

BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2013.6 vom 20. Januar 2016

BS Appellationsgericht, 2016-01-20, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bs_appellationsgericht_ZK.2013.6

FR: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2013.6 du 20 janvier 2016

IT: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2013.6 del 20 gennaio 2016

Erwägungen

E. 1

1.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in [...], die Beklagte hatte ihren Sitz zum Zeitpunkt der Klageeinreichung in [...]. Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die Klägerin macht eine Verletzung ihres Markenrechts und damit zivilrechtliche Ansprüche geltend. Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich demnach nach dem Lugano Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 (SR 0.275.12, LugÜ). Gemäss Art.

E. 2

2.1 Die Klägerin stellt zunächst ein Begehren um Unterlassung (Rechtsbegehren 1 und 2), mit dem sie beantragt, es sei der Beklagten zu verbieten, im Geschäftsverkehr die Bezeichnung [...], ungeachtet der Schreibweise, für elektronische Publikationen, Druckereierzeugnisse aller Art, Dienstleistungen in den Bereichen Veröffentlichung und/oder Herausgabe von gedruckten oder elektronischen Büchern, Zeitungen und/oder Zeitschriften, sowie für Dienstleistungen eines Verlags, eines Verlegers und/oder eines Herausgebers zu verwenden und/oder von Dritten verwenden zu lassen. Sie macht eine Verletzung ihrer im schweizerischen Markenregister hinterlegten Marke Nr. [...] geltend und stützt sich in ihrer Begründung ausschliesslich auf schweizerisches Markenrecht.

Die Beklagte hält dieses Rechtsbegehren für nicht genügend bestimmt und zu abstrakt formuliert. Ausserdem fehle das erforderliche Rechtsschutzinteresse. Das Rechtsbegehren sei sachlich und räumlich zu weit gefasst. Sie benutze das Zeichen lediglich im Bereich STM, weshalb die Klägerin das Verbot auf diesen Bereich hätte einschränken sollen. In den anderen Bereichen drohe gar keine Schutzrechtsverletzung. Zudem wolle die Klägerin der Beklagten die Verwendung des Zeichens überall auf der Welt verbieten, was gestützt auf das schweizerische Markenrecht nicht möglich sei (Duplik Rz. 130 ff.). An der Hauptverhandlung führte die Beklagte aus, das Rechtsbegehren müsse sachlich, persönlich, räumlich sowie zeitlich genau bestimmt sein und eine Verletzung müsse unmittelbar drohen oder ernsthaft zu befürchten sein. Sonst könne auf das Rechtsbegehren nicht eingetreten werden. Zum Beispiel sei fraglich, ob auch die namens- beziehungsweise firmenmässige Verwendung des Zeichens [...] verboten wäre, etwa bei einem Buch die Nennung des Autors mit dem Namen [...]. Auch die Formulierung **■ungeachtet der Schreibweise■** sei unklar. Ebenfalls sei unklar, was die Verwendung **■durch Dritte■** bedeute (Verhandlungsprotokoll S. 5 und 8).

2.2 Gemäss Art 55 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG; SR 232.11) kann derjenige, derin seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Diese Bestimmung konkretisiert die allgemeine Klagevoraussetzung des

Rechtsschutzinteresses für die markenrechtliche Unterlassungsklage (Willi, Kommentar MSchG, Art. 55 MSchG N 18). Fehlt das Rechtsschutzinteresse, ist auf die Klage nicht einzutreten (Staub, in: Bühler/Noth/Thouvenin [Hrsg.], SHK ■ Stämpfli Handkommentar Markenschutzgesetz, Art. 55 MSchG N 45). Das Vorliegen des Rechtsschutzinteresses wird als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen geprüft (Art. 59 Abs. 2 lit. a und Art. 60 ZPO; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2. Auflage 2013, Art. 59 ZPO N 1; David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, SIWR I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage 2011, Rz. 271).

Ein Unterlassungsbegehren muss als Leistungsklage genügend bestimmt sein, so dass es zum Urteilsdispositiv erhoben werden und ohne weitere Tatsachenerhebungen vollstreckt werden kann (Art. 84 Abs. 1 ZPO; Gehri, a.a.O., Art. 84 ZPO N 6 ff.). Es muss auf das Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens gerichtet sein (Gehri, a.a.O., Art. 84 ZPO N 8 f.; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 2. Auflage 2013, Art. 221 ZPO N 18; Willi, a.a.O., Art. 55 MSchG N 23). Die Beklagte muss erfahren, was sie nicht tun darf und die Vollstreckungsbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben; sie sollen das Verhalten nicht erneut rechtlich qualifizieren müssen (BGE 131 III 70 E. 3.3; Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 33). Ein Verbot muss sich am konkreten Einzelfall orientieren, darf aber so weit gefasst sein, dass künftige Umgehungen nicht allzu leicht möglich sind (David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, a.a.O., Rz. 282).

Üblich ist es, mehrere der in Art. 13 Abs. 2 MSchG aufgezählten, dem Markeninhaber vorbehaltenen Handlungen, zu nennen. Zu unbestimmt wäre etwa eine Formulierung wie ■es sei der Beklagten zu verbieten, das Zeichen XY kennzeichenmässig zu gebrauchen■ (Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 34). Marken sind stets im Zusammenhang mit denjenigen Waren und Dienstleistungen geschützt, für die sie im Register eingetragen sind. Aufgrund dieses markenrechtlichen Spezialitätsprinzips hat das Rechtsbegehren die Waren und Dienstleistungen aufzuführen, für welche das Verbot gelten soll.

Ist ein Rechtsbegehren zu wenig spezifiziert, ist es ganz oder teilweise abzuweisen. Werden etwa die Produkte nicht spezifiziert, ist das Rechtsbegehren ■ bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen ■ für diejenigen Waren und Dienstleistungen gutzuheissen, bezüglich welcher die erfolgte, bestehende oder drohende Markenrechtsverletzung erstellt ist (Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 39). Zu umfassend formulierte Unterlassungsbegehren können insoweit auf das zulässige Mass eingeschränkt werden, als sie hinreichend klar formuliert sind. Sollte sich das Verbotsbegehren bei der materiellen Beurteilung an sich als begründet, aber als zu umfassend formuliert erweisen, so ist es im Sachentscheid auf das zulässige Mass einzuschränken (BGE 107 II 82 E. 2b; BGE 131 III 70 E. 3.6). Ist das Rechtsbegehren in anderer Hinsicht unklar, ist es im Lichte der Begründung zu lesen. Bringt dies keine Klärung, ist auf die Klage in diesem Punkt nicht einzutreten (Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 39). Grundsätzlich muss das Unterlassungsbegehren auch zum Ausdruck bringen, auf welches räumliche Gebiet sich das Verbot beziehen soll.

2.3 Die Klägerin beantragt, es sei der Beklagten zu verbieten, im Geschäftsverkehr die Bezeichnung [...], ungeachtet der Schreibweise, für elektronische Publikationen, Druckereierzeugnisse aller Art, Dienstleistungen in den Bereichen Veröffentlichung und/oder Herausgabe von gedruckten oder elektronischen Büchern, Zeitungen und/oder Zeitschriften, sowie für Dienstleistungen eines Verlages, eines Verlegers und/oder eines Herausgebers zu verwenden und/oder von Dritten verwenden zu lassen.

Das Unterlassungsbegehren nennt zunächst das Zeichen, dessen Verwendung zu verbieten sei. Der Zusatz ■ungeachtet der Schreibweise■ stellt klar, dass etwa auch die Darstellung des Zeichens mit Kleinbuchstaben unzulässig sein soll. Mit Blick darauf, dass das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers auch ähnliche und nicht nur identische Zeichen umfasst, erscheint dieser Zusatz nicht als unbestimmt. Weiter werden im Begehren die Waren und Dienstleistungen genannt, für die das Zeichen nicht verwendet werden dürfen soll. Diese entsprechen einem Teil der im Markenregister eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Der Grad der Konkretetheit der Aufzählung ist absolut üblich und ist keineswegs zu unbestimmt. Die Formulierung ■zu verwenden und/oder von Dritten verwenden zu lassen■ ist ebenfalls nicht zu unbestimmt. Auch sie bezweckt eine allzu einfache Umgehung des Verbots, indem sie verhindert, dass die Beklagte die Verwendung des Zeichens etwa einer anderen Konzerngesellschaft oder einer externen Gesellschaft übertragen würde. Bei Gutheissung des Unterlassungsbegehrens wäre der Beklagten die Verwendung des Zeichens als Kennzeichen für die genannten Waren und Dienstleistungen untersagt. Zulässig wäre dagegen etwa die Nennung des Namens [...] als Name des Autors, dessen Werk die Beklagte herausgibt. Hier wird das Zeichen nicht als Kennzeichen des Unternehmens oder von Produkten verwendet; diese Verwendung wird vom Markenschutz nicht erfasst (siehe dazu Marbach, SIWR III/1, Markenrecht, 2. Auflage 2009, Rz. 1452). Eine noch präzisere Umschreibung des zu untersagenden Verhaltens ist im Markenrecht weder üblich noch sinnvoll. Insgesamt ist das Rechtsbegehren genügend bestimmt. Die Beklagte und auch die Vollstreckungs- und Strafbehörden wissen, was bei Gutheissung der Unterlassungsklage verboten wäre.

Im Zusammenhang mit der Klagebegründung ist unzweifelhaft, dass die Klägerin sich ausschliesslich auf schweizerisches Markenrecht und ihre schweizerische Marke stützt. Die im schweizerischen Markenregister hinterlegte Marke ist auf dem Gebiet der Schweiz geschützt. Entsprechend ist das Unterlassungsbegehren demnach dahingehend zu verstehen, dass sich das Verbot der Zeichenverwendung auf das Gebiet der Schweiz beziehen soll.

Was das Rechtsschutzinteresse beziehungsweise die drohende Verletzung des klägerischen Markenrechts betrifft, so ist unbestritten, dass die Beklagte das Zeichen [...] im Verlagsbereich und dort nur im Bereich STM verwendet. Eine vergangene, aktuelle oder drohende Verwendung in anderen Bereichen wird von der Klägerin weder behauptet noch belegt. Damit fehlt in den Bereichen ausserhalb STM der Nachweis einer drohenden Verletzung und damit das Rechtsschutzinteresse. Soweit das Unterlassungsbegehren weitere Bereiche als STM erfassen möchte, ist darauf nicht einzutreten. Eine solche Einschränkung des zu prüfenden Verbots auf die Verwendung des Zeichens [...] im Bereich STM ist zulässig; das Gericht darf auch im Rahmen der Dispositionsmaxime weniger zusprechen als die Klägerin beantragt (siehe dazu BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 4.2).

2.4 Gemäss diesen Erwägungen ist nachfolgend materiell zu prüfen, ob der Klägerin ein Unterlassungsanspruch für das Gebiet der Schweiz und für den Bereich STM zusteht.

E. 3

3.1 Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 vom Markenschutz

ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern, unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen sowie das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem identische oder ähnliche Zeichen, die für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

3.2 Die Klägerin ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. [...]. Sie wurde für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt: Auf elektronischen, optischen oder magnetischen Datenbanken gespeicherte Ton- und Bildaufnahmen, Compact-Disks (Ton, Bild), CD-ROM, CD-I, elektronische Publikationen (herunterladbar), Druckereierzeugnisse aller Art, Veröffentlichungen (Schriften), Druckarbeiten, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Dienstleistungen eines Verlags, eines Verlegers sowie eines Herausgebers, Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften, Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar) sowie Verwaltung von Urheberrechten. Im Register ist keine Lizenz an dieser Marke eingetragen.

Unbestritten ist, dass die Beklagte das Zeichen [...] im Bereich STM kennzeichenmässig verwendet und auch weiterhin verwenden will. Die Beklagte verwendet sodann ein Zeichen, das grundsätzlich nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist: Das Zeichen ist identisch mit der Marke der Klägerin und wird für gleiche oder zumindest gleichartige Waren und Dienstleistungen verwendet.

Die Beklagte macht einerseits zwar geltend, sie verwende das Zeichen gar nicht als Marke ■ also gar nicht als Kennzeichen für Waren und/oder Dienstleistungen ■, sondern als Bezeichnung eines Geschäfts, als Bezeichnung eines business beziehungsweise als tradename (siehe etwa Klagantwort Rz. 16). Im Widerspruch dazu behauptet die Beklagte dann aber andererseits, sie benutze das Zeichen eben doch als Marke, dies insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Behauptung, sie verfüge über eine nicht registrierte notorische Marke und eine Benutzungsmarke nach common law (Klagantwort Rz. 65; Duplik Rz. 117). Zusätzlich behauptet sie, es sei im Einklang mit dem APA eine Markenteilung vorgenommen worden (Duplik Rz. 54). Bei diesen unterschiedlichen Ausführungen handelt es sich nicht um rein rechtliche, zulässige Alternativbegründungen; vielmehr behauptet die Beklagte auf der tatsächlichen Ebene Widersprüchliches. Teilweise vermischt sie die Begriffe, indem sie von der Marke ■beziehungsweise■ der geschäftlichen Bezeichnung spricht (siehe etwa Duplik Rz. 45). Welche Art der Zeichenverwendung tatsächlich vorliegt, ist eine Frage des Sachverhalts. Sie kann an dieser Stelle indes offen gelassen werden. Das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers erstreckt sich nämlich auf jeden kennzeichenmässigen Gebrauch, nicht nur auf den markenmässigen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG; Marbach, a.a.O., Rz. 1453; Willi, a.a.O., Art. 13 MSchG N 37 f.).

Die Beklagte verwendet demnach ein Zeichen, das an sich geeignet ist, die Marke der Klägerin zu verletzen.

E. 3.3

3.3.1 Weshalb die Verwendung des identischen Zeichens [...] im Bereich STM trotz der klägerischen Marke zulässig sein soll, begründet die Beklagte zusammengefasst wie folgt:

Zunächst macht sie geltend, sie habe das Recht zur Benutzung des Zeichens als tradename im Bereich STM beim damaligen Verkauf des Verlagsteils Architektur und Design im APA gar nicht an die Käuferin übertragen (Klagantwort Rz. 16). Was sie gar nie an die Käuferin übertragen habe, könne gar nicht Bestandteil der Konkursmasse der E____ gewesen sein, weshalb die Klägerin dieses Recht auch nicht aus der Konkursmasse habe erwerben können (unten E. 3.3.2). Die Beklagte greife nicht in die eingetragenen Markenrechte der Klägerin ein, weil sie das Zeichen [...] nicht als Marke, sondern als geschäftliche Bezeichnung für ihr Verlagsgeschäft nutze (Klagantwort Rz. 16). Falls sie entgegen diesen Ausführungen doch alle Rechte an die damalige Käuferin übertragen hätte, sei davon auszugehen, dass ihr im APA eine Nutzniessung am tradename eingeräumt worden sei, eventualiter eine Lizenz ■ wobei dies im APA klar nicht so vereinbart worden sei ■, die sich die Klägerin trotz fehlender Eintragung im Markenregister entgegenhalten lassen müsse (unten E. 3.3.3 und 3.3.4). Sodann behauptet die Beklagte, sie verfüge über eine common law Marke in den USA und über eine notorische Marke in der Schweiz (unten E. 3.3.5). Zusätzlich behauptet die Beklagte, es sei im APA eine Markenteilung vorgenommen worden, wobei sie im Widerspruch dazu andernorts behauptet, die damalige Käuferin habe alle Markenrechte erworben (so Klagantwort Rz. 97; unten E. 3.3.2). Schliesslich macht die Beklagte geltend, die Klägerin verhalte sich unlauter und auch rechtsmissbräuchlich, wenn sie sich auf ihre registrierte Marke berufe und der Beklagten den Zeichengebrauch untersage (unten E. 3.3.6).

Die Klägerin bestreitet sämtliche Ausführungen der Beklagten und stellt sich auf den Standpunkt, sie habe die Marke aus der Konkursmasse unbelastet erworben. Die Beklagte habe unter keinem Titel ein Recht darauf, die Marke weiterhin zu verwenden.

3.3.2 Bei mehreren Argumenten der Beklagten steht der Inhalt des Asset and Purchase Agreement (APA; Klagantwort Beilage 21) zur Diskussion, namentlich bei den Fragen, ob die Beklagte das Recht am tradename im Bereich STM bei sich behalten hat, ob ihr eine Nutzniessung oder eine Lizenz eingeräumt wurde, oder ob eine Markenteilung vereinbart und vorgenommen wurde. Im Folgenden wird daher zunächst der Inhalt des APA geprüft.

Die Beklagte führt aus, im Jahr [...] habe sie den Verlagsteil Architektur und Design an die D____ verkauft. Dabei sei das Recht, das Zeichen [...] als geschäftliche Bezeichnung für das Verlagsgeschäft zu benutzen, namentlich für den Bereich STM, bei der Beklagten verblieben (Klagantwort Rz. 16 ff. und Rz. 26 ff.). Für die Auslegung des APA sei auch das Term Sheet [...] beizuziehen (Klagantwort Beilage 18). Daraus ergebe sich, dass einzig die Sparte Architektur und Design habe veräussert werden sollen. Beide Vertragsparteien hätten den Namen [...] für ihre Verlagstätigkeit weiterbenutzen können sollen. So sei im Term Sheet etwa festgehalten worden: ■Buyer will acquire the tradename [...] on a non exclusive basis.Seller will guarantee that it will only use the tradename in relation to its existing STM business.■(Zitat aus dem Term Sheet in Klagantwort Rz. 32). Weiter sei der Letter of Intent [...], der als Anhang 18 Teil des APA geworden sei, beizuziehen (Klagantwort Beilage 20), insbesondere dessen Ziffer 5 (Klagantwort Rz. 34 f.).Darin sei insbesondere Folgendes festgehalten worden:

■a) hereby confirm our interest in acquiring a number of assets of the Design & Architecture division of [], including the ■[]" magazine and the [] tradename We hereby state that this Letter is based on a business vision that contemplates the ■independent" function of the [] Design & Architecture business.

b) In relation to this letter the assets of the Design & Architecture division of [...] including the ■[...] magazine and the [...] tradename, subject of the proposed transaction mainly comprise of the following: Intangible assets, in particular all trademarks, tradenames, copyright, internet domain names, contents databases, applications for such rights and contents, as well user rights in respect of such rights and contents.■

Insbesondere heisse es in Ziffer 5 des Letter of Intent: ■The granting by the Seller, which ensures the rights of use of the [...] trademark and logo on a non exclusive basis. The Seller will guarantee that he will only use the trademark in relation to its existing STM business■ (Klagantwort Rz. 35).

Das APA sei dann am [...] geschlossen worden (Klagantwort Beilage 21). Im APA und auch im Closing Memorandum (Klagantwort Beilage 23) sei ausdrücklich festgehalten worden, dass der Beklagten ein umfassendes Nutzungsrecht für die geschäftliche Bezeichnung [...] im Verlagsbereich STM zustehen soll (Klagantwort Rz. 37). Diese Auslegung gehe aus verschiedenen Passagen in den Vertragsdokumenten deutlich hervor, so auch aus dem Titel des APA ■Agreement relating to the Transfer of Certain Contracts and Assets related to the Architecture and Design Business of [...]■ (dazu im Einzelnen Klagantwort Rz. 39 a bis h).

Die Beklagte behauptet, im Rahmen des APA seien einerseits die Gebrauchsrechte an der geschäftlichen Bezeichnung bei ihr verblieben, andererseits sei ihr eine Nutzniessung daran eingeräumt worden (Klagantwort Rz. 42). Beim späteren Verkauf der Aktiven aus der Konkursmasse der E____, so die Beklagte weiter, habe auch das Konkursamt festgestellt, dass Gegenstand des Kaufvertrags einzig die Aktiven seien, welche die Fortführung des Architektur und Design-Verlags ermöglichen sollen (Klagantwort Rz. 48, Klagbeilage 6). Der Konkursverwalter und die Organe der Klägerin hätten beim Kauf gewusst, dass der Beklagten ein Nutzungsrecht am Zeichen für den Verlagsbereich STM zustehe (Klagantwort Rz. 50 ff.). Die Klägerin habe daher nur die belasteten Markenrechte erworben und das Gebrauchsrecht und die Nutzniessung der Beklagten anerkannt (Klagantwort Rz. 52).

Die Klägerin hält die Auslegung des APA der Beklagten für falsch. Sie macht geltend, es komme ohnehin darauf gar nicht im Einzelnen an, weil sie gar nicht am damaligen Vertragsschluss beteiligt gewesen sei. Allfällige der Beklagten verbliebenen oder eingeräumten Rechte seien im Konkurs der E____ untergegangen (Replik Rz. 48). Sie habe die Marke ganz und ohne Belastung aus der Konkursmasse erworben. Die Präambel im Kaufvertrag mit der Konkursmasse enthalte keine Einschränkung auf die Sparte Architektur und Design (Replik Rz. 49, Klagbeilage 6). Die Klägerin legt das APA dahingehend aus, dass damit alle Rechte an die Käuferin übertragen worden seien und diese der Beklagten dann ein Nutzungsrecht an der Geschäftsbezeichnung [...] eingeräumt habe, nicht aber an der Marke. Dieses Nutzungsrecht sei im Rahmen einer Lizenz eingeräumt worden und im Konkurs untergegangen (Replik Rz. 25). Auch das Term Sheet enthalte keinen anderen Inhalt. Gemäss der Einleitung des APA sei auch der tradename auf die Käuferin übertragen worden; ebenso die spartenunabhängigen Domainnamen, etwa www.[...].ch. Art. 12.3 des APA habe die Beklagte gar zur Firmenänderung verpflichtet, indem der Begriff [...] darin nicht mehr habe vorkommen dürfen. Entsprechend habe sich die Beklagte dann auch tatsächlich umfirmiert. Nur das entsprechende Verlagsprogramm, also die naturwissenschaftlichen Titel, seien bei der Beklagten verblieben (Replik Rz. 34). Die Klägerin weist schliesslich darauf hin, dass im APA und auch in den sonstigen

Vertragsdokumenten nirgends ausgeschlossen worden sei, dass die Käuferin das Zeichen [...] im Bereich STM nutzen dürfe (Replik Rz. 39).

Zu prüfen ist demnach der Inhalt des APA. Einschlägig ist zunächst insbesondere Art. 12 APA, der wie folgt lautet:

12 BUSINESS NAME, TRADEMARKS AND DOMAIN NAMES

12.1 Pursuant to Clause 2.1, the Vendor acknowledges and agrees that, by virtue of this Agreement, the Purchaser shall upon Closing acquire all rights or interests, other than the rights set out below in the Intellectual Property Rights including, without limitation, in the business names, logos, trademarks, ISBN Roots and internet domain names held until the Closing by the Vendor and listed in Schedules 2 and 3.

12.2 The Purchaser herewith grants an exclusive and royalty free license to the Vendor entitling the Vendor to use the trade name "[...]", however, only within the scope of the publishing of STM publications for an unlimited period of time.

12.3 The Vendor undertakes to change its corporate name to another which does not include the word "[...]", or any analogous misleading term, immediately after the execution of this Agreement and, in any event, prior to Closing. The Vendor further undertakes to have this change registered in the Commercial Registry immediately after the Closing Date.

12.4 Likewise, the Parties undertake to use their best efforts to implement a "web cross referencing" system in both [...].com and the new domain name to be obtained by the Vendor.

Gemäss dieser Formulierung gehen die Rechte an geschäftlichen Bezeichnungen und Marken auf den Käufer über und dieser räumt dem Verkäufer eine exklusive, kostenlose Lizenz ein, die ihn berechtigt, die geschäftliche Bezeichnung [...] für eine unbeschränkte Zeit zu nutzen, dies nur im Rahmen der Veröffentlichung von STM-Publikationen.

Die Beklagte behauptet nun, dies entspreche nicht dem wirklichen Willen der Vertragsparteien. Sie stellt den Wortlaut von Art. 12.1 und 12.2 des APA der Fassung gegenüber, die nach ihrem Dafürhalten dem wirklichen Willen der Parteien entspricht. Danach hätte Art. 12.2 wie folgt lauten sollen: ■The Purchaser herewith retains the exclusive right to use the trade name [...], however, only within the scope of the publishing of STM publications for an unlimited period of time■ (Duplik Rz. 52; Hervorhebung übernommen). Die Beklagte kann allerdings nicht beweisen, dass diese ■ von der Klägerin bestrittene (Stellungnahme zur Duplik Rz. 20) Fassung dem tatsächlichen Willen der damaligen Vertragsparteien entsprach. Der wirkliche Wille der damaligen Vertragsparteien lässt sich höchstens aus den dokumentierten Umständen vor und nach dem Vertragsschluss herleiten; eine Befragung von auf Seiten der damaligen Käuferin involvierten Personen wird nicht beantragt. Die Umstände sprechen indes nicht für die Auslegung der Beklagten. Zunächst erscheinen der Wortlaut und der Inhalt von Art. 12.1 und 12.2 des APA mindestens insoweit klar, als alle Rechte an die Käuferin übertragen wurden, denn sonst würde es keinen Sinn machen, wenn die Käuferin der Verkäuferin wiederum ein Benutzungsrecht (zurück-)einräumen würde. Hätte die Verkäuferin das Recht zur Nutzung der geschäftlichen Bezeichnung [...] tatsächlich nicht übertragen, müsste es ihr nicht wieder eingeräumt werden. Weiter spricht auch der Titel des APA nicht für die Auslegung der Beklagten. Gemäss Titelblatt ist der Kaufgegenstand zwar eingeschränkt auf die Sparte Architektur und Design: ■Agreement relating to the Transfer of Assets related to

the Architecture and Design Publishing Business of [...]■. Die Marke weist jedoch einen deutlichen Bezug (auch) zum Verlagsbereich Architektur und Design auf, auch wenn sie nicht auf diese Sparte eingeschränkt ist und noch Bezüge zu weiteren Verlagsbereichen denkbar sind. Dass lediglich die Sparte Architektur und Design Gegenstand des Verkaufs war, spricht nicht für die Auslegung der Beklagten. Immerhin haben die Parteien auch vereinbart, dass sich die Beklagte umfirmieren muss ■ was [...] erfolgte ■ und dass die entsprechenden spartenunabhängigen Domainnamen auf die Käuferin übergehen.

Unzutreffend ist weiter die Behauptung der Beklagten, es habe im APA eine Markenteilung stattgefunden. Was sie in ihren Beispielen aufzeigt (Duplik Rz. 46), mag zwar in der Transaktionspraxis vorkommen oder sogar üblich sein, vereinbart oder vollzogen wurde es aber im vorliegenden Fall gerade nicht. Überdies ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Beklagte eine Markenteilung behauptet, wo sie doch geltend macht, sie verwende das Zeichen lediglich als Geschäftsbezeichnung.

Ebenso wenig überzeugen die Ausführungen der Beklagten, wenn sie geltend macht, einerseits seien die durch jahrzehntelange Nutzung der geschäftlichen Bezeichnung [...] für den Bereich STM erworbenen Gebrauchsrechte bei der Beklagten verblieben, andererseits seien ihr Ausschliesslichkeitsrechte an der geschäftlichen Bezeichnung [...] für den Bereich STM im Sinne einer Nutzniessung am tradename eingeräumt worden, welche D____ und ihre Rechtsnachfolger von der Verwendung des Zeichens im Verlagsbereich STM in Zukunft vollständig ausschliessen sollte (Klagantwort Rz. 42). Wie bereits erwähnt, macht es keinen Sinn, der Beklagten ein Recht einzuräumen, das sie angeblich gar nie übertragen hat.

Auch wenn im Term Sheet und im Letter of Intent noch etwas anderes vorgesehen sein mag, was hier offen gelassen werden kann, ändert das nichts daran, dass schliesslich das APA mit der Formulierung in Artikel 12 abgeschlossen wurde. Ohnehin enthalten das Term Sheet und der Letter of Intent keinen Beweis für den von der Beklagten behaupteten angeblichen wirklichen Willen der damaligen Vertragsparteien. Auch die in der Klagantwort (Rz. 39 e) zitierte Stelle aus einem Anhang zum Closing Memorandum ■ ■[...]■s Natural Science publishing program will remain with [...]■ ■ kann etwa ohne weiteres auch dahingehend verstanden werden, dass die Titel und Programme, also die Produkte aus dem STM-Bereich, bei der Beklagten bleiben. Zum Schicksal der in diesem Verlagsteil bisher verwendeten Kennzeichen sagt diese Formulierung nichts.

Schliesslich spricht auch der Vollzug des APA gegen die Auslegung der Beklagten. Die Marke wurde ohne jede Einschränkung im Register auf die Käuferin übertragen. Auch wurde keine zusätzliche Marke eingetragen, so dass zwei gleichlautende Marken für je unterschiedliche Sparten bestehen würden.

Auszugehen ist daher von einer Übertragung der Rechte am Zeichen und insbesondere an den Marken [...] auf die damalige Käuferin. Entsprechend wurde der Wechsel der Inhaberschaft an der Marke im Register eingetragen. Weiter ist davon auszugehen, dass die Käuferin im APA der Beklagten das Recht eingeräumt hat, die geschäftliche Bezeichnung [...] im Zusammenhang mit dem bestehenden STM-Verlagsbereich zu verwenden. Vor diesem Hintergrund sind die weiteren Behauptungen der Beklagten zu prüfen, weshalb ihre Verwendung des Zeichens [...] keine Verletzung des klägerischen Markenrechts sein soll.

3.3.3Die Beklagte behauptet, das ihr im APA eingeräumte Recht sei eine Nutzniessung an der geschäftlichen Bezeichnung ■ eventualiter eine Lizenz ■, die sich die bösgläubige

Klägerin trotz fehlenden Registereintrags entgegenhalten lassen müsse (Klagantwort Rz. 76 und Rz. 99 ff.). Sie macht geltend, die Einräumung von Nutzniessungsrechten komme bei derartigen komplexen Transaktionen häufig vor (Klagantwort Rz. 101). Das APA sei in diesem Sinn zu verstehen. Die Beklagte verweist diesbezüglich auf Art. 19 Abs. 2 MSchG, wonach eine Nutzniessung gegenüber gutgläubigen Dritten erst mit dem Registereintrag wirksam ist (Klagantwort Rz. 103). Die Klägerin sei aber bösgläubig, weshalb sie sich die Nutzniessung an der Marke entgegenhalten lassen müsse. Die Klägerin bestreitet eine Nutzniessung (Replik Rz. 76). Insbesondere bestehe eine solche nicht an den Marken sondern höchstens an der geschäftlichen Bezeichnung. Stattdessen sei der Beklagten im APA eine Lizenz eingeräumt worden. Diese sei aber im Konkurs der E_____ untergegangen.

Die Ausführungen der Beklagten zur Nutzniessung nehmen Bezug auf die Nutzniessung an einer Marke und stützen sich auf das Markenrecht. Die Beklagte macht aber geltend, sie habe eine Nutzniessung an der Geschäftsbezeichnung. Inwiefern die Ausführungen zum Markenrecht auch für die Nutzniessung an der Geschäftsbezeichnung gelten sollen, führt die Beklagte nicht aus. Weiter ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Beklagte an der Geschäftsbezeichnung, an der sie zusätzlich originäre und gar nie übertragene Gebrauchsrechte geltend macht, zugleich eine Nutzniessung haben sollte. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Beklagte in der vorliegenden Konstellation ein beschränktes dingliches Recht an einem eigenen Recht haben sollte. Die Beklagte kann die behauptete Vereinbarung einer Nutzniessung auch nicht beweisen.

Weiter gelingt der Beklagten auch der Nachweis der Bösgläubigkeit der Klägerin nicht. Dass F____, heute Mitarbeiter bei der Klägerin, bei der Erarbeitung und dem Abschluss des APA auf Seiten der Beklagten dabei war, macht die Klägerin nicht bösgläubig in Bezug auf die angebliche Nutzniessung an der geschäftlichen Bezeichnung. Auch wenn er, wie die Beklagte behauptet, Kenntnisse über den Kaufgegenstand, den Kaufpreis und von der Klausel im Term Sheet, wonach **Buyer will acquire the tradename [...] on a non exclusive basis. Seller will guarantee that it will only use the tradename in relation to its existing STM business** (so Duplik Rz. 63) hatte, bedeutet dies nicht, dass die Klägerin beim Kauf der Marke aus der Konkursmasse um die angebliche **wie soeben dargelegt nicht bestehende Nutzniessung** gewusst hätte oder hätte wissen müssen. Die Klägerin bestreitet denn auch nicht, dass ihre Organe beim Kauf der Marken aus der Konkursmasse Kenntnis vom APA hatten. Diese Kenntnis hatten aber alle anderen Kaufinteressenten auch. Ebenso wussten alle Interessenten, dass die Konkursverwaltung nicht in den Vertrag, welcher der Beklagten das Recht zur Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung einräumte, eintritt und dass dieses Recht somit den Konkurs nicht überstehen würde.

Der Bestand eines dinglichen Nutzungsrechts kann die Beklagte somit nicht nachweisen. Das ihr im APA vertraglich eingeräumte obligatorische Nutzungsrecht ist, wie im Folgenden dargelegt wird, im Konkurs untergegangen.

3.3.4 Es ist unbestritten, dass die Konkursverwaltung nicht in den Vertrag betreffend Einräumung des Nutzungsrechts an der geschäftlichen Bezeichnung [...] eingetreten ist. Die Konkursverwaltung hat dem Vertreter der Beklagten diesbezüglich per E-Mail mitgeteilt (Klagantwort Beilage 32): **Den Kaufvertrag habe ich gekannt, wobei für mich von Anfang an klar war, dass es sich sowohl beim Optionsrecht auf die Bücher wie die eingeräumte Lizenz um nicht konkursbeständige Rechte handelte. Soweit im fraglichen Kaufvertrag ein Lizenzvertrag gesehen werden kann, treten wir als Konkursverwaltung natürlich nicht in diesen ein. Wir sind deshalb der Meinung, dass Ihrer Mandantin ein Schadenersatzanspruch**

und nichts weiter zusteht. ■ Damit ist das obligatorische Recht der Beklagten untergegangen.

Die Beklagte macht das obligatorische Nutzungsrecht ohnehin nur hilfsweise als weitere Argumentationslinie geltend. Diesbezüglich führt sie aus, sie habe im APA die Kennzeichenrechte übertragen, sich indes die Lizenz am tradename einräumen lassen, was sich die bösgläubige Klägerin trotz fehlenden Eintrags im Register entgegenhalten lassen müsse. Die Beklagte stellt sich indes deutlich auf den Standpunkt, dass dies tatsächlich so nicht vereinbart worden sei (siehe Stellungnahme vom 6. November 2014, Rz. 20). Die Beklagte beruft sich für ihre Behauptung, wonach sich der Bösgläubige eine nicht eingetragene Lizenz entgegenhalten lassen müsse, auf Regelungen im Patentgesetz und im Sortenschutzgesetz (Klagantwort Rz. 114 ff.). Die herrschende Lehre lehnt die Meinung jedoch ab, wonach sich der bösgläubige Erwerber einer Marke eine nicht eingetragene Lizenz entgegenhalten lassen müsse (Art. 18 Abs. 2 MSchG; siehe dazu Willi, a.a.O., Art. 18 MSchG N 38; Hilty, Lizenzvertragsrecht, Bern 2001, S. 319, wonach es Sache des Lizenznehmers ist, dafür zu sorgen, dass er gegenüber einem späteren Erwerber des Schutzrechts möglichst gut abgesichert ist, sowie S. 742 f.). Dies räumt die Beklagte selbst ein (Klagantwort Rz. 117). Wie es sich mit Lizenzen an geschäftlichen Bezeichnungen verhält, kann vorliegend offengelassen werden. Eine nicht im Register eingetragene Lizenz kann einem bösgläubigen Dritten ohnehin nur entgegengehalten werden, wenn die Lizenz tatsächlich besteht. Nach Beendigung eines Lizenzvertrags besteht keine Lizenz mehr, die einem Dritten bekannt sein könnte. Indem die Konkursverwaltung nicht in den Vertrag eingetreten ist, wurde dieser und damit die Lizenz beendet.

Dass der Konkursverwalter bestätigte (Klagantwort Beilage 32), das APA zu kennen, ändert an diesem Ergebnis nichts. Gerade in Kenntnis des APA ist die Konkursverwaltung nicht in allenfalls darin enthaltene Lizenzverträge eingetreten. Dies wird im Grundsatz von der Beklagten denn auch nicht bestritten. Vor diesem Hintergrund kann auf die Anhörung des Konkursverwalters als Zeuge verzichtet werden (siehe Beweisantrag in Klagantwort Rz. 51). In Kenntnis dieser Umstände hat sich die Klägerin zum Kauf der Marke entschlossen. Die anderslautende Behauptung der Beklagten (Klagantwort Rz. 52), wonach die Klägerin beim Kauf die bestehenden Gebrauchsrechte und Nutzniessungsrechte der Beklagten anerkannt habe, gehen aus den oben dargelegten Gründen fehl.

Die Beklagte kann auch sonst nichts aus dem Kaufvertrag zwischen der Konkursmasse und der Klägerin für ihren Standpunkt ableiten. Das Zitat der Beklagten aus dem Kaufvertrag, wonach Gegenstand des Vertrags einzig die zum Betriebsteil Buchverlag der E_____ gehörenden Aktiven seien, welche die Fortführung des Architektur und Design-Verlags ermöglichen sollen (siehe Klagantwort Rz. 48), ist nicht korrekt. Im Vertrag heisst es stattdessen an dieser Stelle: ■ Mit dem vorliegenden Vertrag werden die zum Betriebsteil Buchverlag gehörenden Aktiven verkauft, um eine Fortführung des Verlags zu ermöglichen ■ (Klagbeilage 6, Präambel). Die verkaufte Marke gehört eben zum Architektur- und Designverlag, auch wenn das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht auf diesen Verlagsbereich eingeschränkt ist. Die Marke kann zudem übertragen werden und betrifft eindeutig den Buchverlag.

Die Beklagte behauptet schliesslich, die spätere Konkursitin habe bis zur Konkurseröffnung vereinbarungsgemäss unter der geschäftlichen Bezeichnung [...] ausschliesslich Bücher und Zeitschriften im Bereich Architektur und Design publiziert (Klagantwort Rz. 64). Dies wird von der Klägerin nicht bestritten. Es spricht aber nicht für die Schlussfolgerung der

Beklagten, dass sie auch nach dem Konkurs weiterhin das Recht zur Nutzung der Bezeichnung [...] im Bereich STM habe. Bis zum Konkurs hatten die der Beklagten im APA eingeräumten Rechte Bestand und die Käuferin hielt sich an das im APA Vereinbarte. Mit dem Konkurs und dem Nichteintritt in den Vertrag endeten diese obligatorischen Rechte.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beklagte die Rechte an der Marke und der geschäftlichen Bezeichnung [...] im APA an die damalige Käuferin übertragen hat. Im APA wurde der Beklagten von der Käuferin das obligatorische Nutzungsrecht an der geschäftlichen Bezeichnung [...] eingeräumt. Im Konkurs der E_____ trat die Konkursverwaltung nicht in diesen Vertrag ein und das Nutzungsrecht der Beklagten endete.

3.3.5 Als weiteres Argument für ihren Standpunkt bringt die Beklagte vor, sie habe in jedem Fall im Bereich STM ■ zusätzlich zu den bisher behaupteten Rechtsgrundlagen ■ eine common law trademark [...] in den USA und eine entsprechende notorisch bekannte Marke in der Schweiz, wobei diese Priorität habe gegenüber den registrierten Marken der Klägerin (Klagantwort Rz. 104 ff.). Sie macht geltend, grundsätzlich gelte im Markenrecht das Hinterlegungsprinzip, doch werde dieses mit Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG in Verbindung mit Art. 6bisPVÜ durchbrochen (Klagantwort Rz. 105). Eine Marke könne registriert und zugleich notorisch bekannt sein. Das Zeichen [...] sei als Folge der Benutzung als Marke in den USA in der Schweiz gemäss Art. 6bisPVÜ geschützt, weil in der Schweiz die Voraussetzungen der Notorietät erfüllt seien (Klagantwort Rz. 111 ff.). Die notorische Marke der Beklagten geniesse Priorität gegenüber den am [...] durch sie selbst hinterlegten Marken, weil die Beklagte das Zeichen in den USA seit 1997 und in der Schweiz mindestens seit den 1940er Jahren benutze. Somit könne sich die Klägerin als heutige Inhaberin der registrierten Marken gegenüber der Beklagten nicht auf ein älteres Markenrecht berufen und keinen Verbotsanspruch geltend machen (Klagantwort Rz. 113).

Die Klägerin bestreitet diese Ausführungen und weist darauf hin, dass die Beklagte im Rahmen dieser Argumentation nun im Widerspruch zur ersten Begründungslinie plötzlich doch einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens behaupte (Replik Rz. 12 und 58). Die Klägerin hält dafür, die Beklagte benutze das Zeichen als Marke, namentlich als Zeichen für eine Produktpalette (Replik Rz. 74). Im Einzelnen bestreitet die Klägerin sowohl das Vorliegen einer common law trademark in den USA als auch das Bestehen einer notorisch bekannten Marke in der Schweiz. Nach ihrem Dafürhalten kann sich die Beklagte nicht auf die Bestimmungen zur notorisch bekannten Marke stützen, da sie die Marke selbst hinterlegt habe, es sich also nicht um eine Drittmarke handle (Replik Rz. 81 ff.). Art. 6bisPVÜ sei auf diese Konstellation gar nicht anwendbar, wenn die Beklagte als behauptete Inhaberin einer notorischen Marke diese selbst in der Schweiz hinterlegt habe (Replik Rz. 82 ff.).

Die Beklagte hinterlegte die schweizerische Marke Nr. [...] am [...]. Ziel des Schutzes der notorischen Marke ist grundsätzlich der Schutz des ausländischen Inhabers einer ausländischen Marke vor der Eintragung derselben Marke durch einen Dritten in der Schweiz, wenn die ausländische Marke in der Schweiz grosse Bekanntheit geniesst. Selbst wenn man davon ausgeht, dass dieser Schutz auch für den schweizerischen Inhaber einer Marke gilt, die in der Schweiz die erforderliche Bekanntheit geniesst, ist der Ansicht der Beklagten nicht zu folgen. Sie beruft sich nämlich auf ihre angebliche common law trademark und die entsprechende angebliche notorisch bekannte Marke in der Schweiz nicht als Mittel gegen eine Eintragung einer Marke durch die Klägerin (eine solche liegt gar

nicht vor), sondern als Verteidigungsmittel gegen den Unterlassungsanspruch der Klägerin als Inhaberin der zu einem früheren Zeitpunkt durch sie selbst hinterlegten Marke. Die Beklagte bedurfte seit der eigenen Hinterlegung der Marke im schweizerischen Markenregister gar nicht mehr des Schutzes von Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, mit anderen Worten ist die zum damaligen Zeitpunkt allenfalls notorisch bekannte Marke in der Hinterlegung aufgegangen. Das Markenregister soll ja gerade auch Transparenz schaffen (Marbach, a.a.O., Rz. 763) und es ist nicht einzusehen, weshalb hinter einer registrierten Marke eine identische, nicht registrierte Marke Geltung haben sollte. Ausgangspunkt für den Schutz der notorisch bekannten Marke ist, dass das Zeichen in der Schweiz gerade nicht als Marke hinterlegt ist (Willi, Kommentar MSchG, Art. 3 MSchG N 161). Bereits aus diesem Grund kann sich die Beklagte gegenüber der klägerischen Marke nicht auf Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG stützen.

Eine notorisch bekannte Marke würde im Übrigen voraussetzen, dass die Beklagte das Zeichen als Marke gebraucht. Diesbezüglich sind die Behauptungen der Beklagten wie bereits dargelegt (E. 3.2) widersprüchlich. In ihrer Hauptargumentation behauptet sie, sie verwende das Zeichen nicht als Marke, sondern als geschäftliche Bezeichnung. Schon von daher sind ihre Ausführungen zur notorisch bekannten Marke nicht überzeugend. Fraglich ist zudem der Bestand einer common law trademark der Beklagten. Ihre diesbezüglichen Behauptungen sind kaum substantiiert (Klagantwort Rz. 56 ff. insbesondere 65 und 66 sowie 110). Gar nicht substantiiert ist etwa, ob tatsächlich die Beklagte selbst Inhaberin der ohnehin bestrittenen common law trademark ist. Die Beklagte behauptet lediglich, das Zeichen [...] werde seit 1960 in den USA intensiv benutzt und verfüge in Fachkreisen über ausserordentlich hohe Bekanntheit und Renommee, was verschiedene US-Autoren und Professoren bestätigen würden. Hierfür reicht die Beklagte nebst der Auflistung von Verlagstiteln oder Vertriebsbestätigungen insbesondere zwei Bestätigungsschreiben ein (Klagantwort Beilagen 39 und 40). Gestützt auf common law habe sie daher ein Markenrecht in den USA. Die entsprechende Marke sei in der Schweiz notorisch bekannt. Als Beweismittel hierfür reicht die Beklagte eine demoskopische Umfrage zur Bekanntheit des Zeichens im Forschungskreis Mathematik ein (Klagantwort Beilage 33). Daraus sei zu schliessen, dass die geschäftliche Bezeichnung [...] für Fachzeitschriften und Publikationen im Bereich STM in der Schweiz heute und seit Jahrzehnten über eine hohe Bekanntheit und eine hervorragende Verkehrsgeltung verfüge (Klagantwort Rz. 62). Insgesamt sind diese Behauptungen zu wenig substantiiert und auch nicht bewiesen. Insbesondere sind die E-Mail von [...], einem Verlagsautor beziehungsweise Mitherausgeber der Beklagten (Klagantwort Beilage 39), sowie das kurze Schreiben von [...], Mathematics Editor bei [...] (Klagantwort Beilage 40), nicht geeignet, den Bestand der common law trademark zu beweisen. Ebenso wenig vermag die demoskopische Umfrage zu beweisen, dass das Zeichen in der Schweiz als Marke notorisch bekannt ist. Die Beklagte spricht selbst lediglich von der Bekanntheit der geschäftlichen Bezeichnung, nicht aber der Marke. Der Beklagten kann bei dieser Argumentationslinie auch mangels Nachweis einer notorisch bekannten Marke nicht gefolgt werden.

3.3.6 Als letztes Argument macht die Beklagte geltend, die Klägerin verhalte sich mit der vorliegenden Klage unlauter und rechtsmissbräuchlich (Klagantwort Rz. 121 ff.). Sie behauptet, die Klägerin habe die Klage entgegen den klaren Verhandlungsergebnissen beim Verkauf des Bereichs Architektur und Design im Rahmen des APA erhoben. Der Erfolg der Beklagten auf dem Markt der STM-Publikationen hänge zudem in einem hohen Mass von

der Möglichkeit ab, das Zeichen [...] verwenden zu können. Sie habe sich den Wettbewerbsvorteil mit dem Kennzeichen [...] im STM-Bereich redlich erworben und es würde eine massive Wettbewerbsbehinderung darstellen, wenn sie bei Gutheissung der Klage an der weiteren Verwendung des Zeichens gehindert würde (Klagantwort Rz. 127 f.). Die Klägerin wolle sich mit der vorliegenden Klage die von der Beklagten aufgebaute überragende Verkehrsgeltung des Zeichens im Bereich STM aneignen, was eine unlautere Rufausbeutung darstelle (Klagantwort Rz. 134). Gleichzeitig hält die Beklagte die Klage für eine rechtsmissbräuchliche Berufung auf das formell bestehende Markenrecht (Klagantwort Rz. 138). Ausserdem habe die damalige Käuferin auf die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs verzichtet, womit dieser untergegangen und verwirkt sei (Klagantwort Rz. 140 f.). Das Verhalten der Klägerin sei unlauter, weil sie zwar formell Markeninhaberin sei, aber beim Erwerb der Marken aus der Konkursmasse über das APA Bescheid gewusst habe. Zum einen habe die Konkursverwaltung darüber informiert, zum anderen sei F_____ damals noch für die Beklagte beim Abschluss des APA dabei gewesen und heute bei der Klägerin angestellt, weshalb sich die Klägerin dessen Wissen anrechnen lassen müsse. Die Klägerin wolle die Leistungen der Beklagten ■ Erarbeitung des goodwill gegenüber dem Zeichen [...] im Bereich STM ■ ohne eigene Leistung übernehmen, was nicht im Sinn des lautereren und unverfälschten Wettbewerbs sei. Die Klägerin wolle die Beklagte so im Wettbewerb behindern und zugleich den guten Ruf ausbeuten. Die Klägerin verwende das Institut der registrierten Marke rechtsmissbräuchlich.

Die Klägerin bestreitet sowohl die Unlauterkeit ihres Verhaltens als auch dessen Rechtsmissbräuchlichkeit (Replik Rz. 96 ff.). Sie macht geltend, die Beklagte verfüge über die Dachmarke [...], unter der sie ihre Leistungen anbiete. Die Unterlassung der Verwendung des Zeichens [...] behindere die Beklagte nicht im Wettbewerb (Replik Rz. 101). Zudem habe sich die Beklagte nach dem Verkauf im Einklang mit dem APA umfirmiert, so dass [...] kein Firmenbestandteil mehr sei. Die Klägerin stützt sich auf ihre registrierten Marken und führt aus, sie habe diese unbelastet aus der Konkursmasse erworben. Sie sei auch nicht bösgläubig. F_____ sei damals beim Zustandekommen des APA bei der Beklagten als Controller dabei gewesen und nicht Jurist. Die Beklagte ihrerseits sei beim Abschluss des APA anwaltlich beraten worden. Die Auslegung des APA sei klar: Die Beklagte habe alle Kennzeichenrechte übertragen und ihr sei lediglich die obligatorische Benutzung an der geschäftlichen Bezeichnung eingeräumt worden. Die Konkursmasse sei in diesen Vertrag nicht eingetreten und das Benutzungsrecht der Beklagten im Konkurs untergegangen.

Wie oben ausgeführt (E. 3.3.2 und 3.3.3) hat die Beklagte der damaligen Käuferin im APA alle Kennzeichenrechte übertragen und sich das obligatorische Nutzungsrecht an der geschäftlichen Bezeichnung [...] einräumen lassen. Im Konkurs der E_____ trat die Konkursverwaltung nicht in diesen Vertrag ein, womit das Nutzungsrecht der Beklagten endete. Die Klägerin hatte ■ wie alle am Kauf der Marken Interessierten ■ Kenntnis davon und hat sich unter diesen Umständen zum Kauf der Marken entschlossen. Die Marken sind unbelastet auf die Klägerin übergegangen. Dabei spielt es keine Rolle, dass F_____ beim Abschluss des APA noch auf Seiten der Beklagten tätig war.

Marken stellen grundsätzlich einen übertragbaren Vermögenswert dar. Geniesst eine Marke einen guten Ruf, so dürfte ihr Wert entsprechend höher sein. Dass die Klägerin eine Marke mit einem angeblich guten Ruf kauft und dafür einen entsprechenden Preis zu bezahlen bereit ist, ist nicht unlauter. Der Kauf hätte auch der Beklagten offen gestanden. In ihrer

Stellungnahme vom 6. November 2014 gesteht die Beklagte selbst Unzulänglichkeiten und/oder Unachtsamkeiten im Zusammenhang mit dem APA ein und führt aus, sie habe die Nachführung des Registers unterlassen (Stellungnahme vom 6. November 2014, Rz. 24). Sie hätte mit einem Kauf der Marke aus der Konkursmasse diese angeblichen Unachtsamkeiten korrigieren können. Es ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte je an der Sicherung ihres behaupteten Rechts gehindert worden wäre. Im Übrigen dürfte es in vielen Fällen so sein, dass ein Lizenznehmer ■ sei es einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung ■ während der Dauer eines Lizenzvertrags unter Verwendung des Zeichens einen mehr oder weniger guten Ruf aufbaut. Nach der Beendigung des Lizenzvertrags endet sein Nutzungsrecht trotzdem und der Rechteinhaber kann wieder über das Zeichen verfügen, ohne dass dies unlauter wäre.

Verhält sich die Klägerin mit ihrer registrierten Marke nicht unlauter, liegt auch kein Rechtsmissbrauch vor. Die Klägerin kann und darf ihr Ausschliesslichkeitsrecht gegenüber der Beklagten geltend machen. Ebenso wenig liegt eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs vor. Die damalige Käuferin hat der Beklagten ein obligatorisches Nutzungsrecht eingeräumt, das im Konkurs der E_____ untergegangen ist. Damit lebt der Unterlassungsanspruch der Markeninhaberin wieder auf.

3.4 Gemäss diesen Erwägungen hat die Klägerin Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens [...] durch die Beklagte. Im Einklang mit den eingangs dargelegten Erwägungen zum Unterlassungsbegehren ist der Unterlassungsanspruch für den Bereich STM und für das Gebiet der Schweiz gutzuheissen.

E. 4

4.1 Zu prüfen sind der geltend gemachte Entschädigungsanspruch der Klägerin und damit zusammenhängend der geltend gemachte Anspruch auf Offenlegung von Umsatz und Gewinn durch die Beklagte seit dem 24. April 2012.

4.2 Die Klägerin behauptet, sie benötige zur Bezifferung des Entschädigungsanspruchs die angebehrten Umsatz- und Gewinnangaben der Beklagten. Ein materiellrechtlicher Anspruch auf Auskunftserteilung bestehe für alle Anspruchsgrundlagen, insbesondere für den Anspruch auf Schadenersatz und den Anspruch auf Gewinnherausgabe. Die Klägerin stützt sich dabei auf Art. 55 MSchG. Sie führt aus, nach Erhalt dieser Daten werde sie die Höhe der verlangten Entschädigung und deren Basis ■ Schadenersatz oder Gewinnherausgabe ■ konkretisieren und die entsprechenden Voraussetzungen substantiieren (Klage Rz. 23 ff.; Replik Rz. 107). Der Anspruch auf Gewinnherausgabe bestehe unabhängig von einem Verschulden der Beklagten und treffe auch den Gutgläubigen (Replik Rz. 106). In jedem Fall sei der Beklagten seit der Abmahnung durch die Klägerin am 23. Oktober 2012 die Geltendmachung der Markenverletzung durch die Klägerin bekannt gewesen (Replik Rz. 108).

Die Beklagte wendet ein, sie habe davon ausgehen dürfen und dürfe bis zu einem anderslautenden Entscheid davon ausgehen, das Zeichen [...] verwenden zu dürfen. Es treffe sie daher kein Verschulden, womit ein Schadenersatzanspruch der Klägerin entfalle (Klagantwort Rz. 144 f.). Anders als die Klägerin behauptete, setze der Anspruch auf Gewinnherausgabe die Bösgläubigkeit des Geschäftsführers voraus. Sie habe das Zeichen aber immer gutgläubig verwendet, weshalb auch hier keine Entschädigung geschuldet sei (Duplik Rz. 141 f.).

An der Hauptverhandlung hat die Beklagte ausgeführt, die Klägerin trage die Beweislast für den Schaden beziehungsweise den Gewinn, aber auch für den Kausalzusammenhang sowie für das Verschulden beziehungsweise die Bösgläubigkeit (Verhandlungsprotokoll S. 5). Sie macht geltend, die Klägerin hätte bereits in den Rechtsschriften die bekannten Parameter so weit wie möglich substantiieren und belegen müssen. Das Gericht habe den Prozess ja nicht auf die Frage der Verletzung des Markenrechts beschränkt. Der Entschädigungsanspruch sei bereits aus diesem Grund abzuweisen, weshalb auch keine Auskunft über Umsatz und Gewinn erteilt werden müsse (Verhandlungsprotokoll S. 5 f.). Die Klägerin wendet ein, sie habe alle Tatbestandsvoraussetzungen soweit wie möglich behauptet (Verhandlungsprotokoll S. 7).

4.3 Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Art. 85 ZPO regelt sowohl die unbezifferte Forderungsklage im engeren Sinn, bei der die Bezifferung nach dem Beweisverfahren erfolgt, als auch die Stufenklage, bei der ein selbständiger Anspruch auf Auskunftserteilung mit einer unbezifferten Forderungsklage verbunden wird, also eine objektive Klagenhäufung vorliegt. Im letzteren Fall ist es denkbar, das Verfahren in Bezug auf die Forderungsklage zunächst zu sistieren. Vorliegend macht die Klägerin einen selbständigen Anspruch auf Auskunftserteilung geltend und sie erhebt eine unbezifferte Forderungsklage. Das Verfahren wurde in Bezug auf die Forderungsklage nicht sistiert und es wurden ein dreifacher Schriftenwechsel sowie ein Hauptverhandlung durchgeführt. Bei der Stufenklage darf die Klägerin das Forderungsbegehren erst nach der Auskunftserteilung beziffern. Die Obliegenheit zur Bezifferung wird also zu einem späteren Zeitpunkt aktuell, nicht aber die Obliegenheit zur substantiierten Behauptung der übrigen Tatbestandsmerkmale der Anspruchsgrundlage. Der in seinem Markenrecht Verletzte hat grundsätzlich die Wahl, ob er Schadenersatz ■ insbesondere in Form von entgangenem Gewinn ■ geltend machen will oder aber einen Anspruch auf Gewinnherausgabe nach Art. 423 OR. Er kann diese Wahl zwar nach nicht unbestrittener Meinung auch erst nach erfolgter Auskunftserteilung treffen (Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, S. 164, mit weiteren Hinweisen), doch hat er im hier vorliegenden schriftlichen Verfahren spätestens bis zum Abschluss des Schriftenwechsels sämtliche Tatbestandsmerkmale soweit möglich und zumutbar substantiiert zu behaupten und zu belegen. Was für die Bezifferung des Anspruchs gilt (siehe BGE 140 III 409 E. 4.3.1 und 4.3.2), gilt umso mehr für die übrigen Umstände des Klagfundaments.

Vorliegend äussert sich die Klägerin nur äusserst knapp zum eingeklagten Entschädigungsanspruch. Insbesondere legt sie nicht dar, ob sie im Fall eines Schadenersatzanspruchs ihren eigenen entgangenen Gewinn ■ ein solcher wird nicht ansatzweise behauptet ■ ersetzt haben möchte oder ob der Schaden beispielsweise analog einer Lizenzgebühr festzulegen wäre. Ebenso wenig äussert sie sich zur Frage der Kausalität der Markenverletzung zu Umsatz und Gewinn der Beklagten. Diese Behauptungen und die entsprechenden Beweise kann die Klägerin nicht mehr vorbringen. Es fehlen wesentliche Umstände des Klagfundaments. Selbst bei Kenntnis der Umsatz- und Gewinnzahlen der Beklagten und bei nachträglicher Wahl der Anspruchsgrundlage sowie Bezifferung der Forderung könnte ein Entschädigungsanspruch daher nicht gutheissen

werden.

4.4Ist das Rechtsbegehren um Entschädigung daher bereits aus diesem Grund abzuweisen, besteht kein Rechtsschutzinteresse an der Auskunftserteilung. Auf dieses Begehren ist daher nicht einzutreten.

E. 5

Die Prozesskosten werden nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin dringt mit ihrem Unterlassungsbegehren im Grundsatz durch. Die Einschränkung des Verbots auf das Gebiet der Schweiz ist das Ergebnis der Auslegung des Rechtsbegehrens im Licht der Begründung. Sie stellt kein teilweises Unterliegen der Klägerin dar. Hingegen ist die Einschränkung des Verbots auf den Bereich STM ein teilweises Unterliegen. Diese Tragweite des beantragten Verbots geht nicht aus der Klagebegründung hervor; vielmehr hat hier die Klägerin das Vorliegen einer entsprechenden drohenden Verletzung ihrer Markenrechte nicht dargelegt. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Im Ergebnis ist es angemessen, wenn der Klägerin ein Drittel der Prozesskosten auferlegt wird und der Beklagten zwei Drittel.

Ausgehend von einem Streitwert von mindestens CHF 150'000.– (siehe Klage Rz. 5; Klagantwort Rz. 5) werden die Gerichtskosten mit CHF 20'000.– festgelegt (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3, § 2 und § 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Gerichtsgebühren, SG 154.810). Die Klägerin trägt davon CHF 6'666.65 und die Beklagte CHF 13'333.35. Die Klägerin hat einen Kostenvorschuss von CHF 10'000.– an die Gerichtskasse bezahlt. Dementsprechend erstattet die Beklagte der Klägerin CHF 3'333.35 und sie bezahlt CHF 10'000.– an die Gerichtskasse.

Entsprechend dem teilweisen Obsiegen der Klägerin bezahlt ihr die Beklagte eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 10'000.–, inklusive Auslagen (§ 4 und 5 der Honorarordnung, SG 291.400). Mehrwertsteuer ist aufgrund des Sitzes der Klägerin im Ausland nicht zuzusprechen.

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