

GL_GERICHTE OG.2017.00019 vom 17. November 2023

GL Gerichte, 2023-11-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gl_gerichte OG.2017.00019

FR: GL_GERICHTE OG.2017.00019 du 17 novembre 2023

IT: GL_GERICHTE OG.2017.00019 del 17 novembre 2023

Regeste

Marke / UWG

Erwägungen

E. 2

Vorbringen der Klägerin

E. 2.1

Die Gerichtskosten bemessen sich nach dem Streitwert oder dem sonstigen Interesse der Parteien an der Beurteilung der Angelegenheit sowie nach dem erforderlichen Zeit- und Verwaltungsaufwand (Art. 1 Abs. 1 der Verordnung zu den Kosten im Zivil- und Strafprozess des Kantons Glarus [GS III A/5]).

E. 2.2

Wie hoch der Streitwert des vorliegenden Verfahrens ist, ist zwischen den Parteien umstritten (vgl. act. 1 N. 2; act. 12 N. 8-12; act. 19 N. 11-18; act. 39 N. 12-20).

E. 2.3

So schätzt die Klägerin den Streitwert des vorliegenden Verfahrens auf CHF 600'000.—, da es sich um berühmte Marken handle (act. 1 N. 2). Dass die Automarken BMW und MINI heutzutage berühmt im Sinne von Art. 15 MSchG seien, könne nicht ernsthaft bezweifelt werden und müsse deshalb als notorisch gelten (Art. 151 ZPO; vgl. act. 19 N. 13). Mehrere ausländische Gerichte hätten die Bekanntheit der BMW und der MINI Marken festgestellt (act. 19 N. 15 sowie act. 21/84-21/98). Im "Millward Brown BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brands" Bericht sei festgestellt, dass es sich bei dem BMW Logo um die zweit wertvollste Marke der Welt im Kraftfahrzeugbereich handle, mit einem Wert von über USD 26'000'000'000.— (act. 19 N. 16; act. 21/83). Die Streitwertschätzung der Klägerin entspreche der Faustregel, dass bei erheblichen Markenwerten von einem Streitwert zwischen CHF 500'000.— bis CHF 1'000'000.— auszugehen sei (act. 19 N. 18).

E. 2.4

Die Beklagte bestreitet dagegen, dass es sich bei BMW und bei MINI um berühmte Marken handle (act. 12 N. 8). Damit eine Marke als berühmt angesehen werden könne, brauche es einen Kennzeichnungsgrad von mindestens 50 % (act. 39 N. 15). Die Klägerin trage hierfür die Beweislast (act. 12 N. 9; act. 39 N. 12). Die Klägerin komme der ihr obliegenden Beweislast nicht nach (act. 39 N. 12). Insbesondere habe sie nicht bewiesen, dass ihre Marken bereits im Jahr 2004 berühmte Marken gewesen seien (act. 39 N. 14). Der Streitwert liege ohnehin nicht im mutmasslichen Wert der berühmten Marke an sich, sondern im Unterlassungsinteresse der Klägerin (act. 12 N. 11). Die Beklagte sei für die

Klägerin eine völlig unbedeutende Marktteilnehmerin (act. 12 N. 11). Der von der Klägerin geschätzte Streitwert sei somit offenkundig viel zu hoch angesetzt (act. 12 N. 11). Es sei vielmehr davon auszugehen, dass der Streitwert CHF 50'000.— übersteige (act. 12 N. 12).

E. 2.5

Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren – wie vorliegend – nicht auf eine bestimmte Geldsumme, setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Klagenhäufung werden die geltend gemachten Ansprüche zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO).

E. 2.6

Der Streitwert ist in Angelegenheiten, die sich mit dem Bestand oder der Verletzung von Immaterialgüterrechten befassen, schwer bestimmbar (BGE 133 III 490 E. 3.3). Bei Unterlassungsklagen ist der objektive Wert der begehrten Unterlassung, d.h. das sog. Unterlassungsinteresse, zu quantifizieren (Michael Frey, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Bern 2017, N. 272, m.w.H.). Gemäss verschiedenen Lehrmeinungen bestimmt sich dieses hauptsächlich nach dem klägerischen Interesse an der Durchsetzung des Verbots (Michael Frey, a.a.O., N. 275, m.w.H.; Damian Schai, Der Streitwert vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau, in: Leupold et al. (Hrsg.), Der Weg zum Recht, Festschrift für Alfred Bühler, Zürich 2008, S. 111 ff., S. 131, m.w.H.; Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 7/8 2002, S. 493 ff., S. 496 und S. 504). Von dem geht auch die Beklagte aus (act. 12 N. 11).

E. 2.7

Wie die Klägerin richtig anmerkt (act. 19 N. 18), hat sich in der Lehre dabei die Faustregel herausgebildet, dass bei eher unbedeutenden Marken ein Streitwert CHF 50'000.— bis CHF 100'000.—, bei Marken mit mittlerer Bedeutung ein Streitwert von CHF 250'000.— bis CHF 500'000.— und bei Marken mit erheblichen Markenwerten ein Streitwert von CHF 500'000.— bis CHF 1'000'000.— und darüber angenommen wird (Markus R. Frick, a.a.O., N. 84 und N. 88 Vor Art. 51a-60, m.w.H.; teilweise von Bundesgericht bestätigt, vgl. BGE 133 III 490 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_727/2016 vom 29. Mai 2017 E. 2.3.2; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4A_41/2014 vom 20. Mai 2014 E. 7; vgl. auch Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 6/2001, S. 559 ff., S. 564, Korrigendum). Bei Streitigkeiten um Domain-Namen ist gemäss Bundesgericht mangels besonderer Anhaltspunkte ein Streitwert von rund CHF 100'000.— anzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 E. 5).

E. 2.8

Entgegen der Beklagten (act. 12 N. 9; act. 39 N. 12) kann es als gerichtsnotorisch erachtet werden, dass es sich bei den Marken BMW und MINI in der Schweiz um Marken mit erheblichen Markenwerten handelt, welche einer Mehrheit der Bevölkerung bekannt sind. Hierfür bedarf es nicht bereits einer anderen gerichtlichen Entscheidung, welche dies festhält bzw. nicht eines anderen Beweismittels (vgl. Art. 151 ZPO). Darüber hinaus hat die Klägerin entgegen der Beklagten (act. 12 N. 9; act. 39 N. 12) die europaweite Bekanntheit der Marken BMW und MINI ohnehin belegt (vgl. act. 21/83-21/98; act. 38/103). Entgegen der Beklagten (act. 39 N. 14) ist dabei die heutige Bekanntheit der Marken und nicht ihre Bekanntheit im Jahr 2004 relevant. So stellte die Klägerin im vorliegenden Verfahren

zukunftsgerichtete Unterlassungsbegehren (vgl. act. 66/104). Ihr Unterlassungsinteresse ist somit auf die künftige Unterlassung der Verletzung ihrer Markenrechte gerichtet und nicht vergangenheitsbezogen.

E. 2.9

Vorliegend klagt die Klägerin zahlreiche Ansprüche aufgrund mehrerer verschiedener Markenrechtsverletzungen (Verletzung der Marke "BMW", der Wortmarke "BMW", der Wort-/ Bildmarke "BMW", der Wortmarke "BMW Service", der Wortmarke "MINI" sowie der Wort-/Bildmarke "MINI") ein (vgl. act. 1 N. 12-18). Auch wenn es sich bei der Beklagten um einen eher kleinen, vom einzigen Standort [...] aus operierenden und somit lokal-regional tätigen Familienbetrieb handelt (vgl. act. 12 N. 14 f.), ist in Anbetracht der zahlreichen eingeklagten Markenrechtsverletzungen und der Bekanntheit von BMW und MINI vorliegend von einem Streitwert von CHF 600'000.— auszugehen, wie dies die Klägerin vorbringt (act. 1 N. 2; vgl. auch bereits act. 58 und act. 2/13 S. 3). Die gegenteiligen Ausführungen der Beklagten, in welchen sie das Image und die Bekanntheit von BMW und MINI schlechtmacht (vgl. insbesondere act. 71 S. 3), verfangen nicht. Vielmehr werfen sie die Frage auf, weshalb die Beklagte sich in Anbetracht dessen überhaupt seit Jahren gerade auf diese Marken spezialisiert hat.

E. 2.10

In Anbetracht des vorliegend hohen Streitwerts von CHF 600'000.— sowie dem relativ hohen Zeit- und Verwaltungsaufwand sind die Gerichtskosten vorliegend auf CHF 30'000.— festzusetzen (vgl. Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 lit. d der Verordnung zu den Kosten im Zivil- und Strafprozess des Kantons Glarus). Die Klägerin hat einen Kostenvorschuss in entsprechender Höhe geleistet (act. 5-6 und act. 58). Damit ist die Gerichtsgebühr vom geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO); die Beklagte hat ihren Kostenanteil von CHF 21'000.— der Klägerin zu erstatten (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

E. 2.11

Die von der Beklagten gegenüber der Klägerin geschuldete (reduzierte) Parteientschädigung ist im Lichte von Art. 20 Abs. 1 EG ZPO GL (GS III C/1) auf CHF 12'000.— festzusetzen. 3. Eine Beschwerde ans Bundesgericht ist unabhängig vom Streitwert möglich (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG). _____ Das Gericht erkennt: 1. Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die Bezeichnungen "BMW Service" und/oder "BMW und MINI Service" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf dem Pylon vor ihrer Garage, auf ihren Websites, auf den Overalls ihrer Angestellten und auf dem Google Snippet, das ihrer Website entspricht. 2. Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die Bezeichnungen "BMW Garage" und/oder "BMW und MINI Garage" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf ihren Websites [https://\[...\].bmw.ch](https://[...].bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch), in Verzeichnissen wie www.local.ch und www.search.ch sowie auf der Website www.autoscout24.ch. 3. Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. 4. Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die nachfolgend abgebildeten BMW und MINI Logos – schwarzweiss oder farbig – im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch), auf ihren Facebook Seiten, auf der Beschilderung im Serviceempfang ihrer Garage an der [...], auf den Overalls ihrer Angestellten und auf der Browser-Adressleiste ihrer Websites, sowie auf Visitenkarten und Informationskästen: [...] Von diesem Verbot ausgenommen ist – vorbehältlich Dispositivziffer 5 nachstehend – die Verwendung von Abbildungen von BMW und MINI-Fahrzeugen, auf welchen das BMW oder MINI Logo ersichtlich ist. 5. Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall insbesondere verboten, Aufnahmen der Kühlerhauben von BMW und/oder MINI-Fahrzeugen unter anderem auf ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch) oder auf ihren Facebook Seiten abzubilden, indem die BMW Logos dabei in den Vordergrund gestellt werden, wie namentlich bei nachfolgenden Abbildungen: [...] 6. Es wird der beklagten Partei gestattet, die Bezeichnung "[...] BMW M235i" bzw. gleichbedeutende Bezeichnungen für von ihr getunte Fahrzeuge zu verwenden. Darüber hinaus wird der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die Bezeichnungen "[...] BMW", "[...] BMW" und/oder "B. _____ AG BMW", inklusive anderer Schreibarten wie zum Beispiel "[...] bmw", im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf der Beschilderung ihrer Garage an der [...], auf ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch), auf Fahrzeugen, auf Broschüren, auf Preislisten, auf Visitenkarten, auf ihrem Facebook Konto, auf einem Messestand, auf Websites von Dritten (wie www.autoscout24.ch oder die Website von C. _____) und auf dem Google Snippet, das ihrer Website entspricht. 7. Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, den Domainnamen [...] bmw.ch zu verwenden. 8. Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in und/ oder im Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt, insbesondere auf einem Ständer im Empfangsbereich oder im Showroom, die Wörter "Willkommen bei BMW" zu verwenden. 9. Der beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die Bezeichnungen "BMW-Service" und/oder "BMW-Classic" zu verwenden, insbesondere wie auf der folgenden Visitenkarte: [...] 10. Die beklagte Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, dass sie die in Ziffern 1 bis 9 aufgeführten Bezeichnungen spätestens 60 Tage nach Rechtskraft des Urteils des Obergerichts Glarus von ihren Trägern entfernt bzw. entfernen lässt, d.h. innert dieser Frist insbesondere a) die Bezeichnung "BMW Service" von der Beschilderung ihrer Garage an der [...], von ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch) und von den Overalls ihrer Angestellten entfernt bzw. entfernen lässt; b) die Bezeichnung "BMW und MINI Service" von der Website [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und von dem Google-Snippet, das dieser Website entspricht, entfernt bzw. entfernen lässt; c) die Bezeichnung "BMW Garage" von ihrer Website [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch) und von den Verzeichnissen www.local.ch und <https://tel.search.ch> entfernt bzw. entfernen lässt; d) die Bezeichnung "BMW und MINI Garage" von der Website www.autoscout24.ch entfernt bzw. entfernen lässt; e) die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" von ihren Preislisten, Broschüren und

Werbeunterlagen entfernt bzw. entfernen lässt; f) folgende Abbildung des BMW Logos aus ihren Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen lässt; g) die Bezeichnung "[...] BMW" (unabhängig der Schreibart) von ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch) entfernt bzw. entfernen lässt; h) die Bezeichnung "[...] BMW" von den Fahrzeugen entfernt bzw. entfernen lässt, auf die sie angebracht bzw. aufgeklebt ist; i) die Bezeichnung "[...] BMW" von ihren Broschüren, Werbeunterlagen, Visitenkarten und Preislisten entfernt bzw. entfernen lässt; j) die Bezeichnungen "[...] bmw" und " B. _____ AG BMW" von ihren Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen lässt; k) die Bezeichnung "[...] BMW" von der Website www.autoscout24.ch und von der Website der C. _____ http://C._____.q-web.ch entfernen lässt; l) die Bezeichnung "[...] BMW" von dem Google Snippet ihrer Website [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) entfernt bzw. entfernen lässt; m) die Bezeichnung "Willkommen bei BMW" vom Ständer am Empfangsbereich bzw. im Showroom entfernt bzw. entfernen lässt; n) die Bezeichnungen "BMW-Service" und "BMW-Classic" von den Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer Organe entfernt bzw. entfernen lässt. 11. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen soweit darauf eingetreten werden kann. 12. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 30'000.— festgesetzt. 13. Die Gerichtsgebühr wird zu drei Zehnteln der klagenden Partei und zu sieben Zehnteln der beklagten Partei auferlegt und vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der klagenden Partei steht im Umfang von CHF 21'000.— ein Rückgriffsrecht auf die beklagte Partei zu.

E. 3

Vorbringen der Beklagten

E. 3.1

Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b; Art. 55 Abs. 1 MSchG). Daneben kann, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, dem Richter auch gestützt auf Art. 9 Abs. 1 UWG beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b).

E. 3.2

Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das urteilende Gericht zudem Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden, kann das Vollstreckungsgericht insbesondere eine Strafdrohung nach Art. 292 StGB anordnen (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO). Lautet der Entscheid auf Abgabe einer Willenserklärung, so wird die Erklärung durch den vollstreckbaren Entscheid ersetzt (Art. 344 Abs. 1 ZPO). Betrifft die Erklärung ein öffentliches Register, erteilt das urteilende Gericht der registerführenden Person die nötigen Anweisungen (Art. 344 Abs. 2 ZPO).

E. 3.3

Über das Vollstreckungsmittel entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit und ohne Bindung an den Parteiantrag (Urteil des Bundesgerichts 4A_270/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 5.3.3; Daniel Steck/Norbert Brunner, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N. 43 zu Art. 236 ZPO; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4A_207/2014 E. 3.1; Gian Reto Zinsli, in: Basler Kommentar

Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N. 4 zu Art. 343 ZPO). 4.

E. 4

Rechtliches

E. 4.1

Die Beklagte verletzt mit der Verwendung der Bezeichnungen "BMW Service", "BMW und MINI Service", "BMW Garage", "BMW und MINI Garage", "Ihr BMW und MINI Partner", "[...] BMW", "[...] BMW", "B._____ AG BMW", "Willkommen bei BMW", "BMW Classic" sowie der Verwendung des BMW und des MINI Logos und der Verwendung des Domainnamens [...] bmw.ch das Markenrecht der Klägerin. Zudem verstösst sie gegen Art. 3 UWG.

E. 4.2

Die Beklagte bestritt im vorliegenden Prozess vehement die Rechtswidrigkeit ihres Werbeauftrittes (vgl. zum Beispiel act. 12 N. 118). Auch in den Fällen, in welchen sie ihren Auftritt änderte, anerkannte sie die Rechtswidrigkeit ihres früheren Auftrittes nicht (vgl. act. 39 N. 88; act. 12 N. 62; act. 2/70). Es erscheint zur Durchsetzung der Ansprüche der Klägerin insofern als angemessen und verhältnismässig, die Unterlassungs- und Beseitigungsanordnungen unter die Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu stellen, wie dies die Klägerin in ihren Rechtsbegehren beantragte (vgl. act. 66/104).

E. 4.3

Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der Beklagten um eine juristische Person handelt (vgl. act. 2/2). Juristische Personen sind nicht deliktstfähig. Sie können einzig strafrechtlich verfolgt werden, wenn ein Gesetz dies ausdrücklich vorsieht. Gegen juristische Personen darf daher keine Bestrafung nach Art. 292 StGB angedroht werden. Die Strafandrohung muss sich an die zuständigen Organe bzw. Vertreter richten (Urteil des Bundesgerichts 6B_280/2010 vom 20. Mai 2010 E. 3.1, m.w.H.; vgl. auch BGE 78 IV 237 S. 239). Zur Klarstellung ist deshalb im Dispositiv festzuhalten, dass sich die beantragte Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall an die verantwortlichen Organe der Beklagten richtet (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6S.124/2004 vom 10. November 2004 E. 1). 5.

E. 4.3.1

Nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen. Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz unter anderem aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1, m.w.H.).

E. 4.3.2

Verwendet ein Geschäftsinhaber die fremde Marke für sein Angebot an Original-Markenartikeln oder zur Werbung für Reparatur- und Servicearbeiten, die Originalmarkenartikel zum Gegenstand haben, so verletzt er das Markenrecht nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen Angebote bezieht. Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder Dienstleistungen darf vielmehr jedermann verwenden, auch wenn davon Marken Dritter berührt werden. Die Markeninhaber können den Weiterverkäufern oder Dienstleistern ihrer Markenprodukte weder vorschreiben, wie sie mit diesen umzugehen haben, noch welche Werbemaßnahmen sie treffen dürfen. Allerdings bleibt den Markenberechtigten die allgemeine Bewerbung der Marke, die ohne Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder konkrete Dienstleistungen dem Ansehen und dem Ruf der Marke beim Publikum im Allgemeinen gilt, vorbehalten. Auch findet die Werbung mit einer Drittmarke ihre Grenze nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dort, wo beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird (vgl. zum Ganzen BGE 128 III 146 E. 2b/aa und 2b/bb, m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1, m.w.H.).

E. 4.3.3

Ob die Adressanten bestimmte Anpreisungen auf die konkrete Geschäftstätigkeit für mit Drittmarken gekennzeichnete Originalprodukte beziehen oder ob sie diese Marke als solcher bzw. dem Markeninhaber zurechnen beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den sie beim Publikum erwecken (BGE 128 III 146 E. 2c, m.w.H.).

E. 4.4

Unlauterer Wettbewerb

E. 4.4.1

Nach Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Unlauter handelt insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG).

E. 4.4.2

Daneben handelt unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung oder seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Unter den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG fällt namentlich, wenn ein nicht einem selektiven Vertriebssystem zuzurechnender Unternehmer Angaben macht, aufgrund derer der Durchschnittsabnehmer fälschlicherweise annimmt, der Anbieter sei dem Vertriebssystem für Originalprodukte in irgendeiner Form zuzurechnen (Mathis Berger, in: Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel 2013, N. 131 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Solange nicht der Eindruck der geschäftlichen Verbundenheit entsteht, ist nach Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG die Verwendung des Markennamens und der Markenlogos bzw. die Abbildung von Markenprodukten, um den Vertrieb der entsprechenden Produkte oder dazugehörige

Dienstleistungen zu bewerben, dagegen zulässig (Mathis Berger, a.a.O., N. 131 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG).

E. 4.4.3

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt zudem unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Darunter fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (BGE 126 III 239 E. 3a, m.w.H.). Insbesondere handelt unlauter nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, wer für seinen eigenen Marktauftritt ein Zeichen mitverwendet, das ganz oder teilweise der Marke eines anderen ähnlich ist und dadurch die Gefahr von betrieblichen Fehlzuordnungen schafft (vgl. zum Ganzen Reto Arpagaus, in: Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel 2013, N. 125 zu Art. 3 lit. d UWG; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3.2, m.w.H.).

E. 4.4.4

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG handelt schliesslich unlauter, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt. Rufausbeutung durch bezugnehmende Werbung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt werden, dass das Image der Ware auf die eigenen Angebote transferiert wird. In der Rechtsprechung wurde insbesondere die Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke auch unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Zur Verhinderung der Ausnützung berühmter Marken schreibt sodann Art. 15 MSchG einen erweiterten Schutzbereich vor; die Ausbeutung des Rufs berühmter Marken widerspricht dem Gebot der Lauterkeit im Wettbewerb (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_467/2007 und 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3, m.w.H.).

E. 5

Beurteilung im vorliegenden Fall Es ist nun im Einzelnen zu prüfen, ob die Verwendung der Marken der Klägerin durch die Beklagte zulässig ist oder nicht. Zur Beurteilung einer allfälligen Irreführungs- bzw. Verwechslungsgefahr ist dabei vorliegend zu beachten, dass es sich beim Kauf eines BMW bzw. MINI Fahrzeuges bzw. beim Service an demselben nicht um ein alltägliches Geschäft handelt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass ein BMW bzw. MINI Fahrzeug mit einer höheren Aufmerksamkeit gekauft wird als alltägliche Massenprodukte. Da sich die Marken der Beklagten jedoch an Endabnehmer und nicht an Fachleute richten, ist entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 39 N. 70) nur von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 2.3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4664/2013 vom 8. Mai 2014 E. 3.2; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N. 164 zu Art. 3 MSchG).

E. 5.1

Entsprechend ist der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "BMW Service" und/oder "BMW und MINI Service" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf dem Pylon vor ihrer Garage, auf ihren Websites, auf den Overalls ihrer Angestellten und auf dem Google Snippet, das ihrer Website entspricht (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 1 der Klägerin). Zudem ist der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "BMW Service" und "BMW Classic" insbesondere auf ihrer Visitenkarte zu verwenden (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 8 quater der Klägerin).

E. 5.1.1

Die Beklagte verwendet insbesondere auf dem Pylon vor ihrer Garage, auf ihrer Website, auf den Overalls ihrer Angestellten sowie auf ihren Visitenkarten die Bezeichnung "BMW Service" (act. 1 N. 24; act. 2/15-2/16; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 40; act. 19 N. 66; act. 21/73; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 39 N. 79 mit Verweis auf N. 33-35; act. 1 N. 30; act. 2/23 S. 7; act. 12 N. 48; act. 39 N. 112). Auf ihrer Website sowie im Snippet der Website verwendet die Beklagte zudem die Bezeichnung "BMW und MINI Service" (act. 1 N. 28 f.; act. 2/21-2/22; vgl. die Ausführungen der Beklagten hierzu in act. 12 N. 46 f.).

E. 5.1.2

Die Klägerin argumentiert, dass mit dem Ausdruck "BMW Service" autorisierte BMW Werkstätten bezeichnet würden (act. 1 N. 31 und N. 84). Die Beklagte sei seit 2004 keine autorisierte BMW Händlerin mehr (act. 1 N. 84). Sie habe es nach Vertragsende versäumt, die Beschilderung ihrer Garage anzupassen (act. 1 N. 25 und N. 84). Da sie die Bezeichnung "BMW Service" weiterhin verwende, entstehe beim Adressaten der Eindruck, dass sie weiterhin eine autorisierte BMW Händlerin bzw. Werkstatt sei (act. 1 N. 85). Eine solche Irreführung verstosse gegen das UWG und das MSchG (act. 1 N. 85). Die Bezeichnung "BMW Service" sei nicht unabdingbar, um auf die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 1 N. 85; act. 19 N. 56). Die Beklagte könne zum Beispiel alternative Ausdrücke wie Unterhalt, Reparaturen und Wartungen verwenden oder sich als "BMW und MINI Spezialistin" bezeichnen (act. 70 S. 12). Die Marke BMW (Nr. 145185), die Wortmarke "BMW" (Nr. 663925) und die Wort-/Bildmarke "BMW" (Nr. 673219) seien 1950, 1995 bzw. 1997 hinterlegt worden (act. 19 N. 55 mit Hinweis auf act. 2/5-2/7). Die Marken seien somit älter, als die Verwendung der strittigen Zeichen durch die Beklagte nach dem Ende der Vertragsbeziehung (act. 19 N. 55).

E. 5.1.3

Die Beklagte bringt dagegen vor, dass sie nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der Klägerin die damalige BMW-Werbeeinrichtung vertragskonform entfernt und zurückgegeben habe (act. 12 N. 43). Der Pylon mit der Beschriftung "BMW Service" habe sie selbst anfertigen und am 29. Januar 2004 vor ihrer Garage aufstellen lassen (act. 12 N. 43 mit Hinweis auf act. 13/17; act. 12 N. 100). Der informative Mitgebrauch einer Marke für das eigene Angebot sei zulässig (act. 12 N. 100). Die Beklagte habe für den Hinweis auf ihr Angebot keine Alternative (act. 12 N. 102). Zudem steche die Firma der Beklagten hervor, so dass keine Zweifel darüber entstehen können, dass die Beklagte und nicht die Klägerin dahinterstehe (act. 12 N. 100). Die Klägerin habe die Marke "BMW

Service" erst am 15. Juni 2004 registriert (act. 12 N. 43). Die Beklagte habe den Pylon mit der Beschriftung "BMW Service" bereits vor der Hinterlegung durch die Klägerin gebraucht (act. 12 N. 101). Sie habe somit das Recht zur Weitbenutzung des Zeichens "BMW Service" (act. 12 N. 101). Das Wort "Service" könne von einer Marke nicht monopolisiert werden, da es in der Schweiz zum allgemeinen Sprachgebrauch gehöre und deshalb unbedingt freihaltungsbedürftig sei (act. 12 N. 50; act. 39 N. 38).

E. 5.1.4

Vorliegend ist zunächst die Verwendung der Bezeichnung "BMW Service" auf dem Pylon vor dem Garagenbetrieb der Beklagten strittig. Dieser ist mehrere Meter hoch und unterteilt in drei gleich grosse Quadrate. Auf dem obersten – somit am besten sichtbarsten – befindet sich die Bezeichnung "BMW Service", wobei BMW grösser geschrieben ist als das Wort Service. Der Schriftzug ist in einem dunkelgrau und in einer neutralen Schrift gehalten. Auf dem mittleren Quadrat steht C._____ und auf dem untersten B._____ AG. Diese Bezeichnungen sind kleiner und weniger auffällig als die Bezeichnung BMW zuoberst auf dem Pylon. Die Wort-/Bildmarke BMW wird nicht verwendet (vgl. zum Ganzen act. 2/15).

E. 5.1.5

Im Vergleich hierzu wirbt die Garage D._____ AG aus [...], welche eine autorisierte BMW Vertragswerkstatt ist (vgl. act. 1 N. 27), mit der ca. 50 cm grossen BMW Wort-/Bildmarke sowie der Bezeichnung als BMW Service (act. 2/20). Die Bezeichnung BMW Service ist silbern gehalten auf weissem Grund mit neutraler Schrift (act. 2/20). Auch die Auto E._____ aus [...] wirbt mit einem weissen Pylon, auf welchem in neutraler, silberner Schrift "BMW Service" steht (act. 2/19). Darunter steht in kleinerer, schwarzer Schrift "Autorisierte Vertragswerkstatt" (act. 2/19).

E. 5.1.6

Die Beklagte hat ihren Pylon somit sehr ähnlich wie die der offiziellen BMW-Vertragspartner gestaltet. Sowohl die Beklagte als auch die offiziellen BMW-Vertragspartner verwenden für ihre Werbung ein meterhohes Schild "BMW Service". Bei beiden Werbeschildern steht zuoberst auf einer Zeile das Wort "BMW", während darunter das Wort "Service" steht. Schriftbild und Farbgestaltung sind dabei sehr ähnlich (silbrig-weiss bzw. hell- und dunkelgrau). Erst zuunterst auf dem Werbeschild wird angegeben, welche Garage den BMW Service anbietet. Aufgrund der viel kleineren Schrift fällt der Zusatz, dass es sich bei der Auto E._____ um eine autorisierte Vertragswerkstatt handelt, im Gesamtbild nicht gross auf. Dem Adressaten der Werbung springt vielmehr in beiden Fällen das gross geschriebene "BMW Service" ins Auge. In keinem dieser drei Schilder wird die Wort-/Bildmarke BMW verwendet.

E. 5.1.7

Auch wenn anzunehmen ist, dass Personen, die ihr BMW-Fahrzeug in den Service bringen möchten, über eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit verfügen, da es sich hierbei nicht um ein alltägliches Geschäft handelt, ist zu befürchten, dass diese Personen sich durch den Pylon "BMW Service" irreführen lassen und annehmen, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So ist der Pylon aufgrund seiner Grösse bereits von weitem her sichtbar. Das erste, was man darauf lesen kann, ist das Wort BMW. Die Firma der Beklagten sticht dabei aufgrund ihrer Platzierung und der kleineren Schrift – entgegen der Beklagten (act. 12 N. 100) – nicht hervor. Den Adressaten eines solchen Werbeschildes bleibt kaum in Erinnerung, ob der Hintergrund des Schildes weiss oder hellgrau ist bzw. die

Schrift silbern oder dunkelgrau; zumal die Schriftart identisch zu derjenigen von offiziellen BMW-Vertragspartnern zu sein scheint. Dasselbe gilt auch für die Ergänzung, ob es sich um eine autorisierte Vertragswerkstatt handelt oder nicht. In Erinnerung bleibt vielmehr der Gesamteindruck des Pylonen, welcher in seiner Erscheinung an die eines offiziellen BMW-Vertragspartners erinnert; zumal auch auf diesen nicht zwingend die Wort-/Bildmarke BMW abgebildet ist.

E. 5.1.8

Die Beklagte ist – entgegen ihren Ausführungen (act. 12 N. 102) – zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, den Pylon vor ihrer Garage in Anlehnung an die offizielle BMW Werbung zu gestalten. Die Verwendung des Pylonen "BMW Service" durch die Beklagte geht über einen informativen Mitgebrauch hinaus und ist als unzulässig zu erachten.

E. 5.1.9

Wie die Klägerin zu Recht vorbringt (act. 19 N. 55), gilt dies unabhängig davon, dass Marke "BMW Service" erst später eingetragen wurde und Beklagte sich diesbezüglich auf Art. 14 Abs. 1 MSchG beruft (act. 12 N. 101). Denn die Marke BMW wurde unstrittig bereits früher eingetragen (vgl. act. 2/5-2/6). Die Klägerin kann ihren Anspruch auf Unterlassung bzw. Beseitigung der Verwendung der Bezeichnung "BMW Service" zudem alternativ auch auf das UWG stützen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 10.3.2.2; Florent Touvenin , a.a.O., N. 33 zu Art. 14 MSchG).

E. 5.1.10

Entsprechend ist auch die Abbildung ebendieses Pylon "BMW Service" auf der Website der Beklagten (act. 2/17-2/18 und act. 21/73) unzulässig. Auch diesbezüglich gilt, dass zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Abbildung des Pylons "BMW Service" auf der Website irreführen lassen und annehmen, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. Der Pylon erinnert in seinem Gesamteindruck in unzulässiger Weise an einen offiziellen BMW-Vertragspartner. Die Beklagte ist zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, den Pylon "BMW Service" auf ihrer Website abzubilden. Dass sie Reparatur- und Serviceleistungen an BMW Fahrzeugen erbringt, kann sie auch in anderer, zulässiger Art und Weise kundtun (vgl. zum Beispiel act. 19 N. 74).

E. 5.1.11

Schliesslich sind auch die weiteren von der Klägerin beanstandeten Verwendungen der Bezeichnung "BMW Service" bzw. "BMW und MINI Service" auf der Visitenkarte der Beklagten, auf den Overalls ihrer Angestellten, auf der Website und im Snippet der Website als unzulässig zu erachten. So führt die Beklagte zwar zu Recht aus (vgl. act. 12 N. 50), dass die Bezeichnung "Service" ein in der Schweiz gebräuchlicher Ausdruck zur Bewerbung des Angebots einer Garage beschreibt. Ein "BMW Service" kann somit als Servicedienstleistung an einem BMW Fahrzeug verstanden werden bzw. ein "MINI Service" als eine Servicedienstleistung an einem MINI Fahrzeug. Die Begriffe Reparatur und Wartung können den Begriff "Service" entgegen der Klägerin (vgl. act. 19 N. 34) nicht eins zu eins ersetzen, da der Begriff "Service" umfassender ist und das gesamte angebotene Dienstleistungspaket umfasst. In der Alltagssprache hat sich denn auch der Sprachgebrauch "Das Auto in den Service bringen" durchgesetzt. Insofern müsste es der Beklagten gestattet sein, den Begriff "BMW Service" bzw. "BMW und MINI Service" zu verwenden. Jedoch

übersieht die Beklagte, dass die Bezeichnungen "BMW Service" bzw. "BMW und MINI Service" darüber hinaus eine zweite Bedeutung haben. So bezeichnen sie auch eine spezifische Dienstleistung von BMW bzw. MINI und deren offiziellen Vertragsgaragen selbst. In diesem Sinne wird unter dem Begriff "BMW Service" oder "MINI Service" ein durch eine offizielle Vertragsgarage erbrachter Service verstanden, bei welchem sich die offizielle Vertragsgarage von BMW an die weitreichenden Vorgaben von BMW halten muss (vgl. hierzu act. 1 N. 60 ff.). In diesem Sinne verstanden, erweckt die Bezeichnung "BMW Service" beim Durchschnittsadressaten den irreführenden Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. Dasselbe gilt für die Bezeichnung "BMW und MINI Service", wonach beim Durchschnittsadressaten der irreführende Eindruck entsteht, es handle sich um ein offizieller BMW- bzw. MINI Vertragspartner. Bei der Verwendung von "BMW Service" und "BMW und MINI Service" entsteht zudem auch ein irreführender Eindruck über die Leistung an sich, da der Durchschnittsadressat davon ausgeht, der Service werde gemäss den weitreichenden Vorgaben von BMW ausgeführt.

E. 5.1.12

Die Beklagte ist – entgegen ihren Ausführungen (act. 12 N. 102) – zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, ihr Angebot mit der Bezeichnung "BMW Service" bzw. "BMW und MINI Service" zu bewerben. Sie kann ihre Leistungen beispielsweise mit "Ihr BMW Spezialist" bewerben (vgl. act. 19 N. 74).

E. 5.2

Der Beklagten ist daneben unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "BMW Garage" und/oder "BMW und MINI Garage" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch), auf Verzeichnissen wie www.local.ch und www.search.ch sowie auf der Website www.autoscout24.ch (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 2 der Klägerin).

E. 5.2.1

Die Beklagte bezeichnet sich unter anderem auf ihrer Website und auf den Verzeichnissen www.local.ch und www.search.ch als "BMW Garage" (act. 1 N. 33; act. 2/18; act. 2/29-2/30; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 51). Auf der Website www.autoscout24.ch bezeichnet sich die Beklagte zudem als "BMW und MINI Garage" (act. 1 N. 34; act. 2/31; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 52).

E. 5.2.2

Die Klägerin argumentiert, dass die Bezeichnung als "BMW Garage" bzw. "BMW und MINI Garage" irreführend sei, da sie beim Publikum den Eindruck erwecken würde, die Beklagte sei eine Vertragspartnerin der BMW (act. 1 N. 86). Die Bezeichnung "BMW Garage" bzw. "BMW und MINI Garage" sei nicht notwendig, um auf die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 1 N. 86). Die Beklagte sei eine auf BMW-Fahrzeuge spezialisierte Werkstatt, jedoch keine BMW Garage (act. 19 N. 36). Auf ihre Erfahrung mit BMW Fahrzeugen könne sie mit dem Hinweis "BMW Spezialist" hinweisen (act. 19 N. 56).

E. 5.2.3

Die Beklagte bestreitet dagegen, dass ein falscher Eindruck beim betroffenen Adressatenkreis entstehe (act. 12 N. 103 f.). Es sei eine objektive und sachlich richtige

Tatsache, dass die Beklagte eine BMW Garage bzw. eine BMW und MINI Garage betreibe (act. 12 N. 51 f.). Das gesamthafte Erscheinungsbild der Beklagten unterscheide sich deutlich von einer autorisierten Händlerin bzw. Werkstatt (act. N. 103 f.). Die Firma der Beklagten sei deutlich angeschrieben (act. 12 N. 103 f.). Sämtliche Beschriftungen der Beklagten seien objektive Sachangaben zur Information über ihr Angebot und ihre Leistungen (act. 12 N. 51 f.). Die Beklagte dürfe sich als BMW Garage bezeichnen, weil das ihr Angebot sei (act. 39 N. 43).

E. 5.2.4

Wie die Klägerin zu Recht argumentiert (act. 1 N. 86), entsteht beim Durchschnittsadressaten aufgrund der Bezeichnung als "BMW Garage" bzw. als "BMW und MINI Garage" der unzulässige Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So wird unter einer "BMW Garage" eine zu BMW gehörende Garage verstanden. Die Beklagte betreibt jedoch gerade keine zu BMW gehörende Garage, sondern eine unabhängige Garage (vgl. act. 12 N. 15). Entgegen der Beklagten (act. 39 N. 43) wird eine unabhängige Garage in den Augen des Durchschnittspublikums nicht zu einer BMW Garage, nur, weil sie Servicedienstleistungen an BMW-Fahrzeuge erbringt und BMW Fahrzeuge verkauft.

E. 5.2.5

Der Ausdruck "BMW Garage" bezieht sich nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Die allgemeine Bewerbung der Marke ohne Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder eine konkrete Dienstleistung ist jedoch dem Markeninhaber vorbehalten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1).

E. 5.2.6

Der irreführende Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die Beklagte die Bezeichnung "BMW Garage" in den genannten Fällen unmittelbar als Bestandteil ihrer Kontaktdaten verwendet. So folgt die Bezeichnung "BMW Garage" auf der Website der Beklagten und auf den Verzeichnissen www.local.ch und www.search.ch direkt nach der Firma der Beklagten und vor ihrer Adresse (act. 2/18). Auch auf autoscout24 findet sich die Bezeichnung "BMW und MINI Garage" zwischen der Firma und der Adresse der Beklagten (act. 2/31). Ein Durchschnittsadressat versteht den Begriff "BMW Garage" in diesem Zusammenhang erst recht nicht als eine Anpreisung des eigenen Angebots, da solche nicht in den Kontaktdaten einer Unternehmung erwartet werden (vgl. hierzu BGE 104 II 58 E. 4).

E. 5.2.7

Der Eintrag der Beklagten auf ihrer Website und auf den Verzeichnissen www.local.ch, www.search.ch und www.autoscout24.ch als "BMW Garage" bzw. "BMW und MINI Garage" ist deshalb als unzulässig zu erachten.

E. 5.3

Auch ist der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 3 der Klägerin) und die nachfolgend abgebildeten BMW und MINI Logos – schwarzweiss oder farbig – im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch), auf ihren Facebook Seiten, auf

der Beschilderung im Serviceempfang ihrer Garage an der [...], auf den Overalls ihrer Angestellten und auf der Browser-Adressleiste ihrer Website, sowie auf Visitenkarten und Informationskästen (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 4 der Klägerin). Von diesem Verbot ausgenommen ist – vorbehaltlich E. III.5.4. nachstehend – die Verwendung von Abbildungen von BMW und MINI-Fahrzeugen, auf welchen das BMW oder MINI Logo ersichtlich ist.

E. 5.3.1

Auf Preislisten und Rechnungen bezeichnet sich die Beklagte als "Ihr BMW und MINI Partner" (act. 1 N. 35; act. 2/32-2/33; act. 12 N. 53).

E. 5.3.2

Die Klägerin bringt vor, dass die Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI Partner" irreführend und nicht notwendig sei, um auf die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 1 N. 88). Die autorisierten Händler und Werkstätten der Klägerin würden als "BMW Partner" bezeichnet (act. 1 N. 36 und N. 87). Dies entspreche auch dem allgemeinen Verständnis, wonach eine Partnerschaft ein Zusammenwirken voraussetze (act. 1 N. 87).

E. 5.3.3

Die Beklagte argumentiert dagegen, dass jeder Beziehung zwischen der Beklagten und ihren Kunden ein Vertrauensverhältnis zugrunde liege (act. 12 N. 105). Es sei deshalb zutreffend und nicht irreführend, wenn sich die Beklagte als Partner anerbiete (act. 12 N. 105). Zudem würden sich die autorisierten Händler als "BMW Group-Partner" und nicht als "BMW Partner" bezeichnen (act. 12 N. 54). Als "BMW Group-Partner" bezeichne sich die Beklagte nicht (act. 12 N. 105).

E. 5.3.4

Durchschnittsadressaten unterscheiden trotz ihrer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nicht zwischen den Begriffen "BMW Group Partner" und "BMW Partner", sondern verstehen unter dem Begriff "BMW Partner" automatisch nur offizielle autorisierte Vertragspartner von BMW. Wie die Klägerin zu Recht vorbringt (act. 1 N. 87), wird unter dem Begriff Partner im allgemeinen Sinn nämlich ein Zusammenwirken vorausgesetzt. Dabei wird entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 12 N. 105) unter dem Begriff "BMW Partner" nicht die Beziehung zwischen Kunden und Garagenbetrieb, sondern zwischen BMW und dem Garagenbetrieb verstanden. Auch wenn in gewissen Fällen ein Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Garage bestehen mag, steht die Garage dem Kunden immer noch als Dienstleister in einem Austauschverhältnis und nicht als Partner gegenüber. Demgegenüber ist das Verhältnis zwischen BMW und den in das selektive Vertriebssystem von BMW eingebundenen Vertragsgaragen ein viel engeres und weist einen partnerschaftlichen Charakter auf. Die Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI Partner" erweckt somit den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin.

E. 5.3.5

Die Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI Partner" bezieht sich zudem nicht klar auf ein bestimmtes Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Zur Bewerbung des Angebots der Beklagten ist sie nicht notwendig. Dies gilt insbesondere für die Rechnungsstellung, da der Kunde zu diesem Zeitpunkt bereits das Angebot der Garage in Anspruch genommen hat und nicht mehr darüber informiert werden muss. Die

Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" auf Preislisten und Rechnungen der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.

E. 5.4

Unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall ist der Beklagten insbesondere auch zu verbieten, Aufnahmen der Kühlerhauben von BMW und/oder MINI-Fahrzeugen unter anderem auf ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www\[...\]auto.ch](http://www[...]auto.ch) oder auf ihren Facebook Seiten abzubilden auf eine Weise, bei welcher die BMW Logos dabei in den Vordergrund gestellt werden, wie namentlich bei nachfolgenden Abbildungen (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 5 der Klägerin):

E. 5.4.1

Die Beklagte verwendet in verschiedenen Zusammenhängen das BMW und das MINI Logo; namentlich in ihrem Serviceempfang auf einer weissen Tafel, auf ihrem Facebook Profilbild sowie auf ihrem Inserat in der [...] (act. 1 N. 39 f.; act. 12 N. 57 f.; act. 2/15; act. 2/23; act. 24 N. 4; act. 25/99). Die BMW und MINI Logos waren in der Vergangenheit zudem auf den Overalls der Angestellten der Beklagten und das BMW Logo in der Browser-Adressleiste sowie auf der Website der Beklagten abgebildet (act. 1 N. 30, N. 37 f. und N. 43 f.; act. 2/21; act. 2/23 S. 7; act. 2/36-2/37; act. 12 N. 48, N. 55 f. und N. 61 f.).

E. 5.4.2

Nach Ansicht der Klägerin sei die Verwendung ihrer Wort-/Bildmarke durch die Beklagte in den dargelegten Fällen irreführend (act. 1 N. 89). Es gehe nicht darum, der Beklagten zu verwehren, BMW Fahrzeuge beispielsweise auf ihrer Website abzubilden, auf denen das BMW Logo sichtbar sei (act. 1 N. 89). Es gehe nur um eine gezielt irreführende Darstellung, bei der das Logo explizit hervorgehoben werde (act. 1 N. 89). Bei einer solchen Fokussierung auf das BMW Logo, wie beispielsweise auf dem Facebook Profilbild der Beklagten, werde dieses werbewirksam in den Mittelpunkt gerückt und fälschlicherweise eine nichtexistierende Vertragsbeziehung mit der Beklagten suggeriert (act. 1 N. 89; act. 19 N. 39). Auf der Facebook Seite der Beklagten würden sich auch noch andere irreführende Texte und Bilder befinden (Bezeichnung als "[...] BMW", BMW und MINI Logos auf den Overalls der Angestellten; act. 19 N. 58).

E. 5.4.3

Die Beklagte bringt dagegen vor, dass sie auf ihrem Facebook Profilbild nicht das BMW Logo, sondern ihre eigene Firma hervorhebe (act. 12 N. 57). Im Vordergrund stehe der C. _____-Schriftzug und nicht das BMW Logo (act. 39 N. 48). Das Recht der Klägerin an den in Verkehr gesetzten BMW Zeichen sei erschöpft (act. 39 N. 48). Die Verwendung der Abbildung sei frei (act. 39 N. 48). Sie bestreite die Behauptung einer Irreführung aufgrund eines einzelnen Facebook Fotos (act. 12 N. 106). Die auf der Website abgebildeten BMWs seien von der Klägerin in Verkehr gesetzte Original-Markenwaren (act. 12 N. 55). Das Hinweisschild im Gebäudeinnern mit dem BMW-Logo sei ein diskreter Hinweis über die Herkunft der von der Beklagten angebotenen Erzeugnisse (act. 12 N. 58). Sie entspreche nicht derjenigen, welche autorisierte Werkstätte oder Händler verwenden würden (act. 12 N. 59). Beim massgeblichen Verkehrskreis könne von einer Irreführungsfahr keine Rede sei (act. 12 N. 106).

E. 5.4.4

Die Beklagte verwendet die Wort-/Bildmarke BMW vorliegend zunächst auf einer weissen Tafel in ihrem Serviceempfang. Darunter steht in schwarzer Schrift "BMW Automobile", "BMW Kundendienst", "BMW Teile", "BMW Zubehör", "BMW Accessoires", "BMW Leasing" sowie "C._____". Das BMW Logo umfasst ca. ein Drittel des Schildes und sticht als erstes ins Auge (vgl. zum Ganzen act. 2/15).

E. 5.4.5

Diese weisse Tafel erinnert stark an die von offiziellen BMW Partnern eingesetzten Werbetafeln (vgl. act. 2/19-2/20 und act. 13/16). So verwendet die D._____ AG in ihrem Serviceempfang ebenfalls eine weisse Tafel, auf welcher zuoberst das BMW Logo angebracht ist. Darunter steht – ähnlich wie bei der von der Beklagten verwendeten Tafel – in schwarzer Schrift "Freude am Fahren", "Willkommen", "BMW Automobile", "BMW M", "BMW Individual", "BMW Service", "BMW Teile" und "BMW Zubehör" (act. 2/20).

E. 5.4.6

Aufgrund der Ähnlichkeit zwischen den von den offiziellen BMW-Vertragspartnern verwendeten Schildern mit dem der Beklagten ist zu befürchten, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich trotz ihrer leicht erhöhten Aufmerksamkeit irreführen lassen und annehmen, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. Dies gilt insbesondere aufgrund der Verwendung der Wort-/Bildmarke BMW, welche vorliegend aufgrund ihrer Grösse und der Farbe hervorsteht und dem Durchschnittsadressaten auch in Erinnerung bleibt. So ist zu beachten, dass bei der Verwendung von Bild- und Wort-/Bildmarken aufgrund der stärkeren Signalwirkung solcher Zeichen eine grössere Gefahr unzulässiger Herkunftstäuschung besteht (Florent Thouvenin/Lara Dorigo , in: Stämpfli's Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG), 3. Aufl., Bern 2017, N. 33 zu Art. 13 MSchG, m.w.H.). Vorliegend ist auch der Rest des Hinweisschildes sehr ähnlich wie das eines offiziellen BMW Vertragspartner gestaltet, was die Irreführungsfahrer verstärkt.

E. 5.4.7

Die Beklagte ist zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, dass BMW Logo auf einem weissen Schild abdruckt (vgl. auch Florent Thouvenin/Lara Dorigo , a.a.O., N. 133 zu Art. 13 MSchG, m.w.H.). Sie kann auch anderweitig, ohne eine irreführende Verbindung zur Klägerin zu suggerieren, auf ihr Angebot hinweisen. Die Verwendung des BMW Logos auf einem Schild im Serviceempfangsbereich durch die Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.

E. 5.4.8

Die Beklagte verwendet das BMW Logo daneben auf ihrem Facebook Profilbild und einem Inserat in der [...]. Konkret verwendet die Beklagte eine Abbildung eines BMW Fahrzeuges so, dass das BMW Logo von der Kühlerhaube im linken, oberen Rand des Bildes zu sehen ist. Daneben steht die Firma der Beklagten sowie [...]. Weiter unten ist die Firma der C._____ abgebildet und zuunterst im Bild wird auf die Website der Beklagten [www.\[...\]bmw.ch](http://www.[...]bmw.ch) verwiesen (vgl. zum Ganzen act. 2/23 und act. 25/99).

E. 5.4.9

Wie die Klägerin selbst anerkennt (act. 1 N. 89), ist es der Beklagten zur Bewerbung ihres Angebots grundsätzlich nicht verboten, Fotografien von Fahrzeugen auf ihrer Website bzw. ihrem Facebook Profil hochzuladen. Vorliegend hat die Beklagte die Abbildung des BMWs

jedoch so platziert, dass das BMW Logo direkt neben ihrer Firma zu stehen kommt. Sichtbar ist nur ein Teil der Kühlerhaube, der Rest des Fahrzeuges ist nicht abgebildet. Bei der Fotografie kann es somit nicht um die Bewerbung eines konkreten Fahrzeuges gehen. Vielmehr entsteht aufgrund der Platzierung des BMW Logos der unzutreffende Eindruck, dass BMW Logo sei Bestandteil der Firma der Beklagten. Dies wiederum ruft bei einem Durchschnittsadressaten den unzutreffenden Eindruck hervor, bei der Beklagten würde es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin handeln. Auch wenn es stimmt (vgl. act. 12 N. 57; act. 39 N. 48), dass neben dem BMW Logo auch das C._____ Logo im Vordergrund des Bildes ist, so reicht dies nicht, um den täuschenden Eindruck einer Verbundenheit zu BMW aufzuheben.

E. 5.4.10

Die Beklagte wirbt mit ihrem Facebook Profilbild bzw. ihrem Inserat in der [...] in allgemeiner Weise mit der Marke BMW, ohne sich auf die effektiv angebotenen BMW-Produkte und Dienstleistungen zu beschränken. Die Beklagte ist zur Anpreisung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos im besagten Sinne angewiesen. Entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 12 N. 106) wird ein Facebook Profilbild zunächst für sich allein bzw. in Kombination mit dem Facebook-Namen betrachtet. Die Beklagte bezeichnet sich auf Facebook als "[...] bmw – C._____ " (act. 2/23). Mithin nimmt sie auch in ihrem Facebook-Namen auf BMW Bezug. Der irreführende Eindruck, welcher sich gestützt auf ihr Profilbild ergibt, wird somit sogar verstärkt. Dies gilt auch, wenn die restliche Facebook Seite der Beklagten betrachtet wird (vgl. act. 2/23).

E. 5.4.11

Auch wenn gemäss der Beklagten (act. 12 N. 106) mit dem erstmaligen Inverkehrbringen des abgebildeten BMWs das ausschliessliche Verbreitungsrecht der Klägerin erschöpft ist, berechtigt sie das nicht, in irreführender Weise Werbung mit diesem BMW zu machen. So wird die Vortäuschung eines nicht bestehenden Vertragsverhältnisses zum Markeninhaber auch durch das UWG erfasst (vgl. Florent Thouvenin/Lara Dorigo , a.a.O., N. 115 zu Art. 13 MSchG).

E. 5.4.12

Die Gestaltung des Facebook Profilbildes sowie das Inserat in der [...] mit dem BMW Logo neben der Firma der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu erachten.

E. 5.4.13

Früher verwendete die Beklagte das BMW und das MINI Logo auch auf den Overalls ihrer Angestellten. Dieses war dabei oben in der Mitte bzw. rechts neben bzw. unter der Bezeichnung "BMW Service" auf dem blaugrauen Overall angebracht.

E. 5.4.14

Die Gestaltung der Overalls mit dem BMW und dem MINI Logo erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So wäre zu erwarten, dass die Overalls einer von BMW unabhängigen Garage mit ihrer eigenen Firma bzw. ihrem eigenen Logo angeschrieben bzw. neutral ausgestaltet sind und nur offizielle BMW-Vertragspartner mit dem BMW und dem MINI Logo bezeichnete Overalls einsetzen. Das BMW und das MINI Logo auf den Overalls der Angestellten ist zur Bewerbung des Angebots der Beklagten nicht notwendig. Dies zeigt sich auch daran, dass die Beklagte das BMW Logo mittlerweile von ihren Overalls entfernt hat (vgl. act. 12

N. 61). Die Logos beziehen sich zudem nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dienen der allgemeinen Bewerbung der Marke. Die Verwendung des BMW und des MINI Logos auf den Overalls der Angestellten der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.

E. 5.4.15

Früher verwendete die Beklagte das BMW Logo auch in ihrer Browser-Adressleiste.

E. 5.4.16

Die Verwendung des BMW Logos in der Browser-Adressleiste erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So wäre zu erwarten, dass eine unabhängige Garage ihr eigenes Logo in der Browser-Adressleiste präsentiert, wie dies die Beklagte mittlerweile auch tut, und nur offizielle BMW-Vertragspartner auch ein BMW Logo in ihrer Browser-Adressleiste verwenden. Das Logo in der Browser-Adressleiste bezieht sich nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres Auftrittes selber, dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos in ihrer Browser-Adressleiste angewiesen ist. Die Verwendung des BMW Logos in der Browser-Adressleiste der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.

E. 5.4.17

Auf der Website der Beklagten fanden bzw. finden sich zudem verschiedene Abbildungen des BMW Logos. Von der Klägerin beanstandet werden folgende drei:

E. 5.4.18

Bei der Abbildung der Kühlerhaube auf der Startseite der Website der Beklagten handelte es sich um die Fotografie eines BMW Fahrzeugs. Sichtbar ist jedoch nur ein Teil der Kühlerhaube des Fahrzeugs. Der Fokus des Bildes liegt dabei auf dem BMW Logo auf der Kühlerhaube. Darüber steht in schwarzer Schrift "Herzlich Willkommen" (vgl. zum Ganzen act. 2/36).

E. 5.4.19

Wie bereits beim Facebook Profilbild wird auch mit dieser Abbildung das BMW Logo in unzulässiger Weise in den Vordergrund gerückt. Beim Adressaten entsteht aufgrund der Grösse und der Platzierung des BMW Logos der unzulässige Eindruck, er würde sich auf der Website eines offiziellen BMW-Vertragspartner befinden. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass das Logo direkt nach der Begrüssungszeile "Herzlich Willkommen" folgt und somit beim Adressaten den Eindruck vermittelt bei bzw. von BMW begrüsst zu werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter E. III.5.9.).

E. 5.4.20

Das Logo auf der Startseite der Website bezieht sich nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres Auftrittes selber, dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos in dieser Form angewiesen ist. Mittlerweile ist auf der Startseite der Beklagten nämlich ein ganzes BMW Fahrzeug abgebildet, auf welchem das BMW Logo nicht unzulässig und irreführend in den Vordergrund gerückt wird (vgl. act. 21/78). Die Verwendung des BMW Logos wie in der Abbildung [...] auf der Website

der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu erachten.

E. 5.4.21

Die Beklagte verwendete das BMW Logo darüber hinaus auf ihrer Websiteseite "Werkstatt". Das BMW Logo befindet sich dabei rechts und links von der Überschrift "Spezial-Werkzeug" (vgl. zum Ganzen act. 2/37).

E. 5.4.22

Die Verwendung von gleich zwei BMW Logos vor und nach der Überschrift "Spezial-Werkzeug" erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So versteht ein Durchschnittsadressat die BMW Logos nicht als Hinweis darauf, dass die Beklagte als unabhängige Garage originales BMW-Spezialwerkzeug verwendet. Vielmehr entsteht der Eindruck, bei der Beklagten an sich handle es sich um eine offizielle BMW-Händlerin, welche über offizielles, in einer besonderen Vertragsbeziehung zur Klägerin stehenden Werkstätten vorbehaltenes BMW-Spezial-Werkzeug verfügt. Auch nimmt die Beklagte mit den Logos nicht hinreichend auf eine von ihr angebotene Dienstleistung Bezug. Hierfür würde die Verwendung der Bezeichnung "BMW-Spezial-Werkzeug" ohne Verwendung von gleich zwei BMW Logos ausreichen. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres Auftritts selber, dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos zur Anpreisung ihres Werkzeuges angewiesen ist. Die Verwendung der BMW Logos gemäss Abbildung [...] auf der Website der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu erachten.

E. 5.4.23

Neu zeigt die Beklagte auf ihrer Website eine Abbildung von ihrer Werkstatt. Auf den darauf ersichtlichen Liften und Fässern sind mehrere BMW Logos zu sehen (vgl. act. 21/74). Bei den BMW Logos handelt es sich offenbar um Aufkleber, welche die Beklagte erworben und auf den Liften und Fässern angebracht hat (vgl. act. 39 N. 80).

E. 5.4.24

Auch mit dieser Abbildung erweckt die Beklagte beim Durchschnittsadressaten den irreführenden Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So erinnern diese zahlreichen BMW Logos an den Auftritt einer offiziellen BMW-Vertragspartnerin. Ein Durchschnittsadressat erwartet nicht, in einer von BMW unabhängigen Garage so viele BMW Logos zu finden. Gerade aufgrund der mehrfachen Verwendung des BMW Logos bleiben diese in der Erinnerung des Durchschnittsadressaten haften. Die BMW Logos dienen zudem nicht der Bewerbung eines spezifischen Angebotes der Beklagten, sondern dienen der allgemeinen Bewerbung der Marke. Auch die Verwendung der BMW Logos auf der Abbildung [...] auf der Website der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu erachten.

E. 5.5

Daneben ist der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "[...] BMW", "[...] BMW" und/oder "B. _____ AG BMW", inklusive anderer Schreibarten wie zum Beispiel "[...] bmw", im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf der Beschilderung ihrer Garage an der [...], auf ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch), auf Fahrzeugen, auf Broschüren, auf Preislisten, auf Visitenkarten, auf

ihrem Facebook Konto, auf einem Messestand, auf Websites von Dritten (wie www.autoscout24.ch oder die Website von C._____) und auf dem Google Snippet, das ihrer Website entspricht (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 6 der Klägerin). Erlaubt ist es der Beklagten dagegen, die Bezeichnung "[...] BMW M235i" bzw. gleichbedeutende Bezeichnungen für von ihr getunte Fahrzeuge zu verwenden (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 7 der Klägerin).

E. 5.5.1

Die Beklagte bezeichnet sich auf ihrer Website, auf der Startseite ihres Facebook Profils, auf ihren Preislisten, auf Visitenkarten, auf dem Snippet ihrer Website, auf www.autoscout24.ch und auf der Website der C._____ als "[...] BMW", "[...] BMW" bzw. "[...]bmw" (act. 1 N. 46 ff.; act. 2/18; act. 2/21-2/23; act. 2/31-2/32; act. 2/36-2/37; act. 2/40-2/41; act. 2/48-2/51; act. 2/54; act. 21/74; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 64 ff.; act. 39 N. 112). Auf Facebook tritt die Beklagte als "[...] AG BMW" auf (act. 1 N. 51; act. 2/52; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 68 f.). Die Bezeichnung "[...] BMW" befindet sich auch auf zahlreichen Fahrzeugen der Beklagten (act. 1 N. 47; act. 2/42; act. 2/45-2/47; von der Beklagten nicht bestritten in act. 12 N. 65). Anlässlich der [...] hat sich die Beklagte in den vergangenen Jahren als "[...] BMW" bezeichnet (act. 1 N. 52; act. 2/23; act. 2/42-2/44; act. 2/46-2/47; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 70).

E. 5.5.2

Die Klägerin argumentiert, dass die Bezeichnungen "[...] BMW", "[...] BMW", "[...] bmw" bzw. "[...] AG BMW" irreführend seien (act. 1 N. 91). Aus der Rechtsprechung gehe hervor, dass eine fremde Marke nicht zur unmittelbaren Kennzeichnung eines Unternehmensbestandteils eines Dritten verwendet werden dürfe (act. 1 N. 91). Offizielle BMW Händler würden ähnlich aufgebaute Bezeichnungen, zum Beispiel "BMW D._____" [...]", verwenden (act. 1 N. 54). Es werde bestritten, dass die Beklagten ihr Name [...] grafisch hervorhebe (act. 19 N. 41). Das betroffene Publikum nehme nicht davon Kenntnis, dass offizielle BMW Händler ihre Firma der Bezeichnung voranstellen, während die Beklagte die Bezeichnung BMW ihrer Firma nachstelle (act. 19 N. 44). Für das Publikum deute die Verbindung von Marke und Firmennamen – unabhängig der Reihenfolge – auf einen offiziellen Händler hin (act. 70 S. 24).

E. 5.5.3

Gemäss der Beklagten sei dem Akronym BMW der Name [...] in fetter und kursiver Schrift vorangestellt (act. 12 N. 64). Die Bezeichnung BMW sei in der eigenen [...] -typischen Schrift unauffällig, mit dünnen Buchstabenlinien gehalten (act. 12 N. 64). Zudem sei der Buchstabe "W" besonders gestaltet, was zu einer völlig anderen Wahrnehmung führe (act. 12 N. 64). Es werde eine klare und genügende Distanz zum Auftritt der Klägerin geschaffen (act. 12 N. 67). Offizielle BMW Händler würden ihrer Firma die Bezeichnung BMW voranstellen (act. 12 N. 72). Dies sei ein erheblicher Unterschied gegenüber der Bezeichnung [...] bmw, bei welcher BMW nachgestellt sei (act. 12 N. 72). Die Beklagte biete ihre Leistungen mit BMW-Originalmarkenware der Klägerin an (act. 12 N. 68 f.). Es sei jedermann erlaubt, als beschreibenden Zusatz zur eigenen Firma die Marke eines Automobilherstellers zu führen (act. 12 N. 108). Die Veredelung von Markenware sei frei (act. 12 N. 73). Der vorangestellte Name "[...]" weise auf den Veredler des Fahrzeugs hin (act. 12 N. 73).

E. 5.5.4

Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch einer Marke. Dieser umfasst namentlich die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domainname (Florent Thouvenin/Lara Dorigo , a.a.O., N. 13 zu Art. 13 MSchG). Die Verwendung einer fremden Marke zur unmittelbaren Kennzeichnung eines Unternehmensbestandteils des Dritten ist nicht zulässig (Barbara Abegg , Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Bern 2013, S. 257).

E. 5.5.5

Vorliegend verbindet die Beklagte ihren Nachnamen "[...]" mit der Marke BMW. Diese Kombination "[...] BMW" verwendet sie auf der Startseite ihrer Website in grosser Schrift zur Begrüssung der Website-Besucher, als Kopfzeile auf den anderen Webseiten, als ihren Facebook Namen, als Banner an der [...], auf den Websites von Autoscout24 und C. _____ sowie auf ihren Preislisten (act. 2/18; act. 2/21; act. 2/23; act. 2/31-2/32; act. 2/36-2/37; act. 2/40-2/51; act. 2/53). Die Bezeichnung "[...] BMW" wird von der Beklagten in diesen Fällen anstatt ihrer Firma als Geschäftsbezeichnung verwendet. Damit individualisiert die Beklagten ihr Geschäft und grenzt sich gegenüber anderen Garagenbetrieben ab. Entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 12 N. 108) nutzt sie die Bezeichnung BMW somit nicht in beschreibender Weise zur Information über ihr Angebot. Vielmehr liegt ein kennzeichenmässiger Mitgebrauch der klägerischen Marke vor. Damit erweckt sie beim massgeblichen Publikum den unzutreffenden Eindruck einer besonderen Beziehung zur Markeninhaberin (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.2).

E. 5.5.6

Daneben verwendet die Beklagte die Bezeichnung "[...] BMW" auf zahlreichen Fahrzeugen (act. 2/39-2/47). Auch hiermit erweckt die Beklagte den Eindruck einer besonderen Beziehung zur Markeninhaberin, indem erwartet wird, dass es sich um einen speziell von der Beklagten in Zusammenarbeit mit BMW entwickeltes BMW-Fahrzeug handelt. Aufgrund der Nennung von [...] und BMW in einem Wort bzw. unmittelbar nacheinander wird somit eine vertragliche Verbundenheit zwischen B. _____ und BMW vermutet. Dies gilt zumal die Beklagte die Bezeichnung "[...] BMW" auch auf nicht von ihr getunten Fahrzeugen angebracht hat (vgl. act. 12 N. 65).

E. 5.5.7

Die Bezeichnung als "[...] BMW" ist zur Bewerbung des Angebots der Beklagten nicht unabdingbar. So könnte die Beklagte sich beispielsweise als " B. _____ AG – Ihr BMW Spezialist" bezeichnen (vgl. act. 19 N. 74). In diesem Fall werden die Marke BMW und die Firma der Beklagten klar getrennt. Entsprechend wird nicht ein falscher Zusammenhang zwischen der Beklagten und der Klägerin vermutet.

E. 5.5.8

Die Irreführungsfahr durch die Bezeichnung "[...] BMW" kann die Beklagte auch nicht durch die optische Gestaltung mit kursiver Schrift und einer besonderen Gestaltung des "W"s von BMW beseitigen. So nimmt der Adressat diese Gestaltungselemente höchstens sekundär wahr. In Erinnerung bleibt deshalb trotz dieser grafischen Gestaltung die Verbindung der Wörter [...] und BMW. Offizielle BMW-Händler verwenden ähnlich aufgebaute Bezeichnungen, wie beispielsweise "BMW D. _____ " (act. 1 N. 54). Für das

Publikum deutet die Verbindung von Marke und Firmennamen – unabhängig der Reihenfolge – auf einen offiziellen Händler hin. So fällt, wie die Klägerin zu Recht ausführt (act. 19 N. 44) dem Durchschnittspublikum die Reihenfolge von Händlername und Marke nicht auf. Die Bezeichnungen als "[...] BMW", "[...] BMW", "[...] bmw" und "[...] AG BMW" sind deshalb als unzulässig zu erachten.

E. 5.6

Ebenso ist der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, den Domainnamen [...] bmw.ch zu verwenden (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 8 der Klägerin) sowie in und/oder im Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt, insbesondere auf einem Ständer im Empfangsbereich oder im Showroom, die Wörter "Willkommen bei BMW" zu verwenden (Rechtsbegehren Ziffer 8 ter der Klägerin).

E. 5.6.1

In einem Artikel von [...] wird ein von der Beklagten getunter BMW als "[...] BMW M235i" angepriesen (act. 1 N. 56; act. 2/54; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 73).

E. 5.6.2

Die Klägerin geht davon aus, dass diese Bezeichnung irreführend sei (act. 1 N. 91). Die Bezeichnung erwecke den Eindruck einer vertraglichen Beziehung zwischen der Beklagten und BMW (act. 1 N. 92).

E. 5.6.3

Die Beklagte argumentiert dagegen, dass die Veredelung von Markenwaren frei sei. Der vorangestellte Name "[...]" in der Bezeichnung "[...] BMW M235i" weise auf den Veredler des Fahrzeuges hin (act. 12 N. 73).

E. 5.6.4

Mit der Bezeichnung "[...] BMW M235i" weist die Beklagte auf eine konkrete, von ihr erbrachte Tuningleistung hin. Sie bewirbt also ein konkretes Angebot von ihr. Im Artikel selbst wird festgehalten, dass es sich beim angepriesenen Fahrzeug um einen getunten BMW handelt. Es ist mit der Beklagten (act. 12 N. 73) davon auszugehen, dass ein durchschnittlicher Adressat die Bezeichnung "[...] BMW M235i" in diesem Zusammenhang tatsächlich als Hinweis auf den Veredler des Fahrzeuges versteht und nicht fälschlicherweise eine vertragliche Verbindung zwischen der Beklagten und BMW annimmt. Insgesamt wird somit aufgrund der Anpreisung eines spezifischen von der Beklagten veredelten Fahrzeuges als "[...] BMW M235i" der durchschnittliche Adressat – im Unterschied zur allgemeinen Bezeichnung als "[...] BMW" (vgl. oben E. III.5.5.) – nicht irregeführt. Die Bezeichnung des getunten Fahrzeuges als "[...] BMW M235i" ist deshalb als zulässig zu erachten.

E. 5.7

Daneben ist die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die bestehenden Verletzungen (vgl. E. IV.5.1.-IV.5.6.) von ihren Trägern zu entfernen bzw. entfernen zu lassen, d.h. insbesondere a) die Bezeichnung "BMW Service" von der Beschilderung ihrer Garage an der [...], von ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\]auto.ch](http://www.[...]auto.ch) und von den Overalls ihrer Angestellten zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; b) die Bezeichnung

"BMW und MINI Service" von der Website [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und von dem Google-Snippet, das dieser Website entspricht, zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; c) die Bezeichnung "BMW Garage" von ihrer Website [www.\[...\] auto.ch](http://www.[...]auto.ch) und von den Verzeichnissen www.local.ch und <https://tel.search.ch> zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; d) die Bezeichnung "BMW und MINI Garage" von der Website www.autoscout24.ch zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; e) die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" von ihren Preislisten, Broschüren und Werbeunterlagen zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; f) folgende Abbildung des BMW Logos aus ihren Facebook Seiten zu entfernen bzw. entfernen zu lassen: [...] g) die Bezeichnung "[...] BMW" (unabhängig der Schreibart) von ihren Websites [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) und [www.\[...\] auto.ch](http://www.[...]auto.ch) zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; h) die Bezeichnung "[...] BMW" von den Fahrzeugen zu entfernen bzw. entfernen zu lassen, auf die sie angebracht bzw. aufgeklebt ist; i) die Bezeichnung "[...] BMW" von ihren Broschüren, Werbeunterlagen, Visitenkarten und Preislisten zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; j) die Bezeichnungen "[...] bmw" und "[...] AG BMW" von ihren Facebook Seiten zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; k) die Bezeichnung "[...] BMW" von der Website www.autoscout24.ch und von der Website der C._____ http://C._____.q-web.ch zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; l) die Bezeichnung "[...] BMW" von dem Google Snippet ihrer Website [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; m) die Bezeichnung "Willkommen bei BMW" vom Ständer am Empfangsbereich bzw. im Showroom zu entfernen bzw. entfernen zu lassen; n) die Bezeichnungen "BMW-Service" und "BMW-Classic" von den Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer Organe zu entfernen bzw. entfernen zu lassen.

E. 5.7.1

Auf dem Dach der Garage der Beklagten befindet sich ein Schild mit der Beschriftung "BMW [...]" (act. 1 N. 45; act. 2/16; act. 12 N. 63).

E. 5.7.2

Die Klägerin argumentiert, dass dies eine irreführende Bezeichnung sei, welche die Marke BMW verletze (act. 1 N. 92). So erwecke die Bezeichnung "BMW [...]" den Eindruck, es bestehe weiterhin eine vertragliche Beziehung zwischen der Beklagten und der Klägerin (act. 1 N. 92). Nur autorisierte Vertragspartner dürften die Marke BMW mit ihrer Firma verbinden (act. 1 N. 92).

E. 5.7.3

Gemäss der Beklagten sei die Distanz gegenüber dem Auftritt der Klägerin gross (act. 12 N. 63). So handle es sich um eine eigene Gestaltung mit einem Minimum von Angaben (act. 12 N. 63). Die Beklagte mache keinen kennzeichenmässigen Gebrauch (act. 12 N. 107 und N. 109). Die Bezeichnungen BMW und [...] stünden nicht nacheinander, sondern untereinander (act. 12 N. 107). Dies sei ein grosser Unterschied (act. 12 N. 107). Eine Verwechslungs- und Täuschungsgefahr für Konsumenten sei ausgeschlossen (act. 39 N. 57).

E. 5.7.4

Anders als die Bezeichnungen "[...] BMW" (vgl. oben E. III.5.5.) wird hier die Bezeichnung BMW und [...] nicht gemeinsam gelesen. Durch das Gestaltungselement des Kreises rund um das "BMW" und dadurch, dass die Wörter nicht nebeneinander, sondern mit einem gewissen Abstand untereinanderstehen, wird dieses vom Wort [...] klar abgetrennt. Die Bezeichnung [...] ist grösser geschrieben als das Wort BMW. BMW selber verwendet für

seine Werbung keine ähnliche Darstellung; zumal die Beklagte vorliegend die Wort-/Bildmarke von BMW nicht verwendet. Das Dachschild der Beklagten grenzt sich somit in seiner Gestaltung und im Eindruck, den es beim Adressaten hinterlässt, hinreichend vom Auftritt der offiziellen BMW Garagen ab (zum Vergleich siehe act. 2/20 und act. 2/26).

E. 5.7.5

Bei Dachschildern handelt es sich um übliche Werbemittel für Garagen. Das Dachschild wird von den Adressaten deshalb als Hinweis auf den Garagenbetrieb der Beklagten, welche sich auf den Verkauf und das Tuning von BMW Fahrzeugen sowie auf Servicedienstleistungen für solche Fahrzeuge spezialisiert hat, verstanden. Mit dem Schild preist die Beklagte daher ihre eigene Leistung an. Sie erweckt insgesamt nicht den Eindruck, als würde es sich bei der Beklagten um einen offiziellen BMW Vertragspartner handeln (vgl. BGE 128 III 146 E. 2b/bb). Das Dachschild der Beklagten "BMW [...]" ist deshalb als zulässig zu erachten.

E. 5.8

Die der Beklagten anzusetzende Frist zur Beseitigung der bestehenden Markenverletzungen ist dabei auf 60 Tage anzusetzen und nicht auf die von der Klägerin beantragten 10 Tage. So hat die Beklagte insgesamt

E. 5.8.1

Die Beklagte verwendet zudem den Domainnamen [...] bmw.ch (act. 1 N. 57 f.; act. 2/55; act. 12 N. 74).

E. 5.8.2

Die Klägerin argumentiert, dass die Verwendung der Marke BMW als Domainnamen in Verbindung mit dem Firmenbestandteil "[...]" irreführend und deshalb unzulässig sei (act. 1 N. 93). In ähnlichen Fällen hätten bereits andere kantonale Gerichte entschieden, dass die Verwendung einer Marke im Domainnamen irreführend sei (act. 1 N. 93).

E. 5.8.3

Die Beklagte bringt dagegen vor, dass der Domainname seit über 13 Jahren in Betrieb stehe (act. 12 N. 74). Ihr Firmenname [...] sei in der Domain vorangestellt (act. 12 N. 110). Die Domain der Klägerin für ihre Vertragshändler sei mit www.bmw-händlername.ch anders strukturiert (act. 12 N. 110). Ein Verwechslungsrisiko beim Publikum sei ausgeschlossen (act. 12 N. 110). Ihre Domain sei beschreibender Natur (act. 39 N. 74). Internetnutzer wüssten, dass bei Domainnamen jedes Detail eine Rolle spiele und dass kleinste Abweichungen ins Gewicht fallen würden (act. 39 N. 74).

E. 5.8.4

Domainnamen haben grundsätzlich Kennzeichnungsfunktion (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 3.2; Reto Arpagaus, a.a.O., N. 189 zu Art. 3 lit. d UWG, m.w.H.), weshalb Domainnamen gegenüber geschützten Zeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 128 III 353 E. 3; Urteil des Bundesgerichts 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 3.2; Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 2). Dabei ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke und einem Domain-Namen entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 71 N. 29) nicht auf den Inhalt der Website, sondern auf

den Wortlaut der Internetadresse abzustellen (Urteil des Bundesgerichts 4C.377/2002 vom 19. Mai 2003 E. 2.2 ; Reto Arpagaus , a.a.O., N. 126 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, m.w.H.).

E. 5.8.5

Vorliegend erweckt der Domainname [...] *bmw.ch* den unzutreffenden Eindruck, die mit diesem Domainnamen gekennzeichnete Website werde von einem offiziellen BMW-Vertragspartner betrieben. Wie die Klägerin dargelegt hat (act. 1 N. 59), verwenden die offiziellen BMW-Vertragspartner nämlich jeweils einen Domainnamen, welcher aus ihrem Händlernamen und dem Zusatz BMW zusammengesetzt ist. Dies tut auch die Beklagte. Dass die Beklagte – im Unterschied zu den offiziellen BMW Vertragspartner – ihren Namen vor der Bezeichnung BMW stellt, macht hierbei entgegen der Beklagten (act. 12 N. 110) keinen Unterschied. So zählt zwar bei der Eingabe eines Domainnamens jeder kleinste Unterschied. Allerdings wird in der Praxis häufig nicht eins zu eins der Domainname eingegeben, sondern die Firma gegoogelt. Hierbei spielt die Reihenfolge der Eingabe vom Händlernamen und der Bezeichnung BMW keine Rolle. Dies zumal, wenn nach einer BMW-Garage in einer bestimmten Region gesucht wird und dafür BMW und die Ortschaft in die Suchleiste eingegeben wird. Allgemein kann nicht erwartet werden, dass ein potentieller Kunde rein aufgrund der Reihenfolge des Domainnamens danach unterscheidet, ob es sich bei der gesuchten Garage um einen offiziellen Vertragshändler von BMW oder eine unabhängige Garage handelt (vgl. auch Reto Arpagaus, a.a.O., N. 59 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Vielmehr darf ein Durchschnittsadressat darauf vertrauen, dass nur offizielle Vertragspartner von BMW die Bezeichnung BMW auch in ihrem Domainnamen verwenden und unabhängige Garagen einen anderen Domainnamen wählen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Bezeichnung BMW im Domainnamen erweckt daher unabhängig der Reihe ihrer Erwähnung den Eindruck einer vertraglichen Verbundenheit zu BMW (vgl. hierzu auch Barbara Abegg , a.a.O., S. 193).

E. 5.8.6

Der Zusatz "BMW" im Domainnamen der Beklagten entspricht nicht dem branchenüblichen Werbeverhalten und dient dem Adressaten nicht als Hinweis auf konkrete Leistungen der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke an sich. Der Beklagten stehen andere Möglichkeiten offen, die Adressaten ihrer Werbung auf ihr Angebot hinzuweisen. Beispielsweise kann sie auf ihrer Website selber den Vermerk anbringen, dass sie Service-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für BMW und MINI Fahrzeuge anbringt oder sich als BMW Spezialist bezeichnen (vgl. act. 19 N. 74). Ein Hinweis auf die Marke BMW im Domainnamen selbst ist dagegen irreführend und unzulässig.

E. 5.9

Halter des vorliegend strittigen Domainnamens [...] *bmw.ch* ist eine in den vorliegenden Prozess nicht involvierte Drittperson (vgl. act. 2/55). Es ist nicht dargelegt, wie das Verhältnis dieser Person zur Beklagten ist (vgl. act. 1 N. 58; act. 12 N. 74). Insbesondere ist nicht dargetan und aus dem Handelsregisterauszug auch nicht ersichtlich, dass es sich bei dieser Person um ein (faktisches) Organ der Beklagten handeln würde (vgl. act. 2/2).

E. 5.9.1

Im Empfang/Showroom der Beklagten befindet sich ein Ständer mit der Aufschrift "Willkommen bei BMW" (act. 39 N. 92; act. 65 N. 25).

E. 5.9.2

Gemäss Ausführungen der Klägerin sei die Angabe "Willkommen bei BMW" irreführend, da sie den Eindruck erwecke, der Kunde würde durch eine dem BMW Netzwerk zugehörige Garage empfangen (act. 65 N. 25). Die Bezeichnung sei nicht notwendig, um auf die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 70 S. 16). In der Werkstatt der Beklagten sei man nicht bei BMW (act. 70 S. 16).

E. 5.9.3

Die Beklagte argumentiert, dass die Klägerin diese Tafel zu Recht nicht moniert habe (act. 39 N. 92). Es sei eine offensichtliche Eigenanfertigung der Beklagten ohne Verwendung der Typografie und von Text-/Bild-Logos der Klägerin (act. 39 N. 92). Mit dieser Tafel werde jeglicher Eindruck vernichtet, man könnte sich in den Räumen einer Vertragshändlerin befinden (act. 39 N. 92). Es falle sofort auf, dass der Ständer nicht dem offiziellen Erscheinungsbild der Klägerin entspreche (act. 71 S. 13). Unter der Bezeichnung "Willkommen bei BMW" stehe in etwas grösserer Schrift " [...]" (act. 71 S. 13). Das willkommen heissen sei eine alltägliche Begrüssungsfloskel (act. 71 S. 13). Es gehe keine prägende Wirkung von ihr aus (act. 71 S. 13). Willkommen sei eine landesübliche Begrüssung und könne von der Klägerin nicht monopolisiert werden (act. 71 S. 13).

E. 5.9.4

Die Bezeichnung "Willkommen bei BMW" suggeriert, dass der Kunde von BMW selbst begrüsst wird. Entsprechend entsteht für den Durchschnittsadressaten der Eindruck, sich in einer offiziellen BMW-Garage zu befinden. Dies gilt unabhängig davon, dass auf dem Begrüssungsschild das BMW Logo nicht angebracht ist und die Tafel von der Beklagten selbst gestaltet wurde und auch ihren Firmennamen enthält. Wie die Klägerin zu Recht vorbringt (act. 70 S. 16), würde man von einer von BMW unabhängigen Garage vielmehr erwarten, mit "Willkommen bei B. _____ AG" begrüsst zu werden.

E. 5.9.5

Die Bezeichnung als "Willkommen bei BMW" bezieht sich zudem nicht klar auf ein bestimmtes Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Zur Bewerbung des Angebots der Beklagten ist sie nicht notwendig, da die Kunden der Beklagten anderweitig auf ihr Angebot hingewiesen werden können. Die Bezeichnung "Willkommen bei BMW" auf einem Ständer im Empfangsbereich der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten, da sie den unzulässigen Eindruck erweckt, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin.

E. 5.10

Nach Art. 28 Abs. 4 der Verordnung über Internet-Domains (SR 784.104.2) kann nur der Halter des Domain-Namens ein Löschungsgesuch stellen. Entsprechend muss gelten, dass in einem Zivilverfahren auch nur der Halter eines Domain-Namens zur Abgabe entsprechender Löschungserklärungen gegenüber der Stiftung SWITCH als Registerbetreiberin verpflichtet werden kann. Ansonsten könnte sich der von der Löschung betroffene Halter der Domain vorgängig gar nicht zur Löschung äussern. Der Beklagten selber fehlt in Bezug auf die beantragte Löschung des Domainnamens die Passivlegitimation.

E. 5.10.1

Die Beklagte verwendet Visitenkarten, auf welchen sich unter anderem die Bezeichnung "BMW-Classic" befindet (act. 39 N. 112; vgl. act. 65 N. 30).

E. 5.10.2

Die Klägerin bringt vor, dass die Angabe "BMW-Classic" irreführend sei, da sie den Eindruck erwecke, die Beklagte würde zum Vertriebsnetz der BMW gehören (act. 65 N. 30; act. 70 S. 17). Die Angabe sei nicht notwendig, um auf die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 70 S. 17).

E. 5.10.3

Nach Ausführungen der Beklagten werde mit der Bezeichnung als "BMW Classic" die Tätigkeit von Herrn [...] bei der Beklagten bezeichnet (act. 71 S. 13). Es handle sich um eine persönliche Befähigung von Herrn [...], worüber kurz und prägnant informiert werde (act. 71 S. 13). Ohne das BMW Logo und mit dem typischen [...] Enseigne entstehe keine Verwechslungsgefahr (act. 71 S. 13).

E. 5.10.4

Für einen Durchschnittsadressaten ist nicht klar, was für eine Leistung die Beklagte mit der Bezeichnung "BMW Classic" bewirbt. Dies wird erst unter Bezug der Website der Beklagten klar (vgl. act. 2/51; vgl. auch act. 71 N. 25). Allein unter der Bezeichnung "BMW Classic" auf der Visitenkarte ergibt sich für den Durchschnittsadressaten jedoch noch kein Hinweis auf eine konkrete Dienstleistung der Beklagten. Die Bezeichnung "BMW Classic" dient vielmehr der allgemeinen Bewerbung der Marke BMW. Die Verwendung der Bezeichnung "BMW Classic" auf den Visitenkarten der Beklagten ist somit als unzulässig zu erachten.

E. 5.11

Im vorliegenden Verfahren zwischen der Klägerin und der Beklagten kann somit weder die Stiftung SWITCH direkt zur Löschung des Domainnamens angehalten werden noch die Beklagte zur Abgabe entsprechender Löschungserklärungen verpflichtet werden. Sowohl das Rechtsbegehren Ziffer 10 a) der Klägerin als auch ihr Eventualbegehren Ziffer 10 b) sind somit mangels Passivlegitimation abzuweisen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_499/2015 vom 20. Januar 2016 E. 2.3, m.w.H.). Die Klägerin wird aber mit vorliegendem Urteil insofern geschützt, als dass der Beklagten verboten wird, den Domainnamen [...] bmw.ch zu verwenden (vgl. oben E. IV.5.6.). V. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. 1.1. Die Prozesskosten werden nach Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). 1.2. Vorliegend stellte die Klägerin insgesamt 11 Unterlassungsbegehren sowie 20 Beseitigungsbegehren, d.h. insgesamt 31 Begehren (vgl. act. 66/104). Dabei konnte insgesamt auf fünf dieser Begehren nicht eingetreten werden und auf zwei der Begehren teilweise nicht eingetreten werden (vgl. oben E. II.4. und II.6.). Im Übrigen wurden drei Begehren der Klägerin abgewiesen (vgl. oben E. III.5.6.-III.5.7. und E. IV.5.11.). 21 Begehren der Klägerin wurden gutgeheissen und zwei Begehren der Klägerin wurden teilweise gutgeheissen (vgl. oben E. III.5.1.-III.5.5., E. III.5.8.-III.5.10. und E. IV.). Insgesamt wurden somit ca. sieben Zehntel der von der Klägerin gestellten Begehren gutgeheissen. 1.3. Es rechtfertigt sich somit vorliegend, die Gerichtskosten der Beklagten zu sieben Zehntel und der Klägerin zu drei Zehntel aufzuerlegen. Der Klägerin ist zudem eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. 2.

E. 6

Zwischenfazit

E. 6.1

Die von der Klägerin beanstandeten Verhaltensweisen der Beklagten sind mehrheitlich als unzulässig zu erachten. So verletzt die Beklagte mit der Verwendung der Bezeichnungen "BMW Service", "BMW und MINI Service", "BMW Garage", "BMW und MINI Garage", "Ihr BMW und MINI Partner", "[...] BMW", "[...] BMW", "B._____ AG BMW", "Willkommen bei BMW", "BMW Classic" sowie der Verwendung des BMW und des MINI Logos und der Verwendung des Domainnamens [...] bmw.ch das Markenrecht der Klägerin. Da der Durchschnittsabnehmer fälschlicherweise annimmt, die Beklagte sei offizieller Vertragspartner von der Klägerin, verstösst die Beklagte mit ihrem Marktauftritt auch gegen Art. 3 lit. b UWG (vgl. zum Ganzen oben E. III.5.1.-III.5.5. und E. III.5.8.-III.5.10.).

E. 6.2

Zulässig sind einzig das Dachschild der Beklagten mit der Bezeichnung "BMW [...]" sowie die Bezeichnung des von der Beklagten getunten BMW-Fahrzeuges mit "[...] BMW M235i" (vgl. oben E. III.5.6.-III.5.7.).

E. 6.3

Bevor nun anhand dessen die einzelnen von der Klägerin gestellten Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren beurteilt werden (E. IV.), ist zu prüfen ob die Ansprüche der Klägerin aufgrund verspäteter Geltendmachung verwirkt sind (E. III.7.).

E. 7

Keine Verwirkung

E. 7.1

Die Beklagte bringt vor, dass allfällige Ansprüche der Klägerin verwirkt seien (act. 12 N. 115). Die Klägerin habe seit 2004 den Marktauftritt der Beklagten gekannt und ihn seither geduldet (act. 12 N. 38 und N. 115). Indem die Klägerin ihr Gesuch auf Erlass eines Befehls beim Handelsgericht Zürich am 13. Oktober 2008 ohne Vorbehalt zurückgezogen und nichts mehr unternommen habe, habe die Beklagte ihren Geschäftsauftritt als unstrittig ansehen dürfen (act. 12 N. 38). Was der Anwalt der Klägerin ausgerichtet habe, sei eine reine Schutzbehauptung (act. 12 N. 114). Die Beklagte habe der Klägerin keine Zusicherung abgegeben (act. 39 N. 76). Zusammen mit ihrer schweizerischen Tochtergesellschaft BMW (Schweiz) AG und der lokalen Vertriebspartnerin Garage D._____ AG hätte die Klägerin seit 2004 über den Marktauftritt der Beklagten Kenntnis haben müssen (act. 12 N. 114). Fahrlässige Unkenntnis des Markengebrauchs sei der Klägerin anzurechnen (act. 12 N. 114). Die Beklagte sei nach 13 Jahren Geschäftstätigkeit ein Begriff für BMW- und MINI-Fahrzeuge (act. 12 N. 115). Die Beklagte habe sich durch ihren Einsatz und ihren Fleiss eine erstklassige Reputation erarbeitet und sich einen weiten Kundenkreis aufgebaut (act. 12 N. 115). Könnte sie nicht mehr wie bis anhin für ihre Angebote werben, würde sie wohl eine empfindliche Geschäftseinbusse erleiden (act. 12 N. 115). Die Beklagte habe sich zur Bewerbung ihres Angebots an der einschlägigen Rechtsprechung orientiert (act. 12 N. 115). Es sei üblich, dass unabhängige Garagen diejenigen Automarken gebrauchen, worauf sich ihr Angebot richte (act. 12 N. 115). Die Klägerin habe die Beklagte in ihrem guten Glauben mit dem vorbehaltlosen Rückzug ihres

Gesuchs bestätigt und durch ihre nachherige jahrelange Passivität bestärkt (act. 12 N. 115). Die Klägerin sei über acht Jahre lang passiv geblieben (act. 12 N. 115). Das Verhalten der Beklagten sei nicht täuschend, weshalb keine Allgemeininteressen tangiert seien (act. 12 N. 116).

E. 7.2

Die Klägerin bestreitet dagegen, dass eine verzögerte Rechtsausübung vorliege (act. 1 N. 98). Die Voraussetzungen der Verwirkung seien nicht erfüllt (act. 19 N. 62). Die Klägerin sei aufgrund der Aussage ihres damaligen Anwalts davon ausgegangen, dass sämtliche Verletzungen freiwillig beendet worden seien (act. 1 N. 98). Die Klägerin habe somit keine Kenntnis der Rechtsverletzungen gehabt (act. 1 N. 98). Die Beklagte habe auch nicht in gutem Glauben einen wertvollen Besitzstand geschaffen (act. 1 N. 99; act. 19 N. 62). Die Beklagte habe von den Rechten der Klägerin und von ihrem Willen, diese Rechte durchzusetzen, gewusst (act. 19 N. 62). Die Untätigkeit der Klägerin beruhe darauf, dass die Beklagte ihre Versicherung nicht eingehalten habe (act. 19 N. 62). Hinzu komme, dass Ansprüche nie verwirken würden, wenn nebst Individualinteressen auch allgemeine Interessen tangiert seien (act. 1 N. 100). Dies sei vorliegend der Fall, da der täuschende Einsatz der BMW Marken durch die Beklagte zu Lasten anderer Marktteilnehmer gehen würde (act. 1 N. 101).

E. 7.3

Die Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung aufgrund widersprüchlichen und damit rechtsmissbräuchlichen Verhaltens (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Kennzeichenrechtliche Abwehransprüche können untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte von der Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens Kenntnis hatte oder er davon bei gehöriger Sorgfalt hätte Kenntnis haben müssen, er diesen Gebrauch während längerer Zeit widerspruchslos geduldet hat und der Verletzer in gutem Glauben einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mitgebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwarten, der Berechtigte dulde die Schutzrechtsverletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_570/2022 vom 16. Mai 2023 E. 3.1.1, m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.1, m.w.H.).

E. 7.4

Der Erwerb eines eigenen wertvollen Besitzstandes setzt voraus, dass der Verletzer ein fremdes Kennzeichen tatsächlich und intensiv benutzt (Roger Staub , a.a.O., N. 74 zu Vorbemerkungen Art. 51-60 MSchG). Als Folge des ungestörten längeren Gebrauchs muss sich das verwendete fremde Kennzeichen beim Publikum als Zeichen für das eigene Unternehmen durchgesetzt und diesem dadurch eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb verschafft haben (BGE 117 II 575 E. 6a, m.w.H.; Roger Staub , a.a.O., N. 74 zu Vorbemerkungen Art. 51-60 MSchG; vgl. auch BGE 109 II 338 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.2). Ein wertvoller Besitzstand liegt dabei vor, sobald das tolerierte Zeichen nicht ohne ernstliche Nachteile durch ein anderes ersetzt werden kann (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.4,

m.w.H.; Roger Staub , a.a.O., N. 74 zu Vorbemerkungen Art. 51-60 MSchG). Im Übrigen bestehen zwischen den Tatbestandselementen Wechselwirkungen und es sind umso geringere Anforderungen an den Besitzstand zu stellen, je schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers ist (Urteil des Bundesgerichts 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.4, m.w.H.; Markus R. Frick , a.a.O., N. 73 Vor Art. 51a-60 MSchG, m.w.H.). Der wertvolle Besitzstand ist von dem zu beweisen, der daraus die Verwirkung eines besseren Rechts ableitet (Art. 8 ZGB; BGE 109 II 338 E. 2a).

E. 7.5

Es ist in Rechtsprechung und Lehre anerkannt, dass auch Abwehransprüche aus Lauterkeitsrecht untergehen können, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Dabei ist indes Zurückhaltung am Platz, denn das Lauterkeitsrecht – und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Besonderen – schützt nicht nur Individual-, sondern auch Allgemeininteressen; es gewährleistet den lauterer und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten und namentlich den Schutz des Publikums vor irreführendem Zeichengebrauch, wie er vorliegend zur Diskussion steht. Eine – allein auf das Verhalten eines Mitbewerbers gestützte – Verwirkung ist daher mit besonderer Vorsicht zu prüfen. Sie ist darüber hinaus auch deshalb nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 11.1, m.w.H.).

E. 7.6

Die Klägerin hatte im Befehlsverfahren vor dem Handelsgericht Zürich im Jahr 2008 beantragt, es sei der Beklagten zu verbieten, den Domainnamen [...] bmw.ch zu registrieren, die Bildmarke IR 489 368 (rundes BMW Logo, vgl. act. 12 N. 34), die Bezeichnung "Offizielle BMW-Vertretung" und die Bezeichnung "[...] BMW" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden sowie einen Pylon mit der Bezeichnung "BMW Service" vor ihrem Geschäftsgebäude aufzustellen (act. 13/4 S. 2).

E. 7.7

Auch im vorliegenden Verfahren beantragt die Klägerin unter anderem, es sei der Beklagten zu verbieten, den Domainnamen [...] bmw.ch, das BMW Logo und die Bezeichnung "[...] BMW" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden sowie den Pylon mit der Bezeichnung "BMW Service" vor ihrem Geschäftsgebäude aufzustellen. Nicht mehr beantragt ist, dass der Beklagten die Bezeichnung als "Offizielle BMW-Vertretung" zu verbieten sei (vgl. zum Ganzen act. 66/104).

E. 7.8

Die Klägerin klagt im vorliegenden Verfahren daneben weitere Verhaltensweisen der Beklagten ein, die nicht Gegenstand des Befehlsverfahrens von 2008 waren (Verwendung der Bezeichnungen als "BMW und MINI Service", "BMW Garage", "BMW und MINI Garage", "BMW [...]", "Ihr BMW und MINI Partner", "[...] BMW M235i", "Willkommen bei BMW", "BMW-Classic" sowie die Verwendung des MINI Logos). Von diesen Verhaltensweisen erlangte die Klägerin unbestrittenermassen erst nach dem Befehlsverfahren Kenntnis (vgl. act. 1 N. 98; act. 71 N. 6 S. 8). So wurde sie erst in den Jahren 2014-2017 durch verschiedenen Beanstandungen durch Kunden der Beklagten auf die Verletzungen aufmerksam (vgl. act. 1 N. 71-73; act. 2/63-2/64; act. 19 N. 70-72; act. 21/75-21/77). Es ist davon auszugehen, dass wenn sie bereits 2008 davon Kenntnis gehabt hätte, sie diese auch bereits dann beanstandet hätte. Entsprechend ist unbestritten,

dass die diesbezüglichen Begehren der Klägerin noch nicht verwirkt sind (vgl. act. 1 N. 98; act. 71 N. 6 S. 8).

E. 7.9

Strittig ist dagegen, ob die bereits im Befehlsverfahren aus dem Jahr 2008 gerügten Bezeichnungen mittlerweile verwirkt sind. Dies ist im Folgenden zu prüfen. Zu beachten ist dabei, dass die Beklagte zumindest in den ersten Jahren nach Rückzug des Gesuchs um Erlass eines Befehls damit rechnen musste, dass die Klägerin eine ordentliche Klage gegen sie einreicht. So konnten sich die Parteien im Anschluss an das Befehlsverfahren nicht einigen (act. 1 N. 21; act. 12 N. 36; act. 19 N. 82; act. 39 N. 97). Zumindest in den ersten paar Jahren nach Abschreibung des Befehlsverfahrens war die Beklagte in Bezug auf die Benutzung der beanstandeten Zeichen nicht gutgläubig. Es sind somit relativ hohe Anforderungen an den Aufbau eines wertvollen Besitzstandes zu stellen (vgl. oben E. III.7.4.).

E. 7.10

Vorliegend konnte die Beklagte nicht darlegen, worin der Nachteil liegen würde, wenn sie ihren Domainnamen [https://\[...\]bmw.ch](https://[...]bmw.ch) aufgeben müsste. Entsprechend hat sie diesbezüglich auch nicht nachgewiesen, dass sie über einen wertvollen Besitzstand verfügt. So könnte sie beispielsweise ihre Firma als Domainnamen verwenden. Es ist davon auszugehen, dass die Website der Beklagte mit dieser Domain bei einer Internetsuche weiterhin unter den Stichwörtern "[...]" und "BMW" aufgefunden würde. Es ist nicht ersichtlich, weshalb ein Domainname der aus der Firma der Beklagten besteht, dem Marktauftritt der Beklagten schaden könnte; zumal sie sich gemäss eigener Angabe sowieso als unabhängige Marktteilnehmerin positioniert hat (vgl. act. 12 N. 103). Der Inhalt ihrer Website könnte die Beklagte – soweit vorliegend nicht als unzulässig erachtet – übernehmen. Zudem könnte sie Benutzer, die den alten Domainnamen eingeben, auch auf die neue Website verweisen bzw. weiterleiten.

E. 7.11

Entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 12 N. 102) bestehen auch für die Werbung mit dem Pylon "BMW Service" zulässige Alternativen. Dieser ist zur Beschreibung des Angebots der Beklagten nicht notwendig. Die Beklagte könnte beispielsweise ein Pylon mit der Bezeichnung "BMW Spezialist" aufstellen. Es ist nicht dargelegt, dass diese Änderung des Pylonen von "BMW Service" zu "BMW Spezialist" nachteilig für die Beklagte ist bzw. sie dadurch in ihrer Wettbewerbsstellung geschwächt würde. In beiden Fällen wird den potentiellen Kunden kurz und prägnant vermittelt, dass die angeschriebene Garage sich auf die Reparatur von und den Service an BMW-Fahrzeugen spezialisiert hat (vgl. act. 12 N. 16). Insofern kann die Beklagte mit einem angepassten Pylonen ihre Kunden genauso gut über ihr Angebot informieren, ohne einen irreführenden Eindruck einer vertraglichen Verbundenheit zur Klägerin zu erwecken.

E. 7.12

Auch zur Bezeichnung "[...] BMW" gibt es, wie oben dargelegt (E. III.5.5.7.), Alternativen. Die Beklagte kann sich beispielsweise als "[...] – Ihr BMW Spezialist" bezeichnen, wie sie dies mittlerweile auch auf ihrer Website tut (act. 19 N. 73 f.; act. 21/78). Die Klägerin wendet sich nicht gegen diese Bezeichnung, sondern erachtet sie explizit als zulässig (act. 19 N. 74). Die Beklagte konnte nicht darlegen, dass die Änderung von der Bezeichnung "[...] BMW" zu "[...] – Ihr BMW Spezialist" für die Beklagte ernstliche

Nachteile mit sich bringen würde.

E. 7.13

Bezüglich der Verwendung der BMW Logos ist festzuhalten, dass die Beklagte ihren Marktauftritt seit dem Verfahren von 2008 teilweise geändert hat (vgl. act. 12 N. 55). Die früher verwendeten Abbildungen der BMW Logos sind in dieser Form nicht mehr auf der Website vorhanden (vgl. für das neue Layout der Website act. 19 N. 74 und act. 21/78). Auch hat die Beklagte das BMW Logo aus der Browser-Adressleiste durch ein stilisiertes "[...]" ersetzt (act. 12 N. 62). Die Beklagte verwendet das BMW Logo einzig noch auf einem Ständer in ihrem Serviceempfang, auf ihrem Facebook Profilbild, auf der Abbildung ihrer Werkstatt sowie in einem Inserat bei der "[...]" in unzulässiger Weise (vgl. oben E. III.5.4.).

E. 7.14

Insofern die Beklagte die BMW Logos entfernt hat, liegt diesbezüglich kein fremder Markengebrauch mehr vor. Entsprechend liegt auch kein wertvoller Besitzstand vor (vgl. oben E. III.7.4.). Darüber hinaus hat die Beklagte nicht hinreichend nachgewiesen, dass die Entfernung des BMW Logos vom Ständer in ihrem Serviceempfang, von ihrem Facebook Profilbild, von den Liften und Fässern in ihrer Werkstatt und vom Inserat bei der "[...]" ernstliche Nachteile für sie mit sich bringen würde. So sind sich Facebook Nutzer die Änderung von Profilbilder gewohnt und kann auch in einem neuen Profilbild mit der Bezeichnung [...] AG und einem BMW Auto geworben werden. Auch Leser von Zeitschriften erwarten nicht, dass ein Unternehmen jedes Mal mit dem gleichen Inserat wirbt. Untersagt wird mit vorliegendem Entscheid zudem nur, dass das BMW Logo neben der Firma der Beklagten platziert wird, so dass bei einem unabhängigen Bildbetrachter der Eindruck entsteht, dass BMW Logo sei Bestandteil des Firmennamens (vgl. hierzu oben E. III.5.4.9.). Die Beklagte hat von sich aus ihre Website aufgefrischt (act. 12 N. 44) und behauptet nicht, dass dies nachteilige Folgen für sie gehabt hätte (vgl. act. 12 N. 44). Es ist nicht ersichtlich, wieso dies nicht auch für ihr Facebook Profilbild bzw. ihre Inserate gelten sollte. Die Beklagte geht ohnehin davon aus, dass auf ihrer Facebook Seite bereits jetzt immer ihre Firma prominent präsent ist, wodurch dem Betrachter klar sei, dass es sich um eigene Angebote der Beklagten handle (act. 12 N. 18). Website- und Facebook Auftritt haben gemäss der Beklagten einen unverwechselbaren originalen [...] Auftritt (act. 12 N. 18).

E. 7.15

Das Angebot der Beklagten wird durch das vorliegende Urteil nicht eingeschränkt. Vielmehr wird der Beklagten nur verboten, in ihrer Werbung in irreführender Weise auf die Marken der Klägerin Bezug zu nehmen. Es ist nicht belegt, dass der Beklagten daraus ein Umsatzrückgang entstehen würde (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_630/2018 vom 17. Juni 2019 E. 3.4). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die Beklagte nach eigener Aussage in den vergangenen Jahren nach über 13-jährigem Bestehen ohnehin als unabhängige Marktteilnehmerin positioniert hat und weiterherum bekannt ist, dass es sich bei ihr um eine ungebundene, freie Garage handelt (vgl. act. 12 N. 15; act. 39 N. 24; act. 72 S. 4).

E. 7.16

Vorliegend sind entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 12 N. 116) auch Allgemeininteressen tangiert. So verstösst die Beklagte mit ihrem Marktauftritt – wie oben

festgehalten (E. III.5.1.-III.5.5. und E. III.5.8.-III.5.10.) – nicht nur gegen das Markenrecht, sondern auch gegen das UWG. Sie verletzt somit einerseits die Interessen der potentiellen Kunden als auch die Interessen ihrer Konkurrenten an einem unverfälschten Wettbewerb (vgl. Art. 2 UWG; Mathis Berger, a.a.O., N. 3 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG).

E. 7.17

Entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 1 N. 115) sind die Ansprüche der Klägerin somit vorliegend nicht verwirkt, da die Beklagte keinen wertvollen Besitzstand nachgewiesen hat. Ob die übrigen Voraussetzungen der Verwirkung erfüllt sind, kann entsprechend offengelassen werden. IV. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch der Klägerin 1. Die Klägerin beantragt vorliegend, die unzulässigen Markenverwendungen der Beklagten unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten. Daneben ersucht sie darum, der Beklagten eine Umsetzungsfrist von

E. 10

Tagen anzusetzen, um die bestehenden Markenverletzungen zu beseitigen. Zudem sei die Stiftung SWITCH [...], zu verpflichten, den Domainnamen [...] bmw.ch zu widerrufen bzw. zu löschen. Eventualiter sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, sämtliche Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um den Domainnamen [...] bmw.ch zu widerrufen bzw. zu löschen (vgl. zum Ganzen act. 66/104). 2. Die Beklagte argumentiert dagegen, dass die Klage der Klägerin vollumfänglich abzuweisen sei (act. 12 S. 2). Zur Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall äussert sie sich nicht spezifisch (vgl. act. 12 und act. 39). Sie führt einzig an, dass die Klägerin teilweise Unmögliches verlange. So habe die Beklagte im Verpflichtungsfall durch das Gericht keinen Einfluss, ob bzw. wann Google die Bezeichnung "[...] BMW" vom Google Snippet entferne oder nicht (act. 71 N. 1). Auch die Stiftung Switch [...] könne nicht gerichtlich verpflichtet werden, da sie vorliegend keine Partei sei (act. 71 N. 1). 3.

E. 14

Die beklagte Partei wird verpflichtet, der klagenden Partei eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 12'000.— zu bezahlen.

E. 15

Schriftliche Mitteilung an: [...]

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