ebenfalls erst auf das Jahr 2014 hin wurde der Lizenzvertrag zwischen dem Widerbeklagten und der J.\_\_\_\_\_ GmbH über die Marke abgeschlossen (vgl. E. 40.16). In den Jahren 2007–2009 beschränkten sich die Aktivitäten des Widerbeklagten bzw. der (noch nicht gegründeten) J.\_\_\_\_\_ GmbH auf den Versuch, Fördermit- tel erhältlich zu machen und damit zusammenhängende interne Vorgänge (Busi- nessplanung, Ertragsplanung, Besprechungen, etc.; RB 45–48). Danach geriet das Projekt bis 2013 ins Stocken (Replik Rz. 75, pag. 134). Nach der Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke am 14. Juli 2011 entfalte- ten der Widerbeklagte bzw. die J.\_\_\_\_\_ folgende Aktivitäten: Im Jahr 2012 wurde die IR-Marke Nr. 1 110 522 «WILD HEERBRUGG» angemeldet und deren Schutz auf verschiedene Länder ausgedehnt (vgl. E. 40.10) und ein Patent für die Schweiz angemeldet (vgl. E. 40.11), 2013 wurde wiederum in Deutschland um Fördermittel ersucht (vgl. E. 40.12) und die Finanzierung mit einer Bank in Deutschland besprochen (vgl. E. 40.15), 2014 wurde eine weitere Patentanmel- dung in der Schweiz hinterlegt (vgl. E. 40.17) und eine Kostenschätzung für die Entwicklung des Stativs für das Mikroskop in Österreich eingeholt (vgl. E. 40.18). Danach sind erst im Jahr 2016/2017 wieder verschiedene Aktivitäten aktenkundig (vgl. E. 40.20–40.26). Im Januar 2017 führte die J.\_\_\_\_\_ GmbH schliesslich ein Funktionsmuster des Mikroskops vor (vgl. E. 40.24). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass zwar ein Projekt Operationsmikroskop exis- tiert, sich aber dieses anfangs 2017 noch in der Forschungs- und Entwicklungs- phase befindet. Ein Angebot im Wirtschaftsverkehr liegt damit noch nicht vor. Auch das Vorführen eines Funktionsmusters, ohne dass Hinweise auf eine bevorstehen- de Markteinführung bestehen, stellt noch kein solches Angebot dar.

#### **E. 47.2.2**

Der Widerbeklagte macht geltend, dass die Marke «WILD HEERBRUGG» für das geplante Operationsmikroskop gebraucht werden sollte und soll. Trotz des Zeitraums von mittlerweile zehn Jahren, in denen das Zeichen «WILD HEERBRUGG» hinterlegt ist, ist die beabsichtigte Verwendung der Marke für das Projekt Operationsmikroskop nur spärlich dokumentiert. So taucht die Marke in den zahlreichen Unterlagen des Widerbeklagten einzig im Besprechungsprotokoll vom

28.3. August 2009 (RB 48, S. 3 Ziff. 10) – und damit rund zwei Jahre nach Hinterle- gung der ersten Marke «WILD HEERBRUGG» – auf (vgl. E. 38.3 und 40.8). Ein konsequentes, planmässiges Vorgehen für den Einsatz der Marke ist nicht erkenn- bar.

#### **E. 47.2.3**

Weiter wird nicht behauptet, dass die strittige Marke bislang in irgendeiner Form gebraucht worden ist. Selbst wenn man hinsichtlich des Gebrauchs lediglich auf den Zeitraum bis zur Einreichung der Widerklage (26. August 2013) abstellt, weil danach fraglich ist, ob es dem Widerbeklagten noch zumutbar war, die Marke in Gebrauch zu nehmen, in Anbetracht des Risikos, diese bei Obsiegen der Widerklägerin in absehbarer Zu- kunft wieder aufgeben zu müssen (vgl. dazu BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommen- tar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 12 MSchG), ist festzuhalten, dass der Widerbeklagte das seit 2007 hinterlegte Zeichen «WILD HEERBRUGG» während rund sechs Jahren nicht gebraucht

hat. Wie der Widerbeklagte zu Recht vorbringt, geht es im vorliegenden Verfahren nicht um den tatsächlichen Gebrauch der Marke (Schlussvortrag Rz. 35, pag. 427), sondern um das Vorliegen bzw. das Fehlen der Gebrauchsabsicht. Nichtsdestotrotz kann eine fehlende Geschäftstätigkeit oder ein fehlender Gebrauch der Marke ein Indiz für eine fehlende Gebrauchsabsicht darstellen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Das Fehlen einer nach aussen feststellbaren Geschäftstätigkeit oder eines Markengebrauchs bei der Hinterlegung der Marke im Jahr 2011 bzw. in der Zeit danach sind als Indizien für eine fehlende (mittelbare) Gebrauchsabsicht zum Hinterlegungszeitpunkt zu werten. Dies gilt vorliegend umso mehr, als dass der Widerbeklagte bereits seit 2007 Inhaber einer gleich lautenden Marke gewesen ist.

### **E. 47.3**

Das Projekt des Widerbeklagten hatte ursprünglich keinen Bezug zur Schweiz.

#### **E. 47.3.1**

Zur Entwicklung wurden stets deutsche Fördergelder beantragt. Anfragen gingen an das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, an das Bundesministerium für Bildung und Forschung und an den Gründerverbund K. \_\_\_\_\_ (RB 38, 40, 41, 43).

#### **E. 47.3.2**

Die Aussage des Widerbeklagten (pag. 267 Z. 35 ff.), er habe auch in St. Gallen und Thurgau nach Fördergeldern gefragt, erscheint wenig überzeugend. Zunächst fehlen Angaben zu Zeitpunkt und zum Adressaten einer solchen Anfrage. Weiter hat der Widerbeklagte ausgeführt, er könne nicht mehr sagen, ob er dies auch schriftlich gemacht habe; es erscheint aber wenig wahrscheinlich, dass eine Anfrage um Fördergelder in beträchtlicher Höhe (gemäss RB 38 handelt es sich um einen Betrag von ca. 3.5 Mio. nur für Forschung und Entwicklung) nicht in Schriftform erfolgt sein soll. Kommt hinzu, dass entsprechende schriftliche Anfragen bei deutschen Stellen belegt worden sind (vgl. E. 40.3–40.5, 40.7, 40.12). In seiner Eingabe an das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg (RB 38), die der Widerbeklagte keine zwei Monate nach der Eintragung der Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 567 937 (gelöscht) einreichte, bekräftigte er hinsichtlich des Projektes Medizintechnik ausdrücklich seine Absicht zu dessen «Entwicklung in Zusammenarbeit mit deutschem Forschungsinstitut und deutscher

29 Hightech-Firma. [...] Der Firmenstandort soll in Ulm, Laupheim oder Leutkirch sein.» Für zwei weitere Projekte im Bereich der Kommunikationstechnik bzw. der Robotik wurden als mögliche Firmenstandorte Ulm, Laupheim, Biberach oder Ravensburg genannt. Aus der Eingabe geht weder ein Unternehmensstandort in der Schweiz noch eine Zusammenarbeit mit schweizerischen Produktionsunternehmen hervor. Obwohl bereits mehrere – und zwar je nach Projekt andere – mögliche Firmenstandorte genannt werden, was nahelegt, dass man sich eigens mit dieser Frage beschäftigt hat, befindet sich davon kein einziger in der Schweiz. Im Businessplan werden Unternehmen aus Deutschland genannt, mit denen eine Kooperation eingegangen werden kann (RB 44, Kurzbeschreibungen). Hervorgehoben wird, dass der Standort des einen Unternehmens bei Ulm sich als Vorteil erweise, weil sich von da aus die beiden Regionen mit der höchsten technologischen Dynamik in Deutschland gleichermassen schnell erreichen liessen. Auch gemäss dem Besprechungsprotokoll vom 3. August 2009 sollte der Firmenstandort nach wie vor in Deutschland sein (RB 48 Ziff. 11 des Protokolls). Noch im Oktober 2013, also

nach Klageeinreichung, zwei Monate nach Erhebung der Widerklage und mehr als zwei Jahre nach der Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke CH-Nr. 624 864, ist in einer Projektskizze der J. \_\_\_\_\_ für die Forschung und Entwicklung an die V. \_\_\_\_\_ GmbH, Berlin, nur von deutschen Partnern die Rede (RB 49). Die im Mai 2014 gegründete und mit dem Projekt verbundene J. \_\_\_\_\_ GmbH hat ihren Sitz in Deutschland (KB 54). Im Herbst 2014 wurde eine Kostenschätzung für die Entwicklung eines Stativs bei der Wild GmbH in Österreich eingeholt (vgl. E. 40.18). Erste Hinweise auf einen Bezug zur Schweiz ergeben sich erst aus Beweismitteln aus dem Jahr 2016 (vgl. E. 40.21 ff.).

#### **E. 47.4**

Dem Widerbeklagten war bereits bei der Markeneintragung bekannt, dass das Zeichen «WILD HEERBRUGG» nur für Produkte schweizerischer Herkunft verwendet werden konnte. Die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 10 wurden gemäss der Praxis des IGE bei Hinweisen auf die geografische Herkunft (vgl. Richtlinien in Markensachen vom 1.1.2017, Teil 5, Ziff. 8.6.6) auf «Waren schweizerischer Herkunft» eingeschränkt (KB 7). Damit kann sich der Widerbeklagte auch nicht auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) berufen. Denn damit er seine Marke rechtserhaltend gebraucht, müssen vorliegend die Waren in der Schweiz produziert werden. Entsprechend muss sich auch die Beweisthema bildende Gebrauchsabsicht auf die Schweiz richten und auf Deutschland gerichtete Intentionen reichen nicht aus.

##### **E. 47.4.1**

Auf Frage nach der Einschränkung auf Waren «schweizerischer Herkunft» führte der Widerbeklagte aus, dass sie nach 2007 im Rheintal mit verschiedenen Firmen und Wirtschaftsförderungsstellen Gespräche geführt hätten und sich danach das

30 Ganze in der Schweiz konkretisiert habe (pag. 267 Z. 24 f.), ohne genauere Angaben zu dieser Konkretisierung zu machen. Dass Produktionsaufträge an Schweizer Unternehmen vergeben werden sollten und die Fertigung im St. Galler Rheintal stattfinden sollte, wurde erstmals im ersten Parteivortrag behauptet (pag. 288 f.), und Beweismittel, welche eine Zusammenarbeit mit Schweizer Firmen belegen sollen, datieren erst aus dem Jahr 2016. Dem steht entgegen, dass im Verkehr mit den deutschen Förderstellen noch im Jahr 2009 stets von deutschen Produktionsstätten die Rede war (vgl. RB 48).

##### **E. 47.4.2**

Weshalb der Widerbeklagte im Jahr 2009 ein Einzelunternehmen mit Sitz in der Schweiz im Handelsregister hat eintragen lassen (KB 3), wird nicht näher erklärt. Allerdings erscheint in diesem Zusammenhang beachtlich, dass die streitgegenständliche Marke für Dienstleistungen zum Hinterlegungszeitpunkt (im Unterschied zu heute) nicht eingetragen worden wäre, wenn der Widerbeklagte keinen Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz angegeben hätte.

#### **E. 47.5**

Der plötzliche Wechsel zu einem Produktionsstandort in der Schweiz wird nicht glaubhaft begründet.

##### **E. 47.5.1**

Der Widerbeklagte will die Produktion von Dritten ausführen lassen, die ihm im Zeitpunkt der Markeneintragung noch nicht bekannt waren. So führt der Widerbeklagte bei seiner Befragung lediglich aus, sie hätten bereits zum Zeitpunkt der Markeneintragung im Jahr 2007 einen Schweizer Standort «prä-feriert»; es sei aber unklar gewesen, welche Mengen, zu welchem Zeitpunkt produziert würden (pag. 268 Z. 16 ff.). Im ersten Parteivortrag (2015) wird für den Widerbeklagten ausgeführt, dass die Vergabe von Produktionsaufträgen an Schweizer Unternehmern geplant sei, diese Pläne aber noch nicht abschliessend geklärt seien, wobei erstmals einzelne Firmen genannt werden (pag. 288). Ebenfalls im ersten Parteivortrag verweist der Widerbeklagte auf die grossen Beziehungen seiner Partner zum St. Galler Rheintal und den dortigen Fertigungsfirmen hin. Die Optik, Elektronik, Elektromechanik, Mechanik, Assembly und Qualität des Mikroskops sollten entsprechend in einer nach Medizinnorm zugelassenen Produktionsstätte im St. Galler Rheintal gefertigt werden, womit weit über 50% der Fertigungswertschöpfung in der Schweiz stattfänden (erster Parteivortrag, pag. 288 f.). Die angeblich von Anfang an bestehende Präferenz für einen Schweizer Standort findet in den Dokumenten aus der Anfangszeit des Projekts keinerlei Stütze. Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist darin allein von Standorten in Deutschland die Rede (vgl. E. 47.3).

#### **E. 47.5.2**

Dies macht auch Sinn, da die Produktionskosten in Deutschland tiefer sind als in der Schweiz, was bei der Wahl des Produktionsorts für ein Start-up zweifelsohne eine wichtige – wenn auch vielleicht nicht die einzige Rolle (vgl. Aussage A. \_\_\_\_\_, wonach man dies nicht rein währungstechnisch begründen könne [pag. 266 Z. 39 f.]) – spielen dürfte.

#### **E. 47.5.3**

Weiter ist die deutsche Industrie für die Verlässlichkeit und Qualität ihrer Produkte mindestens ebenso bekannt wie die schweizerische. Dies geht auch aus dem Businessplan hervor, worin hervorgehoben wird, dass sich der Standort der Entwicklungs- und Produktionspartner bei Ulm aufgrund ihrer Nähe zu den deutschen

31 Regionen mit der höchsten technologischen Dynamik als Vorteil erweise (RB 48, Kurzbeschreibung).

#### **E. 47.5.4**

Hinweise auf Bemühungen bezüglich eines Produktionsstandortes Schweiz finden sich erst in Urkunden ab dem Jahr 2016 (vgl. E.40.21 ff.). Dies obwohl die streitgegenständliche Marke auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschränkt ist und damit mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten (inklusive F&E) plus der wesentliche Fabrikationsschritt (Art. 48c Abs. 1 MSchG) bzw. vor dem 1. Januar 2017

#### **E. 47.5.5**

Weiter steht der wirtschaftliche Vorteil, der möglicherweise aus der Bekanntheit der Marke «WILD HEERBRUGG» in einzelnen Benutzerkreisen von Mikroskopen gezogen werden kann, in keinem Verhältnis zum Aufwand, welcher der rechtserhaltende Gebrauch der Marke in der Schweiz für ein ausländisches Start-up bedeutet, das nicht nur die Produktion in der Schweiz aufbauen müsste, sondern zunächst auch noch erhebliche Forschungs- und Entwicklungskosten aufbringen muss. Kommt hinzu, dass aus der Tatsache, dass vorliegend umstritten ist, ob die «WILD»-Marken überhaupt gebraucht werden, abgeleitet werden kann, dass der Goodwill dieser Kennzeichen seinen Zenit bereits überschritten hat, was das

ge- schilderte Ungleichgewicht zwischen Nutzen und Ertrag noch akzentuiert.

#### **E. 47.6**

Der Widerbeklagte hatte bei Projektbeginn nur eine beratende Rolle, weshalb eine Gebrauchsabsicht für die im Juli 2007 hinterlegte Marke «WILD HEER- BRUGG» ungläubhaft ist.

##### **E. 47.6.1**

Aus den vorliegenden Beweismitteln ist ersichtlich, dass der Widerbeklagte von den Projektbeteiligten anfänglich als .\_\_\_\_\_ und später als Rechtsanwalt man- datiert worden ist, für sie Fördergelder zu beantragen. So schreibt der Widerbe- klagte in seinem Ersuchen an das Wirtschaftsministerium vom 12. Dezember 2007, dass sich ein in Gründung befindliches Unternehmen wegen der Möglichkeit der Bewilligung von Fördergeldern an ihn gewandt habe (RB 38). Auch das Schreiben vom 7. Juli 2009 hat der Widerbeklagte ausdrücklich im Namen seiner Mandanten verfasst (RB 41). Im Schreiben vom 14. September 2009 (RB 40), das auf Briefpa- pier der Anwaltskanzlei verfasst ist, steht: «Im Anhang darf ich Ihnen die von mei- nem Mandanten gefertigte Projektbeschreibung sowie die Qualifikationsprofile der [...] Unternehmensgründer überreichen. Wir dürfen nunmehr für unsere Mandanten anfragen, [...]»

##### **E. 47.6.2**

Wie sich aus der Gründungsurkunde der J.\_\_\_\_\_ GmbH (RB 54) vom 19. Mai 2014 ergibt, übt der Widerbeklagte darin keinerlei Funktionen aus. Er macht auch nicht geltend, daran als Investor in irgendeiner Weise beteiligt zu sein. Einziger Berührungspunkt bildet der undatierte Lizenzvertrag über die Marke «WILD HEERBRUGG», der mit Wirkung zum 15. April 2014 in Kraft gesetzt werden sollte (RB 55 § 11). Darin verpflichtet sich die J.\_\_\_\_\_ GmbH, dem Widerbeklagten eine einmalige Lizenzgebühr von EUR 1'000 zu bezahlen, fällig nach dem Verkauf von 100 Stück der Lizenzmarkenprodukte, sowie jeweils 0,1% der mit dem Lizenz- markenprodukt erzielten Verkaufserlöse.

32

##### **E. 47.6.3**

Demnach hätten die Projektbeteiligten den Widerbeklagten irgendwann im Jahr 2007 kontaktiert, damit er sie bei der Suche nach Fördergeldern unterstütze. Der Widerbeklagte hat keinen genauen Zeitpunkt genannt; es ist allerdings wenig wahrscheinlich, dass eine solche Anfrage um Fördergelder, wie diese erstmals im Dezember 2007 an das Wirtschaftsministerium gerichtet wurde, erst mehrere Mo- nate nach der Mandatierung erfolgt ist. Daher ist bereits auf zeitlichen Gründen un- gläubhaft, dass der Widerbeklagte im Oktober 2007 die Schweizer Marke «WILD HEERBRUGG» im Hinblick auf die Gebrauchsabsicht (in der Schweiz, da für Wa- ren schweizerischer Herkunft registriert) der noch in Gründung befindlichen J.\_\_\_\_\_ GmbH mit Standort in Deutschland und deren erst in sehr groben Um- rissen bekannte Projekt hinterlegte. Kommt hinzu, dass es sich beim stellvertreten- den Gebrauch um eine Ausnahmekonstellation handelt, welche im Verhältnis zu wirtschaftlich nicht verbundenen Dritten üblicherweise nur dann zum Zuge kommt, wenn diese bereits eine gefestigte Wettbewerbsposition haben und für die Überlas- sung der Marke ein Entgelt entrichten.

#### **E. 47.7**

Durch die gezielte und wiederholte Eintragung von Marken, deren Bestandteile in bereits eingetragenen Marken Dritter enthalten sind, die im gleichen Geschäftsbereich tätig sind, hat der Widerbeklagte wirtschaftliche und rechtliche Risiken in Kauf genommen, welche schlecht mit seiner wirtschaftlichen Position bzw. derjenigen der J. \_\_\_\_\_ zu vereinbaren sind.

#### **E. 47.7.1**

Der Widerbeklagte hat in der Vergangenheit mehrere Marken mit Bestandteilen eintragen lassen, die auch in bereits eingetragenen Marken Dritter enthalten waren, womit er mit deren Widerstand rechnen musste. Der Widerbeklagte hat selbst darauf hingewiesen, dass 77 aktive Schweizer Marken und 119 internationale Marken (mit Benennung Schweiz) existieren, welche den Bestandteil «WILD» aufweisen (Replik Rz. 61, pag. 128). Der Widerbeklagte hat neben der streitgegenständlichen Marke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864, der IR-Marke Nr. 1 110 522 «WILD HEERBRUGG» und der Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 567 937 (gelöscht), gegen welche kein Widerspruch erhoben worden ist, im Zeitraum 2009–2012 noch zehn weitere nationale und europäische Marken mit den Bestandteilen «WILD», «LEITZ» und «HEERBRUGG» eintragen lassen, gegen welche die jeweils betroffenen Gesellschaften Widerspruch eingelegt haben (vgl. E. 39.2, 39.3, 39.3.9 und 39.4.3). Von diesen zehn weiteren Marken hat der Widerkläger acht bereits wieder löschen lassen (vgl. E. 39.2, 39.3.12).

#### **E. 47.7.2**

Der Widerbeklagte erklärt sein Vorgehen hinsichtlich der Marke «WILD HEERBRUGG» damit, dass diese historische Marke bewusst und aufgrund deren Herkunft ausgewählt worden sei, um damit einen «Re-Launch» zu vollziehen (Replik Rz. 67, pag. 130). Dieses Vorgehen kann wirtschaftlich nachvollziehbar sein und ist aus markenrechtlicher Sicht nicht von Vorneherein zu beanstanden. Dagegen legt der Widerbeklagte nicht dar, warum er nach Eintragung der Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 567 937 (gelöscht) im Jahr 2007 – gegen welche kein Widerspruch erhoben worden ist (KB 6) – auch noch zahlreiche weitere Marken aus dem Umfeld der ehemaligen Wild Leitz-Gruppe hinterlegt hat. Dies obwohl der Widerbeklagte im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht Gründe dokumentieren oder zumindest behaupten müsste, inwiefern diese Hinterlegungen «Teil einer auf Fair-

ness beruhenden Markenstrategie» darstellen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1).

#### **E. 47.7.3**

Die Zahl der vom Widerbeklagten eingetragenen Marken ist auch nicht mit dem Umfang der Geschäftstätigkeit des Widerbeklagten in Übereinstimmung zu bringen. Bekannt ist einzig ein Projekt zur Entwicklung eines neuartigen Operationsmikroskops. Weitere konkrete Geschäftstätigkeiten, zur deren Kennzeichnung mehrere Markeneintragungen notwendig gewesen wären, sind nicht bekannt und nicht behauptet worden. Der Widerbeklagte hat auch nicht vorgebracht, dass er die genannten Marken vorsorglich angemeldet habe, um erst zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden, welche der Marke er tatsächlich verwenden wolle. Die weiteren Marken sind zwar nicht Gegenstand der Nichtigkeits(wider)klage, können aber aufgrund der zeitlichen Nähe der Hinterlegung und aufgrund des Umstandes, dass diese ebenfalls aus dem Umfeld der Wild Leitz-Gruppe stammen, bei der Beurteilung der streitgegenständlichen Marke nicht ausser Betracht

bleiben.

#### **E. 47.7.4**

In dieser gezielten und gehäuften Eintragung von Marken aus dem Umfeld des ehemaligen Wild Leitz-Konzerns bzw. dem daraus entstandenen Leica-Konzern, ohne dass die dahinterstehende Strategie erklärt wird, ist ein starkes Indiz für eine rechtsmissbräuchliche Markenmeldung zu sehen. Ein Markeninhaber der eine Marke mit bestehendem Goodwill übernimmt, um diese zu gebrauchen, hat ein Interesse daran, sich mit denjenigen Unternehmen ins Einvernehmen zu setzen, welche möglicherweise noch an dem Kennzeichen interessiert sind und nicht diese durch verschiedenste Markeneintragungen und Verfahren in die Enge zu treiben. Dieses Vorgehen deutet eher auf die Absicht hin, sich von den Betroffenen aus dem Weg kaufen zu lassen. Vorliegend kommt hinzu, dass der Widerbeklagte die Kennzeichen nicht selber brauchen will und die mit ihm verbundene J.\_\_\_\_\_ GmbH noch keine wirtschaftliche Position hat, die es zu verteidigen gilt. Insbesondere aus der Sicht eines Start-ups in seiner Anfangsphase, in welcher dieses noch mit der Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit beschäftigt ist, ist eine solche aggressive Markenstrategie risikobehaftet, da es sich dadurch ernsthaften Prozessrisiken aussetzt.

#### **E. 47.8**

Das prozessuale Verhalten des Widerbeklagten deutet darauf hin, dass seine Gebrauchsabsicht entweder nur vorgeschoben ist oder aber erst mit Blick auf das vorliegende Verfahren entwickelt worden ist.

#### **E. 47.8.1**

Wie der Widerbeklagte selbst einräumt, sei das Projekt gegen Ende 2009 ins Stocken geraten; im Jahr 2013 habe «dann aber wieder voll durchgestartet werden» können (Replik Rz. 75, pag. 134). Gründe für diese Durststrecke nennt er nicht; auffällig ist hingegen, dass das «Durchstarten» während der Rechtshängigkeit des vorliegenden Verfahrens und insbesondere nach der Haupt- und Fortsetzungsverhandlung eingesetzt hat. Erst in den Jahren 2016/2017 hat der Widerbeklagte verschiedene Unterlagen eingereicht, aus welchen eine (mögliche) Zusammenarbeit mit Firmen in der Schweiz hervorgeht: ■ Vertraulichkeitsvereinbarung mit der X.\_\_\_\_\_ AG (Beilage 4 zur Noveneingabe vom 12. April 2016);

34 ■ Projektvorschlag der Y.\_\_\_\_\_ vom 8. April 2016 (Beilage 3 zur Noveneingabe vom 12. April 2016 bzw. Beilage 3 zur Eingabe vom 27. April 2016); ■ Antrag auf Innovationsgutschein an das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft von Baden-Württemberg, in welchem die Y.\_\_\_\_\_, als F&E-Einrichtung genannt wird (Beilage 5 zur Eingabe vom 5. Januar 2017); ■ Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen der J.\_\_\_\_\_ GmbH und der AC.\_\_\_\_\_ AG (Beilage 5 zur Noveneingabe vom 30. Januar 2017); ■ Rechnung über CHF 2'120.00 der X.\_\_\_\_\_ AG (Beilagen 6 zur Noveneingabe vom 30. Januar 2017).

#### **E. 47.8.2**

Der Widerbeklagte hat in diesem Zusammenhang bereits im ersten Parteivortrag vorgebracht, dass die Vergabe von Produktionsaufträgen an Schweizer Unternehmen geplant sei, diese Pläne aber nicht abschliessend konkretisiert seien, da vorab die Berechtigung am strittigen Zeichen und die Umsetzung der Swissness-Vorlagen abgewartet werden müssten (pag. 288). Hinsichtlich der Swissness-Gesetzgebung vermag

das Argument nicht zu überzeugen, da zwar die Änderungen im MSchG in Zusammenhang mit der Swissness-Gesetzgebung erst am 1. Januar 2017 in Kraft getreten sind, die Bundesversammlung aber die entsprechenden Änderungen bereits am 21. Juni 2013 beschlossen hat und gegen diese kein Referendum ergriffen worden ist. Damit waren die Vorgaben der Swissness-Vorlage ab 2013 klar und erklären nicht, weshalb der Widerbeklagte erst bei laufender Frist für die Schlussvorträge Beweismittel einreichte, welche die Zusammenarbeit mit Schweizer Unternehmern belegen. Selbst wenn sich aus den 2016/2017 eingereichten Unterlagen ergibt, dass mittlerweile für die Forschung und Entwicklung des Operationsmikroskops die Y. \_\_\_\_\_ vorgesehen ist und auch dargetan wird, dass an der Herstellung des Funktionsmusters die X. \_\_\_\_\_ Teile geliefert hat, lässt sich daraus nicht ohne weiteres schliessen, dass zum Hinterlegungszeitpunkt (2011) beim Widerbeklagten eine Gebrauchsabsicht der Marke gemäss Registereintrag bestand.

### **E. 47.8.3**

Während der Widerbeklagte für die Projektaktivitäten mit Schweizer Bezug für die Jahre 2016/17 zahlreiche Urkunden vorlegt und diese erläutert, liegen für die Zeit davor nur Urkunden vor, die einen Bezug zu Deutschland belegen. Darüber hinaus sind die Behauptungen des Widerbeklagten, soweit es um die Gebrauchsabsicht in der Schweiz geht, erstaunlich unsubstanziert und unbelegt. In der Replik spricht er davon, dass «die Idee aufgekommen» sei, die Produkte unter der streitgegenständlichen Marke zu etablieren (Replik Rz. 67, pag. 130). Wann und wie diese Idee aufgekommen sein soll, wird nicht erläutert. An der Parteibefragung führte der Widerbeklagte aus, es sei «die Idee im Raum» gewesen, «uns nach einer Marke um zu tun, die man wiederbeleben kann für unser Vorhaben» (pag. 266, Z. 20 ff.). Auch hier ist er nicht in der Lage zu präzisieren, wer die Idee gehabt haben soll und wie sie entwickelt worden ist. Weiter sagte er aus, er stehe öfters in Kontakt «zu Förderstellen» in St. Gallen (pag. 266, Z. 40 f.). Obwohl dieser Kontakt «öfters» stattfinden soll, nennt er keine einzige Förderstelle mit Namen. Auf den Widerspruch angesprochen, dass er am

35 12. Dezember 2007 nur deutsche Fördergelder beantragt habe, die Marke aber nur für schweizerische Waren verwendet werden könne, wendet er ein, die Idee sei gewesen, sowohl auf deutscher als auch auf schweizerischer Seite tätig zu sein. Es habe sich «erst danach konkretisiert». Das Schreiben sei aus dem Jahr 2007; danach hätten sie im Rheintal mit verschiedenen Firmen und Wirtschaftsförderstellen Gespräche geführt (pag. 267, Z. 29 ff.). Weder kann er solche Gesprächspartner nennen, noch kann er dazu Auskunft erteilen, ob die Anfragen für Fördergelder schriftlich erfolgt sind. Der Widerbeklagte behauptet im Ergebnis, die Marke «WILD HEERBRUGG» sei im Jahr 2007 im Hinblick auf einen Produktionsstandort in der Schweiz hinterlegt worden, obwohl sich solche Möglichkeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Gesprächen mit nicht näher bekannten Stellen und Unternehmen konkretisiert haben und bisher im Verkehr mit den deutschen Förderstellen stets von einem Standort des Unternehmens und der Produktion in Deutschland die Rede war. Das erscheint nicht glaubhaft. Schliesslich verzichtete der Widerbeklagte an der Hauptverhandlung auf die Einnahme von P. \_\_\_\_\_, eines der Projektbeteiligten, obwohl dieser an der Verhandlung anwesend war (pag. 258) und in der Lage gewesen wäre, zu den angeleglichen Vorgängen Stellung zu nehmen.

### **E. 47.9**

Nachdem für das Vorliegen einer Gebrauchsabsicht wenig spricht, gibt es demgegenüber konkrete Hinweise darauf, dass es dem Widerbeklagten darum ging, sich finanzielle Vorteile auszuhandeln.

#### **E. 47.9.1**

Der Widerbeklagte hat sich im Vergleich mit der Leica Microsystems Holdings GmbH vom 14. Juni 2012 gegen Bezahlung einer Entschädigung von EUR 100'000.00 bereit erklärt, auf einen grossen Teil seiner Marken (nicht aber auf die streitgegenständliche) zu verzichten (vgl. E. 39.3.11). Der Widerbeklagte war im Rahmen dieser Vergleichsgespräche grundsätzlich auch bereit, die Marke «WILD HEERBRUGG» aufzugeben. Dass es nicht so weit kam, ist auf die zu tiefe angebotene Entschädigung zurückzuführen. So wies der Widerbeklagte darauf hin, dass die angebotene Vergleichssumme dem Umstand nicht Rechnung trage, dass es sich um eine «rechtsmittelsichere Anmeldung» handle, was eine höhere Vergleichssumme «mindestens im Bereich von CHF 50.000.00.-» rechtfertige (vgl. E. 39.3.7; KAB 63: Schreiben vom 11. Januar 2011;). Dass durch die «extrem hohen Summen» ein weiteres Mal klar gemacht werden sollte, dass die Marke «WILD HEERBRUGG» nicht verhandelbar sei (vgl. Replik Rz. 44, pag. 121), lässt sich dem Schreiben nicht entnehmen. Dies ergibt sich auch nicht aus dem Hinweis im Schreiben, dass es sich nicht um ein bindendes Angebot handle (vgl. Replik Rz. 44, pag. 121). Gegenstand dieser Vergleichsgespräche war dabei zwar nicht die streitgegenständliche Marke, welche erst am 14. Juli 2011 (KB 7) und damit etwa ein halbes Jahr nach dem genannten Schreiben des Widerbeklagten hinterlegt wurde, sondern deren Vorläuferin. Aufgrund der Identität der beiden Marken (mit Ausnahme des Bild-Elements) ist aber die grundsätzliche Bereitschaft des Widerbeklagten zur Aufgabe seiner ersten Marke «WILD HEERBRUGG», auch für die Gebrauchsabsicht an der kurz daraufhin hinterlegten streitgegenständlichen Marke relevant.

36 Die beiden Vergleichsvorschläge vom 23. November 2010 und vom 20. Dezember 2010 enthielten bereits die Löschung der Marke «WILD HEERBRUGG» und den Verzicht auf die Eintragung künftiger Marken mit den Bestandteilen «WILD» und «HEERBRUGG» (vgl. E. 39.3.4 und 39.3.6; RB 8 und 11;). Trotzdem hat der Widerbeklagte in seinen Antwortschreiben vom 15. Dezember 2010 und vom 11. Januar 2011 nicht ausgeführt, dass er auf diese Zeichen nicht verzichten wolle, weil er diese gebrauchen wolle, nachdem er noch im Schreiben vom 8. November 2010 die Streichung der Markenbestandteile «HEERBRUGG» und «WILD» verlangte (vgl. E. 39.3.3). In den beiden Schreiben vom 15. Dezember 2010 (an die Leica Microsystems GmbH und an AE. \_\_\_\_\_ Rechtsanwälte) führte er einzig aus, dass der Vorschlag über das bisher Verhandelte hinausgehe, womit selbstverständlich auch die Vergleichssumme entsprechend anzupassen sei (vgl. E. 39.3.5; RB 9 und 10). Im Schreiben vom 11. Januar 2011 hat der Widerbeklagte dann sogar selber ein Angebot für die Marke «WILD HEERBRUGG» gemacht (vgl. E. 39.3.7). Vor diesem Hintergrund scheint wenig glaubhaft, wenn nun ausgeführt wird, der Widerbeklagte habe den Vergleichsentwurf vom 15. August 2011 (RB 36) dahin geführt, dass anstelle der zuerst angebotenen EUR 125'000, lediglich EUR 100'000 bezahlt würden, dafür dem Widerbeklagten seine Rechte an den Bestandteilen «WILD» und «HEERBRUGG» anerkannt worden seien (Replik Rz. 69, pag. 131). Warum es nicht zum Abschluss des Vergleichs gemäss Entwurf vom 15. August 2011 kam, welcher auch die Marken «WILD HEERBRUGG» einbezogen hätte, ist unklar. Weiter stellt sich die Frage, warum der Widerbeklagte am 14. Juli 2011 – noch während den laufenden Verhandlungen – die

Wortmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864 (KB 7) hinterlegen liess, nachdem er in seinem Schreiben vom 11. Januar 2011 noch die Löschung der seit 2007 eingetragenen Marke «WILD HEERBRUGG» gegen Bezahlung von CHF 50'000 angeboten hatte. Dazu äussert sich der Widerbeklagte nicht. Er behauptet nicht, dass er erst zwischenzeitlich zum Schluss gekommen sei, das Zeichen gebrauchen zu wollen, vielmehr hat der Widerbeklagte bereits hinsichtlich seiner ersten Marke «WILD HEERBRUGG» das Bestehen einer Gebrauchsabsicht behauptet (vgl. Einvernahme Widerbeklagter, pag. 268 Z. 16 ff.; Schlussvortrag Rz. 38, pag. 428). Dass der Widerbeklagte nun plötzlich eine Gebrauchsabsicht entwickelt hätte, ist auch deshalb unglaublich, weil das Projekt in diesem Zeitraum, wie er selber sagt, gerade «ins Stocken geraten» war (Replik Rz. 75, pag. 134). Dieses Verhalten deutet vielmehr daraufhin, dass der Widerbeklagte mit der Hinterlegung einerseits den Ablauf der Benutzungsschonfrist für die Wortbildmarke noch während der laufenden Verhandlungen verhindern wollte und andererseits seinen Forderungen nach finanzieller Abgeltung Nachdruck verleihen wollte. Dass der Widerbeklagte zu diesem Zweck eine Drohkulisse aufbaute, zeigt sich auch darin, dass er am 11. Februar 2011, also ebenfalls während der Vergleichsverhandlungen, gegen die Leica Microsystems Holdings GmbH eine Löschungsklage betreffend die deutsche Marke «LEITZ» anstrebte (vgl. E. 39.3.8). Weiter meldete er im Juli 2011 die Marke «WILD-LEITZ» in der Schweiz und die Marken «LEITZ», «WILDLEITZ» und «WILDLEITZ HEERBRUGG» in Deutschland an (vgl. E. 39.3.9; KAB 51). Im Oktober 2011 hinterlegte der Widerbeklagte zudem die Marke «LEITZ» in der Schweiz (vgl. E. 39.3.9; KAB 52). Weiter liess er am 14. Januar

37 2012 die beiden Gemeinschaftsmarken «WILD HEERBRUGG» hinterlegen (vgl. E. 39.4.3; KAB 67 und 68) und am 16. Januar 2012 die internationalen Registrierung «WILD HEERBRUGG» mit Schutzausdehnungen auf Japan, Singapur, USA, China, Russland und Vietnam (vgl. E. 38.5; RB 32;). Diese Strategie führte schliesslich im Verhältnis zur Leica Microsystems Holdings GmbH am 14. Juni 2012 zum Erfolg, indem diese sich im Vergleich dazu verpflichtete, dem Widerbeklagten gegen Rückzug der erwähnten Klage und Löschung sämtlicher Marken mit dem Bestandteil «LEITZ» einen Betrag von EUR 100'000.00 zu bezahlen (vgl. E. 39.3.11). Dies ist als durchschlagender Erfolg für den Widerbeklagten zu werten: Während er in seinem Schreiben vom 11. Januar 2011 für die Löschung der Marken einschliesslich «WILD HEERBRUGG» einen Betrag von CHF 110'000 forderte, was zum damaligen Kurs einem Betrag von lediglich ca. EUR 88'000 entsprach, war er im Juni 2012 in der Lage – dank der zwischenzeitlich getroffenen Massnahmen (Klageanhebung und Hinterlegung von fünf weiteren Marken mit dem Bestandteil «LEITZ») – einen Betrag von EUR 100'000 zu lösen, ohne das Zeichen «WILD HEERBRUGG» aufgeben zu müssen. Nachdem im Verhältnis zur Leica Microsystems Holdings GmbH klar war, dass er die Marke «WILD HEERBRUGG» behalten durfte, konnte er sich wieder den Verhandlungen mit Leica Geosystems AG widmen. Mit Schreiben vom 13. August 2012 (vgl. E. 39.4.5; KAB 70) verwies der Widerbeklagte auf zurzeit laufende Gespräche mit Investoren und auf nicht auszuschliessende «Kooperationen mit Geschäftspartnern aus Asien, insbesondere China, und den Vereinigten Arabischen Emiraten» und legte nahe, den Rechtsstreit mit einem Vergleich abzuschliessen. Denkbar sei eine Koexistenzvereinbarung oder einen Erwerb der Marke «WILD» durch den Widerbeklagten. Nachdem er in den Verhandlungen mit Leica Microsystems Holdings GmbH und der Leica Geosystems AG im Dezember 2010 / Januar 2011 noch bereit gewesen war, auf das Zeichen «WILD HEERBRUGG» zu verzichten, machte er nun plötzlich geltend, das Zeichen benützen zu wollen. Das war aus seiner Sicht

auch folgerichtig. Denn zu diesem Zeitpunkt drohte die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die ältere Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG» (hinterlegt am 13. Oktober 2007, KAB 71) abzulaufen und entsprechend musste er nun erstmals mit dem Vorwurf rechnen, das Zeichen gar nicht gebrauchen zu wollen und mit der zwischenzeitlich hinterlegten streitgegenständlichen Marke (14. Juli 2011) eine Wiederholungsmarke hinterlegt zu haben. Bei dieser Ausgangslage spricht alles dafür, dass in diesem Schreiben die Gebrauchsabsicht nur vorgeschoben ist. Dies wird durch den Umstand bestätigt, dass das Projekt in besagtem Zeitraum ins Stocken geraten war (Replik Rz. 75, pag. 134) und auch keinerlei Gespräche mit Investoren im Ausland belegt sind. In der gleichen Zeit wandte der Widerbeklagte sich auch der Widerklägerin zu. Mit Schreiben vom 20. August 2012 (KB 65) warf er der Widerklägerin den Nichtgebrauch ihrer Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» vor, deren Benutzungsschonfrist bereits am 30. März 2010 (vgl. KB 5) abgelaufen war.

### **E. 47.9.2**

Nach dem soeben Ausgeführten kann dem Argument des Widerbeklagten, weshalb er sich bei fehlender Gebrauchsabsicht in einen jahrelangen sehr kostspieligen Gerichtsprozess hätte verwickeln lassen sollen (vgl. Schlussvortrag Rz. 35, pag. 428)

38 entgegnet werden, dass der Widerbeklagte offenbar durchaus bereit ist, Geld zu investieren, um seinen Zielen Nachdruck zu verleihen. Gleich ist auch der Umstand zu würdigen, dass der Widerbeklagte sich mit Lizenzvertrag mit der R. \_\_\_\_\_ GmbH auf den 1. Juli 2010 für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eine Lizenz für die deutsche Marke «Wild-EX» Nr. 399 39 301 für Waren der Klasse 9 hat erteilen lassen (Replik Rz. 76, pag. 134; RB 50). Der Widerbeklagte will sich dem Vorwurf des Nichtgebrauchs dadurch entziehen, in dem er vereinzelt wenig kostspielige Vorkehren trifft, die eine Gebrauchsabsicht belegen könnten.

### **E. 47.9.3**

Der Widerbeklagte scheute sich nicht in einem Zeitraum, in dem das Projekt ins Stocken geraten war und noch kein wirtschaftlich verwertbares Produkt vorlag oder auch nur in Aussicht, verschiedene Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren anzustrengen. Eine Markenstrategie wird vom Widerbeklagten zwar behauptet (Re-Launch; Übernahme der Marke «WILD HEERBRUGG»; vgl. Replik Rz. 67 f., pag. 130). Einziger Hinweis auf eine Strategie ist aber die von der Widerklägerin zitierte Bemerkung im Besprechungsprotokoll vom 3. August 2009 (RB 48), wonach unter «Sonstiges» die Marke «Wild-Herbrugg» als «Joker» bezeichnet wird, weil sie auslaufe und den Einstieg erleichtern solle. Weiter wird die Marke auch in Ziff. 4 des Protokolls erwähnt, wonach über die Marke «Wild Herbrugg» in die angedachten Märkte eingedrungen werden solle (RB 48). Der Widerbeklagte hat nicht behauptet, an dieser Sitzung sei eine Markenstrategie beschlossen worden. Die beiläufige Erwähnung einer möglichen Marke für das Projekt in einem Besprechungsprotokoll, ohne dass die entsprechenden Diskussionen substantiiert erläutert werden, ist darum nicht geeignet, eine glaubhafte Gebrauchsabsicht zu belegen. Im Protokoll steht allein, dass «Wild-Herbrugg» als eine Möglichkeit erwähnt worden ist, die den Markteinstieg erleichtere. Noch im Businessplan vom 24. Juni 2009 findet die Markenstrategie keine Erwähnung, obwohl mit dem Hinweis auf Patente Immaterialgüterrechte angesprochen werden (RB 44, Ziff. 4, S. 7). Dass diese Strategie in Wirklichkeit nicht verfolgt worden ist, ergibt sich aus der oben umschriebenen

Bereitschaft des Widerbeklagten, die Marke aufzugeben, wenn nur die Entschädigung hoch genug ist. Wenn «Wild-Heerbrugg» der Joker gewesen sein soll, bleibt unverständlich, wozu nach dieser Besprechung zusätzlich «LEITZ»-Marken (insbesondere «WILDLEITZ») hätten eingetragen werden müssen (vgl. DB 49, 50, 51 und 52). 48. Aufgrund der vorstehend dargelegten Umstände kommt das Gericht zum Schluss, dass der Widerbeklagte die Marke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864 – wie auch bereits die nicht streitgegenständliche Marke «WILD HEERBRUGG» CH- Nr. 567 937 (gelöscht) – ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt hat, sondern in der Absicht, bestehende Marken mit diesen Bestandteilen anzugreifen und für die Beilegung der Markenstreitigkeiten Geld zu verlangen. Mit der Eintragung der Wortmarke «Wild Heerbrugg» CH-Nr. 624 864 verfolgte der Widerbeklagte den Zweck, in den Auseinandersetzungen mit der Leica Geosystems AG und der Leica Microsystems Holdings GmbH sowie mit der Widerklägerin dem Einwand begegnen zu können, die Benutzungsschonfrist der Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG» CH-

39 Nr. 567 937 sei abgelaufen. Die Hinterlegung der Marke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864 war daher rechtsmissbräuchlich und die Marke ist damit nichtig. 49.

#### **E. 50**

Prozent der Herstellungskosten (ohne F&E) plus der wesentliche Fabrikationsschritt am teuren Produktionsstandort Schweiz anfallen müssten.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.