

GR_GERICHTE ZFE 2005 2 vom 29. Mai 2006

GR Gerichte, 2006-05-29, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZFE_2005_2

FR: GR_GERICHTE ZFE 2005 2 du 29 mai 2006

IT: GR_GERICHTE ZFE 2005 2 del 29 maggio 2006

Regeste

Markenrecht (Gleichartigkeit von Waren, Schutzzumfang, Verwechslungsgefahr, Kennzeichnungskraft, Rechnungslegung/Gewinnherausgabe/Stufenklage; Nichtgebrauch/Feststellung Nichtigkeit) | Immaterialgüterrecht 20 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO

Erwägungen

E. 2

betreffend Markenrecht ("zero" und "zerorh+"; Gleichartigkeit von Waren, Schutzzumfang, Verwechslungsgefahr, Kennzeichnungskraft, Rechnungslegung/Gewinnherausgabe/Stufenklage; Nichtgebrauch/Feststellung Nichtigkeit) hat sich ergeben: A.1.a. Bei der Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (im Folgenden Klägerin) handelt es sich um ein europaweit tätiges Modeunternehmen mit Sitz in Nb./Deutschland. Es wurde 1967 gegründet und beschäftigt heute über 800 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von rund 96 Mio. €. Die Klägerin vertreibt nach eigener Darstellung moderne, urbane Frauenbekleidung mit hohem Qualitätsstandard im mittleren Preissegment in insgesamt 147 Geschäften in bester Einkaufslage in städtischen Haupteinkaufsstrassen, Kaufhäusern und Einkaufszentren in den Ländern Deutschland, Schweiz, Österreich, Belgien, Slowenien, Slowakei und Tschechien. Ausserdem bietet die Klägerin Accessoires, darunter auch Sonnenbrillen, Broschen und Gürtel in ihrem Sortiment an. In der Schweiz verfügt die Klägerin heute über 10 sogenannte "Shop-In-Stores", namentlich der D. AG und der R. (Mode), an den Standorten in Zürich, Luzern, Bern, Basel, Lausanne Genf, Biel, Thun, Glatt Winterthur und - nach eigenem Wissen des Kantonsgerichts - auch in Chur/Graubünden an. b. Die Klägerin ist sodann Inhaberin der international registrierten Wortmarke IR 655298 – "zero" für die Warengruppen 18, 25 (Vêtements de dessus, y compris vêtements tissés à mailles et tricotés; chaussures, chapellerie, ceintures (à l'exception des ceintures en métaux précieux et communs et imitations), gants, châles, écharpes et fichus), 35 und 36 gemäss internationaler Nizza-Klassifikation sowie der Wortmarke IR 715258 – "zero" für die Warengruppen 3, 9 (lunettes, y compris lunettes de soleil), 14 (Joallerie, bijouterie, y compris bijouterie de fantaisie; horlogerie, bracelets de montres) und 26. Diese Marken wurden mit Schutz auch für die Schweiz am 20. November 1995 respektive am 28. Mai 1999 in das internationale Register der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) in Genf eingetragen und in der WIPO Gazette of International Marks 1996/06 resp. 1999/14 publiziert. Auf den Produkten, Werbemitteln und der Webseite der Klägerin wird die Wortmarke in folgenden Erscheinungsformen verwendet:

E. 3

[Schriftzug "zero" in Kleinbuchstaben, schwarz auf weissem Hintergrund und in weiss auf schwarzem Hintergrund] 2.a. Die XP. S.r.l. (im Folgenden Beklagte 1) ist eine im Jahre

2000 ge- gründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung italienischen Rechts mit Sitz in Ma- riano Comense, Provinz Oc., Italien. Der hauptsächliche Gesellschaftszweck be- steht in "ideazione, realizzazione, e distribuzione, in proprio e/o per conto di terzi, di prodotti ed articoli destinati alla persona, all'abitazione ed al tempo libero, ivi compresi gli articoli di moda ed accessori, di abbigliamento multifunzionale, anche di utilità tecnico-sportiva...". Die Beklagte 1 hat ihre Vertriebsaktivität von Italien ausgehend auf eine Vielzahl von Ländern ausgedehnt, worunter auch die Schweiz. Unter den vorgenannten Artikeln werden namentlich Brillen und Sonnenbrillen unter der Bezeichnung "zerorh+" hergestellt, beworben und vertrieben, sodann aber auch Bekleidung in einer als "redblood" bezeichneten Kollektion, welcher die Produzentin die Attribute Design, Leistung, Funktionalität und Mode zuschreibt und von ihr als rein technisch-funktionale Bekleidung zur Ausübung bestimmter Sportdisziplinen, insbesondere Rad-, Fitness- und Schneesport bezeichnet wird. In der Kollektion "redblood" werden Kleidungsstücke und Accessoires für beide Geschlechter in 3 Linien (cycling, cross country, technofit) angeboten, wobei durchwegs eng anlie- gende Gewebe aus elastischen Fasern verwendet werden, um bei jedem Klima Funktionalität und thermisches Wohlbefinden zu gewährleisten. Es gelangen unter Verwendung spezieller Techniken, wie z.B. Thermoschweissung, genähte und mit- tels bestimmter Verfahren mit wasserabweisenden Oberflächen versehene Ge- webe, wie impermeable Membranen, hochatmungsaktive, elastische, schweiss- hemmende und antiabrasive Materialien mit funktionalen Details wie Windstopper, reflektierende Gummibänder, gleitfestes Silicon, stosshemmendes Gel in Hand- schuhen, Neopren-Ärmelabschlüsse, Nahrungsmitteltaschen usw. zum Einsatz. Mit der hautnahen Einkleidung sollen Bewegungsabläufe unterstützt werden und sich der Körper beim Sport und in der Freizeit frei ausdrücken können. Nach eigener Darstellung konnte die Beklagte 1 die Bezeichnung "zerorh+" dank beträchtlichen Marketingbemühungen zu einer der führenden Marken im Sek- tor aufbauen. So ist sie Sponsor und Ausrüster mit Sonnenbrillen des schweizeri- schen Segelteams "Alinghi" seit dessen Gründung. Zu den Werbepartnern und Pro- motoren der Brillen-Produkte der Beklagten 1 zählen weitere bekannte Persönlich-

E. 3.1

Es wird gerichtlich festgestellt, dass die international registrierte Marke IR Nr. 715258 "zero" der Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft für die Warenklasse 9 (Brillen, einschliesslich Sonnenbrillen) und für die Warenklasse 14 (Schmuck, Bijouteriewaren, einschliesslich Mode- schmuck, Uhren und Uhrenbänder) für das Gebiet der Schweiz nichtig ist.

E. 3.2

sind den Organen der Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft hiermit die Straffolgen von Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetz- buches angedroht, wonach jener, der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, mit Haft oder mit Busse bestraft wird.

69 4. Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 11'120.— (Gerichtsgebühr Fr. 8'000.—, Streitwertzuschlag Fr. 2'000. —, Schreibgebühr Fr. 1'120.—) gehen zur Hälfte zu Lasten der Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft und zur Hälfte unter solidarischer Haftbarkeit zu Lasten der XP. S.r.l. und der XV. gmbh. 5. Die Prozessentschädigungen werden

wettgeschlagen. 6. Mitteilung an: _____ Für die Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden Der Präsident: Der Aktuar:

E. 3.3

Für Widerhandlungen gegen das Verbot gemäss vorstehender Ziffer

E. 3.4

Die hiesige Klägerin hat in ihrer Klageschrift ausgeführt, das Tessiner Verfahren sei gegenstandslos, weil sich das dortige Rechtsbegehren auf die figurative Marke "zerorh+" beschränke und der schweizerische Anteil dieser Marke zwischenzeitlich gelöscht worden sei. Ein Rechtsbegehren könne sich nicht auf eine gelöschte Marke stützen. Weiter hätten die Beklagten, einzig um sich damit einen ihnen genehmen, das heisst einen italienisch-sprachigen Gerichtsstand zu sichern, missbräuchliches forum running betrieben, wenn sie mit ihrer Feststellungsklage 5

E. 4

keiten aus der Sportwelt, namentlich des Formel-1-, Fussball-, Rad- und Skirenn-sports. Die Produktion und den Vertrieb einer Linie "blueblood" aus dem Jahre 2002, mit als "urban" bezeichneten Kleidungsstücken für Damen und Herren, wie Jacken, Gilets, Hemden, Hosen, Jupes etc. behaupten die Beklagten in der Zwischenzeit eingestellt zu haben. b. Die Beklagte 1 war sodann Inhaberin der, im Verhältnis zu den vorerwähnten Marken der Klägerin prioritätsjüngeren, international am 27. April 2001 registrierten Wort-/Bildmarke IR 765485 – "zerorh+" (figurativ) [word "zerorh+", the first four letters being in red and the last three letters in white, placed in the upper right corner of a black rectangular field.] für die Warenklassen 9 (Lunettes de protection et de vue; montures de lunettes, notamment lunettes de soleil, lunettes pour le ski et l'alpinisme et pour les sports en général; verres de lunettes correcteurs et protecteurs; étuis à lunettes; casques et masques de protection en tous genres ainsi que verres et visières de protection pour casques et lunettes de protection; casques et lunettes de protection pour le ski et le cyclisme), 18, 25 (Vêtements, chaussures (y compris souliers, bottes et pantoufles), chapellerie; accessoires pour les articles précités compris dans cette classe, notamment pour les sports) und 28 gemäss Nizza-Klassifikation. Im Widerspruchsverfahren haben das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am 16. Oktober 2003 und in zweiter und letzter Instanz die Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) mit Entscheid vom 13. April 2005 der international registrierten Marke IR 765485 den Schutz in der Schweiz für die Waren der Klassen 9, 18 und 25 verweigert. 3. Die XV. gmbh, Si.-TI./CH (im Folgenden Beklagte 2), mit dem Hauptzweck: Handel mit Sportartikeln und Produkten der Sporternährung sowie Übernahme entsprechender Handelsvertretungen, ist die derzeit mit dem Vertrieb der Produkte der Beklagten 1 in der Schweiz beauftragte Partnerin.

E. 4.1

Die Beklagten weisen verschiedentlich darauf hin, mit dem IGE und die RKGE seien bereits zwei ständig mit Markenrecht befassende Fachinstanzen davon ausgegangen, dass das Zeichen "zerorh+" aufgrund der bestehenden Verwechslungsgefahr mit den älteren Marken "zero" der Klägerin im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sei, weshalb sie "zerorh+" der Schutz für das Gebiet der Schweiz für Bekleidungsstücke und Brillen verweigerten. An der Tatsache, dass "zerorh+" für das Gebiet der Schweiz keinen Schutz mehr geniesse führe kein Weg vorbei. Ausserdem sei der von der Klägerin gegen die Gemeinschaftsmarke der Beklagten erhobene Widerspruch in

erster Instanz eben- falls gutgeheissen worden. Aus diesen Überlegungen kann zumindest für die hiesigen Rechtsbegehren der Klägerin nichts abgeleitet werden. Gegenstand ihrer Verletzungsklage ist nega- torische Abwehr und Wiedergutmachung (Gewinnherausgabe). Um irgendwelchen kennzeichenrechtlichen Schutz der Beklagten (Schutzfähigkeit/Gültigkeit eines Markenrechts, Abwehrrechte, Eintrag und Inhalt des Registers) geht es dabei nicht. Im Sinne einer zwangsläufigen Konsequenz aus einer Klageabweisung erwüchse ihnen nur insofern "Schutz", als ihr (weiterer) tatsächlicher Gebrauch von "zerorh+" gegenüber der Klägerin als rechtlich unbedenklich zu qualifizieren wäre. Die Nicht- eintragung als Marke bedeutet sodann nicht, dass ein Zeichen tatsächlich nicht ver- wendet werden darf. Die negative Wirkung des Markenregisters besagt lediglich, dass das absolute Markenrecht ohne Eintrag weder entstehen noch Wirkung entfal- ten kann (was aber noch nicht bedeutet, dass nicht registrierte Zeichen a priori schutzlos sind, dazu Christian Hilti, SIWR, Bd. III, S. 465). Gegenstand der Klage- begehren ist indessen nicht ein absolutes Markenrecht der Beklagten, ja nicht ein- mal der Schutz ihres tatsächlichen Verhaltens, sondern lediglich das Markenecht der Klägerin und dessen Schutzzumfang. Oder mit anderen Worten: falls die Klägerin aus ihrem Markenrecht (oder sonst wie) kein Abwehrrecht gegen "zerorh+" zusteht,

E. 4.2

Zur Begründung ihrer Position, dass keine Verwechslungsgefahr zwi- schen "zero" und "zerorh+" bestehe, führen die Beklagten an, bei "zero" handle sich um eine ausgesprochen schwache Marke. Das Zeichen der Klägerin ist als Marke eingetragen. Die Registrierung bindet gemäss ständiger Rechtsprechung den Zivil- richter nicht, insbesondere kann im Prozess die Frage nach der Schutzfähigkeit er- neut aufgegriffen werden (BGE 130 III 328 E. 3.2). Wer eine schwache Marke wählt, exponiert sich deshalb dem Risiko einer Nichtigkeitsklage oder Nichtigkeitsein- rede (Marbach, a.a.O., S. 26 f.; David, Basler Kommentar, a.a.O, N 44 zu Art. 3 MSchG). Nachdem von einer durchgesetzten Marke "zero" nicht gesprochen wer- den kann, würde sich vorliegend denn auch grundsätzlich die Frage stellen, ob "zero" angesichts von Art. 2 lit. a MSchG nicht vom Schutz absolut ausgeschlossen ist. Denn einzelne arabische (Grund-)Zahlen respektive Zahlworte, und um ein sol- ches dürfte es sich bei "zero", unbesehen davon, ob in den Landessprachen Italie- nisch und Französisch oder in Englisch, im Bewusstsein des Durchschnittsbürgers handeln, auch wenn es keine natürliche Zahl ist, sind als primitive oder elementare Zeichen schutzunfähig, weil freihaltebedürftig. Ihre umfassende, an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie gebundene allgemeine Bedeutung für den geschäft- lichen Verkehr steht einer Monopolisierung entgegen (BGE 118 II 181 E. 2c, 109 II 256 E. 2; Marbach, a.a.O., S. 49-51; David, Basler Kommentar, a.a.O., N 31 zu Art. 2 MSchG; Von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. A. Bern 2002, N 532; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. A. Basel 1983, S. 309). Andererseits wirkt die Bezeichnung "zero" - ebenso wie "seven" beziehungsweise "7seven" für Warenklasse 25 (vgl. sic! 2003, 904 f.) - insoweit als Phantasiezeichen, als keine beschreibende Aussage über Beschaffenheit und Qualität von damit ge- kennzeichneten Kleidungsstücken und Brillen macht, was in analoger Anwendung der bundesgerichtlichen Überlegungen zur Farbe gelb und den Zeichen "Yello" und "Yellow" zur Schutzfähigkeit führt (Urteil Bundesgericht 4C.258/2004 vom 6. Okto- ber 2004, E. 3.4 (=sic! 205, 123), unter Hinweis auf BGE 103 Ib 268 E. 2a, BGE 129

E. 4.3

Zur Abwehr der Verletzungsklage in Bezug auf die Warenklasse 9 (Brillen) haben die Beklagten ihrerseits Widerklage auf Vernichtung des älteren klägerischen Schutzrechts "zero" erhoben. Mit deren Gutheissung wäre dem angegriffenen Verletzten die Basis seines Angriffs entzogen. Ist eine Nichtigkeitsklage als Antwort auf eine Verletzungsklage eingebracht worden, so rechtfertigt sich, diese vorweg zu beurteilen, da sie den angehobenen Verletzungsprozess präjudiziert (David, SIWR, a.a.O., S. 40; zur Behandlung der Widerklage vgl. nachstehende Erwägung 6). Nachfolgende Erwägungen beziehen sich daher nur auf die Waren der Klasse 25, wobei der Klägerin nur aus der Marke IR 655298 Schutz erwachsen kann, da die Marke IR 715258 nicht für Warenklasse 25 hinterlegt wurde und sich die Klägerin nicht auf Art. 15 Abs. 1 MSchG (berühmte Marke) beruft.

E. 4.4

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG Zeichen, die: mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a), mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b); einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich

E. 4.5

Der bejahte Unterlassungsanspruch auf Weiterverwendung des Zeichens "zerorh+" kann gegenüber den Beklagten nur indirekt durchgesetzt werden, indem die Missachtung des Unterlassungsbefehls mit Haft oder Busse geahndet wird. Die Androhung von Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB ist von Amtes wegen vorzunehmen, wobei die Androhung von Haft oder Busse ausdrücklich und im Unterlassungsgebot selbst zu erfolgen hat (BGE 105 IV 250). Nicht erforderlich ist, dass die Androhung vom Kläger ausdrücklich beantragt wird (BGE 98 II 147, 87 II 112). Adressat der Strafandrohung ist nicht die juristische Person, sondern die Organe, welche für die juristische Person handeln (BGE 96 II 262). Die Androhung der Ungehorsamkeitsstrafe hat auch dann zu erfolgen, wenn die Organe ihren Wohnsitz im Ausland haben (Willi, a.a.O., N 25 zu Art. 55 MSchG; David, SIWR, a.a.O., S. 83 f., je mit Hinweisen). 5. Nebst den richterlichen Verboten gemäss Art. 13 MSchG Abs. 2 (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2) verlangt die Klägerin: "Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, den aus dem Verkauf der Kleidungsstücke und Sonnenbrillen gemäss Ziff. 2 erzielten Gewinn an die Klägerin herauszugeben zuzüglich 5 % Zins ab 16. Oktober 2003" (Rechtsbegehren Ziff. 4). Darin liegt eine unbezifferte Forderungsklage. In Rechtsbegehren Ziff. 3 beantragte die Klägerin vorgängig, die Beklagte 1 sei zu verpflichten, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über die in die Schweiz gelieferten und mit der Marke "zerorh+" gekennzeichneten Kleidungsstücke und Sonnenbrillen, namentlich über deren Anzahl, Herstellungs- oder Einkaufskosten und deren Wiederverkaufspreise an die Beklagte 2, und die Beklagte 2 sei zu verpflichten, Auskunft zu geben und Rechnung zu legen bezüglich der bei der Beklagten 1 eingekauften und mit "zerorh+" gekennzeichneten Bekleidungsstücke, sowie deren Einkaufs- und Wiederverkaufspreise an die Letztabnehmer. Diese Informationen sollen augenscheinlich dazu dienen, nachgehend den klägerischen Hauptanspruch auf Gewinnherausgabe beziffern zu können. Darin liegt kein prozessrechtlicher Beweisanspruch sondern ein Leistungsbegehren auf Information. Die Klägerin versteht ihre Klage denn auch als Stufenklage (Klageschrift act. I.1, S. 25 Rz 90).

E. 5

B. Am 30. September 2004 wandte sich die Klägerin an die beiden Beklagten mit der tatsächlichen Feststellung, sie würden mit der Marke "zerorh+" gekennzeichnete Produkte in die Schweiz importieren und in Sportgeschäften vertreiben. In rechtlicher Hinsicht rügte sie eine Verletzung ihrer eigenen Marke "zero". Die Klägerin forderte eine rechtsverbindliche Zusicherung betreffend Unterlassung von Einfuhr und Vertrieb der entsprechend gekennzeichneten Produkte in der Schweiz. Die Beklagte 2 liess sich dazu nicht vernehmen. Die Beklagte 1 anerbot am 9. November 2004 die Aufnahme von Verhandlungen über eine "Koexistenzvereinbarung", stellte sich im Übrigen aber ablehnend. Daraufhin kündigte die Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft am 17. Dezember 2004 gerichtliche Schritte an. C. Kurz darauf liessen die hiesigen Beklagten XP. S.r.l. und die XV. gmbh am 22. Dezember 2004 beim Tribunale d'appello in Lugano eine negative Feststellungsklage gemäss Art. 52 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) erheben, mit dem Hauptantrag, es sei festzustellen, dass der Gebrauch des Zeichens "zerorh+" in der Schweiz in der figurativen Form "zerorh+" gemäss IR-Marke 765485 für Brillen und funktionelle Sportbekleidung (abbigliamento tecnico-sportivo) keine Verletzung der Marken IR 655298 und IR 715258 der Beklagten (hiesige Klägerin) Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft darstelle. D.1. Mit Schriftsatz vom 29. April 2005 liess die Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft ihrerseits gegen die XP. S.r.l. und die XV. gmbh eine Verletzungs- und Unterlassungsklage beim Kantonsgericht von Graubünden erheben. Sie stellte die folgenden Rechtsbegehren: "1. Den Beklagten sei für das Gebiet der Schweiz zu verbieten, die Bezeichnung "ZERORH+" beziehungsweise auf Bekleidungsstücken und Sonnenbrillen zu verwenden, unter den Zeichen "ZERORH+" Bekleidungsstücke und Sonnenbrillen anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu lagern, solche Waren ein- oder auszuführen oder das Zeichen in der Schweiz auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder im geschäftlichen Verkehr für Bekleidung und Sonnenbrillen zu gebrauchen. 2. Das Verbot sei für den Fall der Widerhandlung mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten gemäss Art. 292 StGB zu verbinden. 3. Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über die in die Schweiz gelieferten und mit der Marke "ZERORH+" gekennzeichneten Kleidungsstücke und Sonnenbrillen, namentlich deren Anzahl, Herstellungs- oder Einkaufskosten und deren Wiederverkaufspreise an die Beklagte 2

E. 5.1

Die Beklagten haben den prozessualen Antrag gestellt, für den Fall der Bejahung der Markenrechtsverletzung, sei den Beklagten Frist anzusetzen, um die geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung und Gewinnherausgabe zu beantworten und die entsprechenden Beweismittel zu bezeichnen und einzureichen. Sie haben den Rechnungslegungsanspruch weder anerkannt noch bestritten. Sie haben ihn auch nicht während des Verfahrens erfüllt. Da eine Offenlegung der entsprechenden Zahlen notwendigerweise mit der Offenlegung von ihren sensitiven Geschäftsgeheimnissen verbunden sei, verzichte sie darauf, entsprechende Beweismittel einzureichen, bevor das Gericht die Markenrechtsverletzung bejaht habe. Insoweit der Antrag auf spätere Behandlung den Anspruch auf Rechnungslegung betrifft, ist er abzuweisen, weil die Beklagten mit der Möglichkeit der Bejahung der Markenrechtsverletzung zu rechnen hatten. Für diesen Fall und nachdem die Klägerin den behaupteten Anspruch auf

vorgängige Rechnungslegung ihrerseits in der Klageschrift begründet hatte, waren die Beklagten unter dem Aspekt der Waffen- gleichheit ohne weiteres gehalten, zum Hilfsanspruch auf Rechnungslegung Stel- lung zu nehmen. Aus der Sicht des Prozessstoffs hat sie jedenfalls nichts daran gehindert.

E. 5.2

Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann gemäss Art. 55 MSchG (Leistungsklage) vom Richter verlangen: eine drohende Verletzung zu verbieten; eine bestehende Verlet- zung zu beseitigen; den Beklagten zu verpflichten, die Herkunft der in seinem Besitz befindlichen, widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehenen Gegenstände anzugeben (Abs. 1). Vorbehalten bleiben die Klagen nach dem Obli- gationenrecht auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auf- trag (Abs. 2). Unter den verschiedenartigsten Ansprüchen zwecks Wiedergutmachung von Markenrechtsverletzungen gemäss Art. 55 Abs. 2 MSchG (Willi, a.a.O., N 47 ff. zu Art. 55 MSchG) macht die Klägerin nur einen solchen auf Gewinnher- ausgabe im Sinne des so genannten Verletzergewinns geltend. a. In der Klageantwort liess der Rechtsvertreter der Beklagten, um der prozessualen Sorgfaltspflicht zu genügen, ausführen, es sei bereits an dieser Stelle festzuhalten, dass der Antrag auf Herausgabe des mit der Markenrechtsverletzung erzielten Gewinns schon deshalb abzuweisen sei, weil die Beklagten aus dem Ver- trieb von Produkten unter der Bezeichnung "zerorh+" in der Schweiz bis anhin kei- nen Gewinn erzielt hätten. Die Produkte befänden sich nach wie vor in der Ein- führungphase und die Kosten dieser Einführung, vorab die Kosten der massiven 51 Marketingbemühungen, insbesondere die sehr hohen Werbekosten, überträfen zum heutigen Zeitpunkt den erzielten Umsatz. Die Beklagten machen demnach gel- tend, es gäbe keinen abzuschöpfenden Gewinn, da dieser Null sei. Darin liegt keine Bestreitung des Gewinnherausgabeanspruchs als solcher, sondern eine (vorsorgli- che) Stellungnahme zur Höhe des herauszugebenden Gewinns. Diese Argumenta- tion ist indessen erst in der zweiten Stufe auf der Grundlage der erst noch zu lie- fernden Rechnungslegung (dazu nachstehende Erwägung Ziff. 5.2) zu prüfen. Die umfassende Rechnungslegung soll erhellen, wieviel Gewinn die Beklagten durch den Verkauf von Waren, welche mit dem verletzenden Zeichen versehen sind, ge- macht haben. Es macht indessen keinen Sinn, den Rechnungslegungsanspruch zu behandeln, bevor nicht zumindest im Grundsatz feststeht, dass ein Gewinnheraus- gabeanspruch besteht. b. Nach den Bestimmungen über die unechte Geschäftsführung ohne Auftrag (Geschäftsanmassung) kann der Markeninhaber die Herausgabe der vom Rechtsverletzer widerrechtlich erzielten Vermögensvorteile verlangen. Danach hat derjenige, der in eine fremde Rechtssphäre eingreift und damit Gewinn erzielt, dem Geschäftsherrn beziehungsweise dem Rechtsträger den zu Unrecht erzielten Ge- winn zu leisten (BGE 129 III 422 E. 4). Die in verletzender Anmassung des fremden Markenrechts erzielten Gewinne sind - alternativ zum Schadenersatz (David, SIWR, a.a.O., S. 121) - herauszugeben. Der Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag setzt gemäss Art. 423 OR einen im eigenen Interesse vorgenommenen, widerrecht- lichen Eingriff in eine fremde geschützte Rechtssphäre voraus (Geschäftsanmas- sung). Diese Voraussetzung wird bei Immaterialgüterrechtsverletzungen ohne wei- teres bejaht (Jörg Schmid, Zürcher Kommentar, Bd. 5/3a, 3. A. Zürich 1993, N 47 ff zu Art. 423 OR). Zwischen der Geschäftsanmassung und dem erzielten Vermö- gensvorteil muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Der Anspruch besteht un- abhängig davon, ob dem Markeninhaber überhaupt ein

Schaden entstanden ist oder ob die fremde Markennutzung ihm sogar genutzt hat. Der Anspruch auf Gewinnherausgabe setzt, im Gegensatz zum Bereicherungsanspruch, sodann nicht voraus, dass der Gewinn beim Verletzer noch vorhanden ist. Es geht um einen obligatorischen Anspruch auf Herausgabe des durch die Geschäftsanmassung erzielten Vermögensvorteils in Form des Nettogewinns (Bruttogewinn plus Zinsen abzüglich Aufwendungen; Schmid, a.a.O., N 95 f. zu Art. 423 OR) ohne Rücksicht darauf, ob der Geschäftsherr den Gewinn selber auch erzielt hätte (Rolf H. Weber, Basler Kommentar 1996, N 14 zu Art. 423 OR; Schmid, a.a.O., N 99 zu Art. 423 OR). Eine Schädigungsabsicht ist von Art. 423 OR nicht vorausgesetzt (Schmid, a.a.O., N 26 zu Art. 423 OR). Schliesslich ist auch ein Verschulden des Verletzers entbehrlich

52 (BGE 97 II 177 f.). Die umstrittene Frage, ob die Herausgabepflicht den Gut- und Bösgläubigen in gleicher Weise trifft (BGE 126 III 72 und 119 II 40 ff.), kann offen bleiben, da die Beklagten spätestens seit der Durchführung des Widerspruchsverfahrens vor dem IGE (act. II.6) nicht mehr guten Glaubens sein konnten. Zum anderen ist dies im Bereich der Verletzung von absoluten Immaterialgüterrechten irrelevant, da die entsprechende gesetzliche Bestimmung von Art. 55 Abs. 2 MSchG ausdrücklich auf die Bestimmungen betreffend die Geschäftsführung ohne Auftrag verweist, womit das dem Verletzer vorgeworfene Verhalten einer nicht im Interesse des Geschäftsherrn erfolgten Geschäftsführung gleichzustellen ist, bei welcher Art. 423 Abs. 1 OR dem Geschäftsherrn die Aneignung der Vorteile ohne einschränkende Voraussetzung gestattet (sic! 2000, 314 E. 3.2). Der Anspruch auf Gewinnherausgabe soll es dem Markeninhaber erlauben, den durch die Markenverletzung widerrechtlich erzielten Vermögensvorteil abzuschöpfen. Gegenstand der Gewinnherausgabe ist der Verletzergewinn; als solcher gilt der Nettogewinn. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bruttogewinn plus Zinsen, abzüglich Aufwendungen wie Herstellungs- und Anschaffungskosten, Werbung sowie eines angemessenen Anteils der fixen Kosten. Als unrechtmässiger Vermögensvorteil muss sich der Rechtsverletzer eine allfällige Verlustersparnis anrechnen lassen, deren Höhe sich nach einer angemessenen und üblichen Lizenzgebühr bestimmt. Das Anrechnen der Verlustersparnis ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn sich der vom Rechtsverletzer erzielte Gewinn nicht mit vernünftigen Aufwand bestimmen lässt. (Willi, a.a.O., N 74-77 zu Art. 55 MSchG, David, SIWR, a.a.O., S. 120 f.). c. Die Beklagten waren wenigstens ab Oktober 2003 bösgläubig und handelten eventualvorsätzlich, weil sie ungeachtet der bereits ergangenen erstinstanzlichen Widerspruchsentscheidung den Vertrieb ihrer Produkte unter der Bezeichnung "zerorh+" fortsetzten. Ist die Verletzungshandlung dem Grundsatz nach etabliert, dann sind die Beklagten zur Herausgabe des Verletzergewinns zu verpflichten. Dazu gehören die Zinsen zum Satz von 5 % ab dem Zeitpunkt der Erzielung des Gewinns (vgl. Weber, a.a.O., N 14 zu Art. 423 OR; Schmid, a.a.O., N 113 zu Art. 423 OR). Der klägerische Anspruch auf Gewinnherausgabe ist daher im Grundsatz zu bejahen. d. Abzuweisen ist hingegen die beantragte Verzinsung ab dem 16. Oktober 2003. Eine Verzinsungspflicht besteht ab dem Zeitpunkt der Erzielung des Gewinns (Weber, a.a.O., N 14 zu Art. 423 OR; Schmid, a.a.O., N 113 zu Art. 423 OR). Vorausgesetzt, dass Gewinne realisiert wurden, ist von einem periodischen und vermutungsweise nicht linearen Anfall auszugehen. Angesichts der absehba-

53 ren Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Zinsenlaufs, könnte ein mittlerer Verfall mit entsprechender Verzinsung zugesprochen werden. Auch dies ist indessen nicht möglich, da Beginn und Ende der gewinnträchtigen Periode einstweilen unbekannt sind. Die

entscheidnotwendigen Tatsachen ergeben sich erst aus der Erfüllung des Rechnungslegungsanspruchs, sodass über den Zinsenlauf in dieser ersten Stufe nicht zu befinden ist.

E. 5.3

Hauptanspruch ist die begehrte Gewinnherausgabe. Der Anspruch auf vorgängige Auskunft und Rechnungslegung - vom selbständigen und gegenständlich nicht aktuellen Anspruch auf Auskunftserteilung gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG zu unterscheiden - ist im Rahmen des Prozesses ein mit Stufenklage geltend zu machender materiell-rechtlicher Informationsanspruch präparatorischer Natur, der Aufschluss über den Inhalt und allenfalls den Grund des Hauptanspruchs (hier die Gewinnherausgabe) geben soll (Leumann Liebster, a.a.O., S. 242; Willi a.a.O., N 33 zu Art. 55 MSchG). Wird auf Rechnungslegung - worunter die erschöpfende und verständliche Zusammenstellung der einzelnen Einnahmen und Ausgaben samt Saldoziehung zu verstehen ist (Leumann Liebster, a.a.O., S. 19) - geklagt, braucht, beziehungsweise kann gar nicht angegeben werden, wie die (Ab)Rechnung zu lauten habe, handelt es sich doch in der Regel um Geschäftsgeheimnisse der beklagten Partei und soll die Rechnungslegung dem Kläger erst Kenntnis von den Abrechnungsverhältnissen verschaffen. Gleiches gilt für die so genannte Stufenklage, in welcher ein Begehren um Rechnungslegung mit einer zunächst unbestimmten Forderungsklage auf Leistung des Geschuldeten verbunden wird. Hauptanspruch ist dabei die begehrte Leistung, Hilfsanspruch deren Bezifferung durch Rechnungslegung. Da es dem Kläger diesfalls in der Regel nicht möglich ist, seine Forderung ohne Erfüllung des Hilfsanspruchs inhaltsmässig genau zu bestimmen, ist die unbezifferte Forderungsklage zunächst zuzulassen und ihm die Möglichkeit zu gewähren, die Bezifferung nach erfolgter Rechnungslegung oder nach Abschluss des Beweisverfahrens nachzuholen. In solchen Fällen vom Kläger die Bezifferung seiner Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu verlangen, hiesse die Durchsetzung des Bundesprivatrechts vereiteln und verstiesse damit gegen die derogatorische Kraft des Bundesrechts. Vom Kläger zu fordern, in einem ersten Prozess bloss auf Rechnungslegung zu klagen, um sich Klarheit über die Bezifferung des Hauptanspruchs zu verschaffen, und danach eine zweite (Leistungs-)Klage anzuheben, widerspräche darüber hinaus den Anliegen der Prozessökonomie und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Entsprechend verhält es sich vorliegend. Die Beklagten bestreiten die Markenrechtsverletzung und den Gewinnherausgabeanspruch bereits dem Grundsatz nach; sie waren auch im Verlaufe des

54 Verfahrens nicht bereit, die für dessen Bezifferung erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen/Abrechnungen vorzulegen. Eine annähernde Bewertung ihrer gesamten Ansprüche hat die Klägerin bereits in der Klageschrift vorgenommen, indem sie diese unter Streitwertgesichtspunkten mit Fr. 300'000.— beziffert hat. Zum Teilanspruch auf Gewinnherausgabe hat sie ausgeführt, in Anbetracht der von den Beklagten behaupteten erheblichen Werbeanstrengungen zusammen mit "Alinghi" sowie ausgehend von den offenbarten Verkaufsstellen und der angeblichen "Presigteträchtigkeit" ihrer Bezeichnung "zerorh+" dürfe von einem Mindestumsatz von 1 Million Franken ausgegangen werden. Als Marge könne vorläufig von 6-8% ausgegangen werden, womit ein Gewinn von Fr. 60-80'000.— realisiert würde. Eine nähere Quantifizierung werde erst nach erfolgter Rechnungslegung möglich sein. Letzteres trifft zu. Die Klägerin war daher vorerst mit einer unbezifferten Forderungsklage zuzulassen und sie ist zu ermächtigen, die genaue

Bezifferung ihres Anspruchs erst dann vorzunehmen, wenn die Gegenpartei den präparatorischen Hilfsanspruch erfüllt hat (BGE 116 II 215 E 4 a/b, mit Hinweisen). Dass das bündnerische Prozessrecht das Institut der Stufenklage nicht kennt, ist irrelevant. Zwischen der Klägerin und den Beklagten besteht eine materiell-rechtliche Sonderverbindung dergestalt, dass die Beklagten – wie vorstehend dargelegt – die Markenrechte der Klägerin verletzt haben und verletzen. Sowohl aus diesem materiell-rechtlichen Grundverhältnis deliktischer Natur als auch nach Treu und Glauben ergibt sich mit Blick auf die Klagbarkeit des Gewinnherausgabeanspruchs aus Geschäftsführung ohne Auftrag ein umfassender klägerischer Informationsanspruch auf Auskunft, Rechenschaft und Rechnungslegung gegen die Beklagten. Denn die Klägerin ist in entschuldbarer Weise vollkommen ausser Stande, Bestand und Umfang ihres Leistungsanspruchs zu bestimmen. Im Licht des übergeordneten Grundsatzes, dass das kantonale Prozessrecht die Durchsetzung des materiellen Bundesrechts weder verhindern noch unnötig erschweren darf, erscheint die Zulässigkeit des Vorgehens der Klägerin im Sinne einer Stufenklage zwingend. Dies namentlich auch deshalb, weil man im Rahmen der bestehenden prozessrechtlichen Institute der Beweisführung (Editionsbegehren) dem umfassenden Informationsverschaffungsanspruch der Klägerin gar nicht gerecht werden könnte. Es handelt sich grundsätzlich um Geschäftsgeheimnisse der Beklagten. Die Klägerin wüsste sodann nicht abschliessend, welche spezifischen Dokumente sie zur Edition herauszuverlangen hätte. Abrechnung als Grundlage für die Bestimmung eines Geschäftsgewinns erfordert ferner qualitativ mehr als die blosser Herausgabe existierender Dokumente, nämlich die Erstellung von solchen durch die Beklagten. Eine solche Rechnungslegung wiederum ist abhängig von der Preiskal-

55 kulation (Kosten für Produktion, Vertriebs, Werbung etc.; Gewinnmarge etc.) der Beklagten, welche der Klägerin unbekannt ist. Der Informationsanspruch erwächst aus dem materiellen Recht. Die adäquate prozessuale Umsetzung ist daher die Zulassung der Stufenklage, mit welcher der Informationsberechtigte einen vollstreckbaren Titel erhält, wohingegen bei ihrer Nichtzulassung die Weigerung der informationsverpflichteten Partei nur zu einer entsprechenden Beweiswürdigung im laufenden Verfahren führen könnte (Leumann Liebster, a.a.O., S. 87).

E. 5.4

Ist das Begehren um Rechnungslegung ganz und das Begehren um Gewinnherausgabe lediglich im Grundsatz gutzuheissen und das Quantitative späterer Entscheidung zu überlassen, ist in Bezug auf die Klage demnach ein entsprechendes Teilurteil zu fällen (Leumann Liebster, a.a.O., S. 83, 174). Ist neben der materiellrechtlichen Sonderverbindung (Markenrechtsverletzung) und dem Informationsanspruch (Rechnungslegung) auch der Zielanspruch (Gewinnherausgabe) entscheidungsreif, so hat das Gericht auch über Letzteres einen positiven Vorentscheid mit dem Teilurteil zu verbinden (Leumann Liebster, a.a.O., S. 181-183). Vorliegend ist der Gewinnherausgabeanspruch im Grundsatz entscheidungsreif und daher zuzusprechen. Dass die Erfüllung ihres Rechnungslegungsanspruchs gleichzeitig unter Ungehorsamsstrafe für den Unterlassungsfall zu stellen sei, was an sich denkbar ist (vgl. Leumann Liebster, a.a.O., S. 166), hat die Klägerin nicht beantragt. Als Konsequenz des materiell-rechtlichen Teilurteils und der daraus folgenden selbständigen Vollstreckbarkeit des Informationsanspruchs hat seine Erfüllung nicht gegenüber dem Gericht sondern gegenüber der informationsberechtigten Partei zu erfolgen (vgl. die Dispositivbeispiele bei

Leumann Liebster, a.a.O., S. 166 f.). Die Rechnungslegungs- und die Rechenschaftspflicht sind immer in schriftlicher Form zu erfüllen (Leumann Liebster, a.a.O., S. 133 mit Hinweisen). Zweckmässigerweise ist für die Erfüllung des Rechnungslegungsanspruchs den Beklagten im Teilurteil eine Frist anzusetzen. Drei Monate erscheinen angemessen. Die Aufforderung an die Klägerin zur Bezifferung ihrer Forderung auf Gewinnherausgabe hat zu erfolgen, sobald das Teilurteil rechtskräftig und die Erfüllungsfrist abgelaufen beziehungsweise der Rechnungslegungsanspruch erfüllt ist (Leumann Liebster, a.a.O., S. 183 f.). Dem weiteren Verfahrensablauf in der zweiten Stufe (dazu vgl. Leumann Liebster, a.a.O., S. 183 ff.) ist hier nicht vorzugreifen.

56 6. Weder die Benutzung noch eine Verkehrsgeltung sind Voraussetzung für die Entstehung des Markenrechts. Demgegenüber ist die tatsächliche Benutzung im Geschäftsverkehr erforderlich, um das Recht an der Marke zu erhalten. Die Beklagten machen widerklageweise geltend, der markenrechtliche Schutz für die unter anderem für die Warenklasse 9 (Brillen einschliesslich Sonnenbrillen) und 14 (Schmuck, Bijouterie, einschliesslich Modeschmuck, Uhren und Uhrbänder) am 28. Mai 1999 hinterlegte und am 19. August 1999 publizierte Marke IR 751258 der Klägerin sei mangels Gebrauch innert der Karenzfrist mit Wirkung ex tunc dahin gefallen, weshalb die Marke in den genannten Klassen zu löschen sei. Ein Ausdruck der Internetseite der Klägerin vom 21. Dezember 2004 belege, dass die Klägerin im Zeitpunkt als die Beklagten am 22. Dezember 2004 die negative Feststellungsklage im Kanton Tessin anhängig gemacht haben, weder Brillen noch Sonnenbrillen oder Waren der Klasse 14 in ihrem Sortiment geführt habe. Ein Vergleich mit der aktuellen Internetseite der Klägerin zeige zwar, dass die Klägerin seit kurzem Brillen in ihr Sortiment aufgenommen habe ("Neu in unseren Kollektionen"), dies jedoch erst nach Ablauf der Karenzfrist und nachdem der Nichtgebrauch im Rahmen der negativen Feststellungsklage der Beklagten im Kanton Tessin bereits geltend gemacht worden sei. Die Abklärungen der Beklagten hätten allerdings ergeben, dass die auf der Internetseite angepriesenen Sonnenbrillen im Handel nicht erhältlich seien. Die Vermutung liege deshalb nahe, dass Sonnenbrillen lediglich im Sinne einer Schutzbehauptung im Zusammenhang mit dem vorliegenden Rechtsstreit mit den Beklagten in die Internetseite der Klägerin aufgenommen worden sein. Waren der Warenklasse 14 seien hingegen nach wie vor nicht im Angebot der Klägerin zu finden.

E. 6

und die Beklagte 2 sei zu verpflichten, Auskunft zu geben und Rechnung zu legen bezüglich der bei der Beklagten 1 eingekauften und mit "ZER-ORH+" gekennzeichneten Bekleidungsstücke, deren Einkaufs- und Wiederverkaufspreise an die Letztabnehmer. 4. Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, den aus dem Verkauf der Kleidungsstücke und Sonnenbrillen gemäss Ziff. 2 [recte Ziff. 3] erzielten Gewinn an die Klägerin herauszugeben zuzüglich 5 % Zins ab 16. Oktober 2003. 5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten." 2. Mit Eingabe vom 27. Juni 2005 stellten die Beklagten das Gesuch, das hiesige Klageverfahren bis zum Entscheid über die Prozessvoraussetzungen des vor dem Tribunale d'appello im Kanton Tessin hängigen Prozesses gestützt auf Art. 36 Abs. 1 GestG zu sistieren. Mit Präsidialverfügung vom 24. August 2005 wurde der Sistierungsantrag im Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, dass die vor dem Tribunale d'appello in Lugano hängige Klage enger gefasst sei und das Rechtsbegehren anders laute. Die Abweisung des Sicherstellungsbegehrens blieb unangefochten. E. Aus der Überlegung, dass die IR Marke 715258 "zero" der

Klägerin infolge Nichtgebrauchs teilweise, das heisst für die Warenklasse 9 (Brillen einschliesslich Sonnenbrillen) und 14 (Schmuck, Bijouterie, einschliesslich Modeschmuck, Uhren und Uhrbänder), nichtig sei, liess die Beklagte 1 am 05. August 2005 beim IGE die Neueintragung einer schweizerischen Marke "zerorh+" für die Warenklasse

E. 6.1

Eine Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraumes von fünf Jahren nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nur noch geltend machen, wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 9 aMSchG stellte dem interessierten Dritten gegen eine nicht gebrauchte Marke ausdrücklich die Löschungsklage zur Verfügung. Das geltende Recht nennt diese Klage nicht mehr, setzt sie aber stillschweigend voraus (BGE 130 III 267 E. 2.1/2.2, mit Hinweisen). Für registrierte Marken kann kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder bloss den Schutzum-

fang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Solche Defensivmarken sind als nichtig zu betrachten (BGE 127 III 160 E. 1a). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Unter Glaubhaftmachen wird eine belegte und wahrscheinliche Darstellung des Sachverhalts verstanden, die dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck vermittelt, dass die in Frage stehende Tatsache wahrscheinlich ist (Urteil Bundesgericht 4C.31/2003 "Integra/Wintegra" vom 1. Mai 2003, E. 2.1; David, Basler Kommentar, a.a.O., N 16 zu Art. 12 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 191).

E. 6.2

Dass die Widerklägerinnen die Teillöschung der Marke für Waren der Klasse 14 allein deshalb beantragt haben sollen, um der Klägerin Schwierigkeiten zu bereiten, ist nicht nachvollziehbar. Angesichts der Ausführungen der Klägerin zur Warengleichartigkeit zwischen Kleidern (Warenklasse 25) und Brillen (Warenklasse 9) würde nicht überraschen, wenn sie dereinst behaupten würde, Schmuckstücke (Warenklasse 14) seien Brillen ähnlich. Die Klägerin hat überdies die Teilnichtigkeit bezüglich dieser Klasse im Tessiner Verfahren bestritten und behauptet, ihre Marke für die Waren der Klasse 14 verwendet zu haben (act. II.29, S. 29 ad 37). Das Rechtsschutzinteresse der Beklagten an einer Löschung der Marke der Klägerin betreffend die Produkte der Klasse 14 erscheint bereits aus diesem Blickwinkel hinreichend. Dies kann letztlich jedoch offen bleiben, nachdem die Klägerin mit Widerklageantwort ausgeführt hat, es sei Vormerk zu nehmen, dass sie auf die Beanspruchung der Warenklasse 14, namentlich Schmuck, Bijouteriewaren, einschliesslich Modeschmuck, Uhren und Uhrbänder für das Gebiet der Schweiz und in Bezug auf ihre international registrierte Marke IR 715258 verzichte. "Beanspruchung" könnte dahin einschränkend ausgelegt werden, dass sie bloss darauf verzichtet, "zero" für Schmuckstücke zu gebrauchen, was implizit bedeuten würde, dass ihr das Markenrecht als solches für die Warenklasse 14 weiterhin zustehen soll. Insofern deckt sich dies nicht mit den klaren Rechtsbegehren der Widerklägerinnen, welche im Schriftenwechsel und am

Rechtstag durchwegs die Feststellung der Markennichtigkeit und Löschung der Marke auch mit Bezug auf die Klasse 14 verlangt haben. Um Zweifel ausräumen, ist daher richterlich feststellen, dass die Marke nichtig ist. 6.3.1 Das schutzwürdige Interesse an der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Markeninhaber ist weit zu interpretieren. Wer die ungebrauchte Marke selbst (als Zeichen) zu verwenden beabsichtigt, und sie verwenden kann und darf, ist jedenfalls legitimiert (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 14 zu Art. 12

58 MSchG). Nach anderer Auffassung ist in den Schranken des Rechtsmissbrauchsverbots überhaupt kein spezieller Interessennachweis erforderlich; das allgemeine Interesse an der freien Zeichenbildung genügt (Marbach, a.a.O., S 188; Willi, a.a.O., N 26 zu Art. 12 MSchG). Ein persönliches, wirtschaftliches Interesse der Beklagten ist hier im Übrigen zweifelsohne gegeben, nachdem sie bereits auf diesem Gebiet produzieren, im Markt präsent sind und das umstrittene Zeichen für Brillen in der Schweiz erneut zum Eintrag angemeldet haben. 6.3.2 Unter Berücksichtigung des Publikationsdatums und der Widerspruchsfrist von 3 Monaten ist die 5-Jahresfrist von Art. 12 MSchG für die Marke IR 751258 am 30. November 2004 abgelaufen. Die Klägerin behauptet nicht, sie habe den Gebrauch für Brillen vor diesem Zeitpunkt aufgenommen. Wichtige Gründe für einen Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG macht sie ebenso wenig geltend. Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend gemacht hat (Art. 12 Abs. 2 MSchG). Die klägerischen Ausführungen zur Qualifikation der Geltendmachung des Nichtgebrauchs von "zerorh+" für Brillen durch die Beklagten im Rahmen ihrer Feststellungsklage im Kanton Tessin sind unzutreffend. Namentlich sind ihre Thesen spitzfindig, wonach die dortige Nichtigkeitseinrede der Beklagten lediglich präventiv gegenüber dem Gericht erfolgt und im Falle eines Nichteintretens sei als inexistent zu gelten habe, weil ein Tessiner Verfahren dann ja gar nie stattgefunden habe. Ob das Tessiner Verfahren die Nichtigkeit der klägerischen Marke "zero" für irgendwelche Warenklassen zum Streitgegenstand hatte oder nicht, ist in diesem Zusammenhang vollkommen belanglos, ebenso, ob das Tribunale d'appello auf die Klage eintritt oder nicht. Bei der Geltendmachung des Nichtgebrauchs handelt es sich nicht um eine prozessuale Erklärung, sondern um eine besondere zivilrechtliche Erklärung, welche das Wiederaufleben der Marke mit der ursprünglichen Priorität verhindert. Entsprechend ist die Geltendmachung an keine spezielle Form gebunden (Willi, a.a.O., N 25 zu Art. 12 MSchG). In ihrer Klageschrift vom 22. Dezember 2004 an das Tessiner Appellationsgericht haben die Beklagten mit dem nötigen Nachdruck ausgeführt, die Marke "zero" sei zufolge Nichtgebrauchs in den Klassen 9 und 14 dahin gefallen (act. II. 13 N 36 f.: sulla base di quest'analisi si può concludere

59 che il marchio è decaduto, fatto questo che viene qui formalmente invocato dall'attrice relativamente alle classi 9 e 14). Der Wille, die proritätsältere Marke der hiesigen Klägerin zu neutralisieren, war mithin ab diesem Zeitpunkt manifest und wirksam kommuniziert. Erklärungen in Rechtsschriften, die für das Gericht bestimmt sind, sind nach dem Prinzip der Parteiöffentlichkeit auch für die Gegenpartei bestimmt. Von Interesse ist im vorliegenden Zusammenhang nur deren zivilrechtliche Wirkung. Nach der Empfangstheorie entfalten sie Wirkung mit der Kenntnisnahme. Es ist davon auszugehen, dass diese Willenserklärung wenig später nach Prozesseinleitung vom 22. Dezember 2004

der hiesigen Klägerin zur Kenntnis gelangt ist. Das nachmalige gerichtliche Schicksal der Geltendmachung respektive der Erklärung ist ohne Belang. Eine einfache Erklärung auf dem Korrespondenzweg genügt (Willi, a.a.O., N 25 zu Art. 12 MSchG; David, Basler Kommentar, a.a.O., N 12 zu Art. 12 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 188). Nach Meinung der Zivilkammer ist keinerlei Formerfordernis gegeben, so dass auch eine mündliche Erklärung genügt hätte. Die Beklagten haben daher den Nichtgebrauch für die Warenklasse 9 im Sinne von Art. 12 Abs. 2 MSchG bereits im Dezember 2004 materiell-privatrechtlich wirksam geltend gemacht.

6.3.3 Die Beklagten haben behauptet, die Klägerin habe im massgeblichen Zeitpunkt des 22. Dezember 2004 noch keine mit der registrierten Marke "zero" bezeichnete Brillen/Sonnenbrillen angeboten. Sie haben dafür mit Ausdrucken der gegnerischen Internetseite Belege eingereicht, die ihre Behauptung als wahrscheinlich zutreffend erscheinen lassen. Auf dem Ausdruck vom 21. Dezember 2004 erscheinen in der linksseitigen Navigationsleiste wohl Accessoires wie Leder, Stolas, Schals, jedoch weder Brillen noch Sonnenbrillen (act. III.5). Auch dem Katalog der Klägerin vom Oktober 2004 kann keinerlei Hinweis auf Brillen entnommen werden (act. II.5). Hingegen erscheint auf dem Ausdruck der Internetseite vom 16. Juni 2005 ein Menüpunkt Sonnenbrillen und auf der dazugehörigen Webseite der Vermerk "Neu in unseren Kollektionen" (act. III.11).

6.3.4 Die Klägerin hat ihrerseits den rechtzeitigen Gebrauch für Brillen nicht bewiesen. Angesichts der vorstehenden Ausführungen zum relevanten Zeitpunkt ist nicht ausreichend, dass die Klägerin "vor dem 31. August 2005" in 13 "zero"-Geschäften in Deutschland Sonnenbrillen angeboten hat. Dass sie solche Ware bereits vor dem entscheidenden Zeitpunkt des 22. Dezember 2004 angeboten hat, macht sie selbst nicht geltend. Es wäre der Klägerin im Übrigen ein Leichtes gewesen, ohne Umschweife den urkundenmässigen Beweis für einen vorherigen Eigengebrauch der Marke für die Klasse 9 im Form von

60 bematerial, Herstellungsakten, Lieferscheine etc.) einzulegen, anstatt Parteibefragung und Zeugeneinvernahmen der Geschäftsführer der 13 "zero"-Geschäfte in Deutschland zu beantragen. Urkundenbeweise, die in ihren Händen liegen oder einfach beschaffbar sind, haben die Parteien nicht zur Edition zu offerieren, sondern ohne weiteres einzulegen. In diesem Licht ist zu würdigen, dass die Klägerin nicht in der Lage ist zu beweisen, dass sie ihre Marke vor dem 22. Dezember 2004 im Geschäftsverkehr für Brillen gebraucht hat. Die eingelegten Modellbeschreibungen der Sonnenbrillen stützen allenfalls die gegenteilige Tatsachenbehauptung der Widerklägerinnen, sind doch dort die Preise ab März 2005, Mai 2005 und Juni 2005 angegeben (act. II.31.18). Die zeitliche Abfolge der Ereignisse lässt eher darauf schliessen, dass die Klägerin wegen der Klageeinleitung im Tessin und zur Verteidigung ihrer Marke nachgehend Brillen ins Sortiment aufgenommen hat. Das ist zu spät.

E. 6.4

Im Widerklagebegehren haben die Beklagten die richterliche Feststellung beantragt, dass die klägerische Marke für die genannten Klassen in der Schweiz nichtig sei. Zumindest in der Widerklagebegründung haben sie ausdrücklich auch auf Löschung aus dem Markenregister mit Wirkung ex tunc geschlossen (act. I.5, S. 26). Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist ist die nicht rechtserhaltend benutzte Marke gemäss Willi (a.a.O., N 30 zu Art. 12 MSchG) nur anfechtbar, gemäss Marbach (a.a.O., S. 189 f.) nach subjektiv historischer und systematischer Auslegung jedoch als nichtig zu betrachten (in diesem Sinne wohl auch David, Basler Kommentar, a.a.O., N 10 zu Art. 12 MSchG, N 3 zu Art.

52 MSchG). Nach anderer Konzeption wird das bestehende Markenrecht durch erfolgreiche Nichtgebrauchsklage verbunden mit dem Antrag auf Streichung aus dem Register zum Erlöschen gebracht. Wird - wie vorliegend - nicht die Nichtigkeitseinrede erhoben, sondern eine Nichtigkeits(wider)klage beziehungsweise Nichtgebrauchsklage erhoben und diese mit dem Antrag auf Löschung aus dem Register verbunden, besteht die Konsequenz auf jeden Fall in allseitiger Unwirksamkeit (Robert Flury in sic! 2003, 639 ff.). Stellt man bei der Legitimation für die Anrufung von Art. 12 MSchG keine Anforderungen, wäre die Popularklage zulässig, und es scheint die Nichtigkeit mit erga-omnes Wirkung konzeptionell die logische Rechtswirkung. Nach Auffassung der Zivilkammer sind auch die objektiven Interessen, das Register von nicht gebrauchten Zeichen zu entlasten und die Bildung neuer Zeichen zu erleichtern (Marbach, a.a.O., S. 189 f.; Flury, a.a.O., S. 640 ff.) beachtlich, so dass der Lösung genereller Unwirksamkeit der Vorzug zu geben ist. Die Widerklage ist daher zunächst insoweit gutzuheissen, als festzustellen ist, dass die Marke IR 715258 "zero" für die Warenklassen 9 (lunettes, y compris lunettes de soleil) und 14 (joail-

lerie, bijouterie, y compris bijouterie de fantaisie; horlogerie, bracelets de montres) für das Gebiet der Schweiz nichtig und daher im Markenregister zu löschen ist, respektive es tritt an die Stelle der Löschung die Schutzentziehung, da es sich um den schweizerischen Anteil an einer internationalen Marke handelt (vgl. Art. 35 lit. c MSchG, Art. 35 Abs. 1, 40 Abs. 3 lit. c, 52 Abs. 1 lit. b MSchV). Das absolut, gegenüber jedermann wirkende Nichtigkeitsurteil ist dem IGE von Amtes wegen mitzuteilen (Art. 54 MSchG). Das IGE teilt dem Internationalen Büro der WIPO die Nichtigkeit aufgrund des gerichtlichen Urteils mit (Art. 5 Abs. 6 Ziff. 2 MMA (Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken), Art. 5 Abs. 6 Ziff. 2 MMP (Protokoll zum MMA) i.V.m. Regel 19 GAusFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zu MMA und MMP)).

E. 6.5

Ist die widerklageweise erhobene Nichtigkeitsklage auch in Bezug auf die Warenklasse 9 (Brillen) gutzuheissen, wird die sich auf die gleiche Warenklasse beziehende Verletzungsklage der Klägerin gegenstandslos. 6.6.a Neben der Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Marke für die Warenklassen 9 und 14 beantragen die Widerklägerinnen, der Klägerin unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, im Gebiet der Schweiz die Bezeichnung "zero" für Brillen und Sonnenbrillen zu verwenden und insbesondere unter dieser Bezeichnung Brillen und/oder Sonnenbrillen anzubieten, im Verkehr zu bringen oder zu lagern, solche Waren ein- oder auszuführen oder das Zeichen im geschäftlichen Verkehr für diese Waren in irgend einer Weise zu gebrauchen. Die IR Marke 765485 "zerorh+" der Beklagten 1 für die Klasse 9 wurde im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens mit Entscheid der RKGE vom 13. April 2005 aus dem Markenregister gelöscht. Die Beklagte 1 hat am 5. August 2005 beim IGE die Neueintragung einer schweizerischen Marke "zerorh+" für die Warenklasse 9 hinterlegt (Gesuch Nr. 56419/2005). Die Marke wurde am 12. September 2005 unter der Nr. 537693 im Schutzrechtsregister eingetragen. Die Klägerin hat mit Klageantwort angekündigt, dagegen Widerspruch einlegen zu wollen; laut Auszug aus swiss-reg ist der Widerspruch beim IGE hängig. Weiter liess die Beklagte 1 am 18. August 2005 zu Handen der WIPO ein Gesuch um Ausdehnung ihrer internationalen Marke 765485 "zerorh+" für die Warenklasse 9 auf das Gebiet der Schweiz deponieren. b. Gegen das widerklageweise beantragte Verbot, das Zeichen "zero" für Brillen in der Schweiz zu verwenden, wendet sich die Klägerin mit

den Überlegungen, es fehle dafür an der Veranlassung und insbesondere an der Anspruchsgrund-

62 lage. Sie moniert, in der über hundertjährigen Geschichte des Markenrechts dürfte es das erste Mal sein, dass einem Markeninhaber eine Marke für die beanspruchten Waren (Bekleidung und Sonnenbrillen) rechtskräftig gelöscht worden sei und er gestützt auf Neuanmeldungen (Wider-)Klagebegehren formuliere, sozusagen unter der Bedingung, dass die gelöschten und wieder angemeldeten Marken wieder zur Erteilung gelangten. Gemäss Art. 5 MSchG entstehe das Markenrecht erst mit der Eintragung im Register. Bevor eine solche Eintragung stattgefunden habe, könne daher auch kein Markenrecht geltend gemacht werden. Ein Rechtsbegehren gestützt auf blosser Markenmeldungen und in Hinblick auf eine allfällige Erteilung eines zukünftigen Markenrechts sei nicht nur ein prozessuales, sondern auch ein materiell-rechtliches Unding. Die neu angemeldete Marke "zerorh+" der Beklagten 1 sei zwischenzeitlich zwar erteilt worden. Sie sei von der Klägerin jedoch mit einem Arrest belegt worden und werde einer betriebsrechtlichen Verwertung zugeführt müssen, weil die Beklagte 1 trotz mehrfacher Aufforderung seit über sechs Monaten die im Widerspruchsverfahren rechtskräftig der Klägerin zugesprochene Parteien-schädigung nicht bezahle. Bis zur rechtskräftigen Erledigung des Widerspruchsverfahrens verfüge die Beklagte 1 über keine rechtliche Anspruchsgrundlage in Form eines absoluten und subjektiven Markenrechts, die es ihr erlauben würde, gegenüber der Klägerin ein Unterlassungsurteil zu erstreiten. Die Widerklage sei insofern schon wegen fehlender Anspruchsgrundlage abzuweisen. Ausserdem würden die Beklagten übersehen, dass bei markenrechtlichen Widerspruchsverfahren zweifelsohne auch die Frage der materiellen Rechtskraft beziehungsweise der res iudicata zu prüfen sei und die Registerbehörde daher ihren Widerspruch bereits ohne materielle Prüfung gutheissen werde. c. Das vermag in keiner Hinsicht zu überzeugen. Laut Register wurde der erwähnte Arrest am 12. Dezember 2005 aufgehoben. Abgesehen davon dürfte die Inhaberin selbst bei bestehendem Arrest befugt bleiben, ihre Marke zu verteidigen; allenfalls handelt es sich um eine Frage des Verfügungsrechts, nicht aber der Schutzwirkungen der Markeneintragung. Die Klägerin hat anderorts selbst ausgeführt, Anspruchsgrundlage für Widerspruch im Eintragungsverfahren gegenüber einer jüngeren Marke sei grundsätzlich immer ein älteres, bestehendes Markenrecht. Ihre ältere Marke besteht mit Bezug auf die Warenklasse 9 nicht beziehungsweise rückwirkend nicht (mehr). Es wurde im Rahmen des ersten Widerspruchsverfahrens vor IGE/RKGE nicht geprüft, inwiefern die Marke der Klägerin infolge tatsächlichen Gebrauchs innerhalb der Karenzfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG Bestand hatte. Da das Kantonsgericht anderer-

63 seits die Teilnichtigkeit der IR-Marke 751258 "zero" der Klägerin für die Klasse 9 festgestellt hat, ist die Marke in diesem Umfang mit Wirkung ex tunc aus dem Register zu löschen. Dies bedeutet, dass die Klägerin im Rahmen des von ihr gegen die neuen nationalen und internationalen Markenregistrierungen erhobenen Widerspruchsverfahren unterliegen wird, da ihre prioritätsältere Marke für die von der Beklagten 1 neu beziehungsweise abermals beanspruchten Waren, (Brillen, einschliesslich Sonnenbrillen) keinen Markenschutz mehr geniesst. Oder mit anderen Worten: Dem von der Klägerin eingeleiteten Widerspruchsverfahren wird der Boden durch die Entscheidung des Kantonsgerichts entzogen. Damit in Einklang steht, dass - nach unbestritten gebliebener Behauptung der Beklagten - das Widerspruchsverfahren vor dem IGE mittlerweile sistiert worden ist bis im hiesigen gerichtlichen Klageverfahren über die Gültigkeit der

klägerischen Widerspruchsmarke IR 751258 entschieden ist. Dies offensichtlich in der Überlegung des IGE, dass bei gerichtlicher Feststellung der Nichtigkeit der Marke das Verwaltungsverfahren, mangels Anspruchsgrundlage für den Widerspruch, hinfällig wird. Anders als bei einer Zivilklage gestützt auf Art. 52 MSchG, mit der eine Partei die Feststellung der Nichtverletzung einer Marke beantragt, berührt die Nichtigkeitsklage die Gültigkeit der Marke als solche, wodurch sie den Entscheid der Registerbehörden beeinflusst (sic! 2005, 578 e contrario). Keine andere Optik ergibt sich aus der Ausdehnung der internationalen Marke IR 765485 der Beklagten 1. Diese Ausdehnung ist im internationalen Register eingetragen worden. Gestützt auf Art. 46 MSchG hat diese Eintragung die gleiche Wirkung wie eine nationale Marke. Der Schutz beginnt mit dem Datum der internationalen Registrierung, beziehungsweise mit dem Tag der Registrierung der späteren Schutzausdehnung (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 2 zu Art. 46 MSchG). Die Registrierung wurde in der Gazette WIPO publiziert (26. Januar 2006, No. 51/2005, S. 479). Gemäss Art. 50 Abs. 1 MSchV beginnt die 3-monatige Widerspruchsfrist von Art. 31 Abs. 2 MSchG am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung durch die WIPO folgt. Die Widerspruchsfrist hat somit am 1. Februar 2006 zu laufen begonnen. Die Klägerin hat zwar im Rechtschriftenwechsel angekündigt, sie werde auch dagegen Widerspruch einlegen, dies jedoch in der Folge nicht bestätigt. Sie hat wohl auch an der mündlichen Hauptverhandlung vom 29. Mai 2006 bestritten, dass gegen die internationale Schutzausdehnung kein Widerspruch eingelegt worden sei, die Einlegung aber nicht bewiesen. Ausserdem ist sie dem Irrtum verfallen, dass die Widerspruchsfrist am 29. Mai 2006 noch lief. Es muss somit angenommen werden, dass die Widerspruchsfrist unbenutzt abgelaufen ist. Aus diesem Grund kann die Beklagte 1 sich daher auch

64 auf ihre internationale Marke IR 765485, mit Ausdehnung für die Schweiz in Bezug auf die Warenklasse 9, berufen. Somit führt kein Weg daran vorbei, dass die neuen Markeneintragungen der Beklagten diese berechtigen, ihr Markenrecht gegenüber Dritten, worunter auch die Klägerin fällt, geltend zu machen. Der Einwand der Widerbeklagten, den Widerklägerinnen komme jedenfalls keine Anspruchsgrundlage aufgrund eines älteren Markenrechts zu, geht an der Sache vorbei, nachdem die Widerbeklagte überhaupt kein Markenrecht für die Warenklassen 9 und 14 mehr hat. Die Widerklägerinnen sind diesfalls gestützt auf die neuen Markeneintragungen und Art. 3 in Verbindung mit Art. 12 MSchG berechtigt, der Klägerin den Gebrauch des Zeichens "zero" für die als absolut identisch einzustufenden Waren (Brillen/Sonnenbrillen) zu verbieten. In Bezug auf Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit der Zeichen kann mutatis mutandum auf das vorstehend unter Ziff. 4.4.b/c Ausgeführte verwiesen werden. Wenn das angreifende Zeichen "zerorh+" im Vergleich zur Marke "zero" für Kleider keinen genügenden Abstand wahrt, dann muss Dasselbe in Bezug auf das angreifende Zeichen "zero" (nichtige Marke=Nichtmarke) im Verhältnis zur zwar nicht rechtskräftig, aber immerhin eingetragenen Marke "zerorh+" für Brillen gelten. Der Klägerin ist folglich, gestützt auf das neu hinterlegte, eingetragene und im Widerspruchsverfahren nicht mehr zu Fall zu bringende Markenrecht der Beklagten 1 zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen "zero" für Brillen, einschliesslich Sonnenbrillen zu verwenden, unter dieser Bezeichnung Brillen und/oder Sonnenbrillen anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu lagern, solche Waren ein- oder auszuführen oder das Zeichen im geschäftlichen Verkehr für diese Waren in irgend einer Weise zu gebrauchen. d. Das Verbot ist antragsgemäss mit der Strafdrohung von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbinden (zur Begründung vgl. die vorstehende Erwägung Ziff.

4.5). 7.a. Nach Auffassung von Leumann Liebster (a.a.O., S. 182, 186 f., 246) hat das Urteil in erster Stufe ohne jeden Kostenspruch (Gerichtskosten und Parteientschädigungen) zu erfolgen. Dem ist nicht zu folgen. Der Kostenspruch hat sich naturgemäss einerseits am Aufwand für die entschiedene Stufe zu orientieren. Andererseits ist denkbar, dass längere Zeit bis zu einer Entscheidung in zweiter Stufe vergeht oder diese gegenstandslos wird. Im diesem Licht ist nicht angebracht, das Risiko einzugehen, mit grossem zeitlichen Abstand gesondert über die Kosten befinden zu müssen. Die ungesäumte Kostenverlegung ist umso mehr angezeigt, als

65 in dieser ersten Stufe die Widerklage und damit zusammenhängende Rechtsbegehren definitiv erledigt werden. b. Beide Parteien obsiegen in etwa im gleichen Ausmass, wie sie unterliegen. Nach der Regel von Art. 122 Abs. 1 ZPO rechtfertigt es daher dieser Ausgang des Verfahrens, die gerichtlichen Verfahrenskosten, welche in Anwendung des durch Art. 5 lit. a des Kostentarifs im Zivilverfahren (KT) für die Gerichtsgebühr vorgegeben Rahmens und unter Berücksichtigung des konkreten Verfahrensaufwandes sowie gestützt auf Art. 8 Abs. 1 KT (Schreibgebühr Fr. 16.— pro Urteilsseite) gesamthaft auf Fr. 11'120.— (Gerichtsgebühr Fr. 8'000.—, Streitwertzuschlag Fr. 2'000.—; Schreibgebühr Fr. 1'120.—) festzusetzen sind, der klägerischen und der beklagten Seite je zur Hälfte zu überbinden. Die Bestimmung der Höhe und die Verteilung der gerichtlichen Kosten für die zweite Verfahrensstufe bleiben jener Entscheidung vorbehalten. Die bündnerische ZPO enthält hinsichtlich der Verteilung von Gerichtskosten und/oder Prozessentschädigungen an die Gegenpartei auf unterliegende Streitigkeiten keine ausdrücklichen Vorschriften. Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass das Gericht sowohl bei notwendigen als auch bei einfachen Streitigkeiten (subjektive Klagenhäufung) im Urteil solidarische Verpflichtung hinsichtlich der amtlichen Gerichtskosten und/oder der ausseramtlichen Prozessentschädigungen anordnen kann (Guldener, a.a.O., S. 407, Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 2 zu § 70; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die ZPO für den Kanton Bern, Bern 2000, N 1 zu Art. 61). Diese Lösung erscheint hier für die amtlichen Kosten vorgezeichnet, nachdem von den beiden Beklagten - oppositionslos - nur ein gesamthafter Gerichtskostenvorschuss, für beide haftend, eingeholt worden ist (act. VIII.2-4). Die interne Verteilung ist den Streitigkeiten zu überlassen. c. Gemäss dem Ausgang von Klage und Widerklage sind die eigenen Verfahrensaufwendungen der Parteien (Prozessentschädigungen) in Anwendung desselben Prinzips (Art. 122 Abs. 2 ZPO) anteilmässig zu verlegen und, soweit möglich, gegeneinander aufzurechnen. Der Rechtsvertreter der Klägerin hat weder einen bezifferten Antrag gestellt noch eine Honorarnote eingereicht; der Rechtsvertreter der Beklagten hat seinerseits eine detaillierte Honorarnote über Fr. 14'560.70 eingereicht. Angesichts des Prozessstoffes, den Rechtsbegehren und den Vorbringen der Parteien in den Rechtsschriften und an der Hauptverhandlung ist die Annahme erlaubt, dass sie für eine fachgerechte und der Bedeutung der Sache angemessene Vertretung ungefähr den gleichen Aufwand zu betreiben hatten und

66 tatsächlich betrieben haben. Dies führt zur vollständigen Wettschlagung der Prozessentschädigungen.

67 Demnach erkennt die Zivilkammer : 1. Die Klage der Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft wird teilweise gutgeheissen: 1.1 Der XP. S.r.l. und der XV. gmbh wird für das Gebiet der Schweiz gerichtlich untersagt, die Bezeichnung "ZERORH+" beziehungsweise "zerorh+" auf Bekleidungsstücken zu verwenden, unter den Zeichen

"ZERORH+" beziehungsweise "zerorh+" Bekleidungsstücke anzubringen, in Verkehr zu bringen oder zu lagern, solche Waren ein- oder auszuführen, oder das Zeichen "ZERORH+" beziehungsweise "zerorh+" in der Schweiz auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder im geschäftlichen Verkehr für Bekleidung zu gebrauchen. 1.2 Für Widerhandlungen gegen das Verbot gemäss Ziffer 1.1 sind den Organen der XP. S.r.l. und den Organen der XV. gmbh hiermit die Straffolgen von Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches angedroht, wonach jener, der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, mit Haft oder mit Busse bestraft wird. 1.3 Die XP. S.r.l. und die XV. gmbh sind solidarisch verpflichtet, die aus dem Verkauf der Kleidungsstücke gemäss vorstehender Ziffer 1.1 erzielten Gewinne, zuzüglich 5 % Zins ab einem noch festzulegenden Zeitpunkt, an die Klägerin herauszugeben. 1.4.a Die XP. S.r.l. ist verpflichtet, der Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft schriftlich Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über die in die Schweiz gelieferten und mit der Marke "ZERORH+" beziehungsweise "zerorh+" gekennzeichneten Bekleidungsstücke, namentlich über deren Anzahl, Herstellungs- oder Einkaufskosten und über deren Wiederverkaufspreise an die XV. gmbh. 1.4.b Die XV. gmbh ist verpflichtet, der Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über die Anzahl der

68 bei der XP. S.r.l. eingekauften und mit "ZERORH+" beziehungsweise "zerorh+" gekennzeichneten Bekleidungsstücke, sowie über deren Einkaufs- und Wiederverkaufspreise an die Letztabnehmer. 1.5 Der XP. S.r.l. und der XV. gmbh wird je eine Frist von drei Monaten ab Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung angesetzt, um ihre Auskunfts- und Rechnungslegungsverpflichtungen gemäss den vorstehenden Ziffern 1.4.a und 1.4.b zu erfüllen. 2. In Bezug auf die Warenklasse 9 (Brillen, einschliesslich Sonnenbrillen) wird die Klage der Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft abgewiesen. 3. Die Widerklage der XP. S.r.l. und der XV. gmbh wird gutgeheissen:

E. 9

G.1. Anlässlich der mündlichen Hauptverhandlung vom 29. Mai 2006 vor der Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden waren Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti für die Klägerin und Widerbeklagte sowie Rechtsanwalt lic. iur. Riet A. Ganzoni für die Beklagten und Widerklägerinnen anwesend. Einwendungen gegen die Zuständigkeit und die Zusammensetzung des Kantonsgerichts wurden keine erhoben. Mangels Einverständnis der Klägerin im Sinne von Art. 108 Abs. 2 ZPO wurde dem Antrag der Beklagten, es seien zwei weitere, ihnen nachträglich zugekommene Urkunden als Beweismittel zuzulassen, keine Folge gegeben. Das Beweisverfahren blieb geschlossen. 2.a. Der Rechtsvertreter der Klägerin bestätigte die in seinen Rechtsschriften gestellten Klagebegehren und Abweisungsanträge zur Widerklage. Die Klage wird im Wesentlichen damit begründet, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den prioritätsälteren, für Kleider und Brillen eingetragenen Markenzeichen "zero" der Klägerin und den prioritätsjüngeren, markenrechtlich nicht geschützten Bezeichnungen "zerorh+" oder "ZeroRH", die von den Beklagten ebenfalls zur Kennzeichnung von Bekleidung und Brillen verwendet würden. Zu beurteilen sei einzig die (Rechts-)Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den Markenzeichen "zero" der Klägerin und der von den Beklagten verwendeten Bezeichnungen für markenrechtlich absolut gleichartige Waren. b. Der Rechtsvertreter der Beklagten bestätigte die in seinen Rechtsschriften gestellten Abweisungsanträge zur

Klage. Die Beklagten stellen sich dies- bezüglich auf den Standpunkt, die Bezeichnung "zerorh+" weise keine Ähnlichkeit beziehungsweise Verwechselbarkeit mit der Wortmarke "zero" auf, weder auf der phonetischen, noch auf der graphischen und/oder auf der Ebene des Sinngelhalts. Bei "zero" handle es sich überdies um ein schwaches Zeichen, so dass bereits ein geringfügiger Zusatz zum Wort "zero" - vorliegend bestehend im seinerseits ausgesprochen kennzeichnungs-kräftigen "rh+" - ausreichend sei, um jede Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Weiter fehle es in der Klasse 25 (Bekleidung) an der Gleichartigkeit der Waren. Der dortige Schutzzumfang der klägerischen Marke sei auf Damenbekleidung des niederen bis mittleren Segments eingeschränkt, nachdem die Marke während der Gebrauchsfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG nur für "urbane" Damenbekleidung in diesem Bereich benutzt worden sei. Gleichzeitig würden die Beklagten in der Warengruppe Bekleidung nur spezialisierte technisch-funktionale Sportbekleidung herstellen und vertreiben. Da die Klägerin keine Herrenbekleidung anbiete, sei eine Warengleichartigkeit bezüglich der von den Beklagten angebotenen Herrensportbekleidung nicht gegeben. Hinsichtlich der von den Be-

E. 10

klagen hergestellten technisch-funktionalen Damensportbekleidung sei eine Warengleichartigkeit abzulehnen, weil die Artikel der Klägerin als modische Alltagsbekleidung zu bezeichnen seien, diejenigen der Beklagten hingegen als Sportbekleidung im engeren Sinne. Die Waren würden zudem nicht über die gleichen Vertriebskanäle vertrieben. Die Klägerin selbst gebe an, ihre Kleider würden nur in zehn Läden der Modehäuser Schild und Spengler verkauft. Die Artikel der Beklagten hingegen würden in hochspezialisierten Sportfachgeschäften, ihre Brillen nur in spezialisierten Optikfachgeschäften angeboten. Überdies biete die Klägerin ihre Produkte im niederen bis mittleren Preissegment an, die Beklagten jedoch im obersten. Die Klägerin und die Beklagten seien mithin in vollkommen unterschiedlichen Märkten mit unterschiedlichen Vertriebskanälen und unterschiedlichem Zielpublikum tätig. c. Die Widerklage der beiden Beklagten wird damit begründet, dass die in den Warenklassen 9 und 14 international registrierte Marke der Klägerin IR 715258 "zero" am 28. Mai 1999 hinterlegt und am 19. August 1999 publiziert worden sei. Die Karenzfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG sei abgelaufen und die Klägerin habe die Marke für die genannten Warenklassen während dieser Zeit nicht gebraucht. Gemäss Ausdruck der Internetseite der Klägerin vom 21. Dezember 2004 habe die Klägerin im Zeitpunkt der Klageeinleitung durch die Beklagten im Tessin (22. Dezember 2004) weder Brillen oder Sonnenbrillen noch Waren der Klasse 14 in ihrem Sortiment geführt. Der markenrechtliche Schutz für diese beiden Klassen sei daher mit Ablauf der Karenzfrist mit Wirkung ex tunc verfallen, weshalb insoweit ihre Nichtigkeit richterlich festzustellen sei. Ein Vergleich mit der aktuellen Internetseite der Klägerin zeige zwar, dass die Klägerin seit kurzem Brillen in ihr Sortiment aufgenommen habe („Neu in unseren Kollektionen"). Dies jedoch erst nach Ablauf der Karenzfrist und nachdem der Nichtgebrauch im Rahmen der von den Beklagten angestrebten negativen Feststellungsklage im Kanton Tessin bereits geltend gemacht worden sei. Die Abklärungen der Beklagten hätten ferner ergeben, dass die auf der Internetseite angepriesenen Sonnenbrillen im Handel gar nicht erhältlich seien. Die Vermutung liege deshalb nahe, dass Brillen/Sonnenbrillen lediglich im Sinne einer Schutzbehauptung im Hinblick auf den aktuellen Rechtsstreit mit den Beklagten in die Internetseite der Klägerin aufgenommen worden sein. Im Rahmen früherer Korrespondenz habe die Klägerin zudem einen Vergleich bezüglich Sonnenbrillen angeboten, was darauf schliessen lasse, dass sie

der Gebrauch der Bezeichnung "zerorh+" für Brillen und Sonnenbrillen durch die Beklagte nicht störte, da sie die Bezeichnung für diese Ware selbst gar nicht gebrauchte.

E. 11

Sollten Zeichen und Waren der Beklagten (zerorh+) wider Erwarten als mit denjenigen der Klägerin (zero) verwechselbar zu qualifizieren sein, müsse dies auch im umgekehrten Sinn gelten. Die Beklagten verwendeten die Bezeichnung "zer- orh+" für Brillen und Sonnenbrillen seit dem Jahr 2000. Die Klägerin verwende das Zeichen "zero" für Sonnenbrillen hingegen erst seit Juni 2005. In dem Umfang, in welchem die Klägerin des Markenschutzes für die beanspruchten Warenklassen 9 und 14 verlustig gegangen sei, würde die Klägerin die Beklagte durch das Angebot solcher Waren im Übrigen unlauter konkurrenzieren, was ihr gestützt Art. 3 lit. d/Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG gerichtlich zu verbieten wäre. Hinsichtlich der Widerklage verneint die Klägerin in Bezug auf die Warenklasse 14 ein Rechtsschutzinteresse der Beklagten an gerichtlicher Feststellung der Markennichtigkeit. Waren der Klasse 14 hätten nie Gegenstand des vorliegenden Streits gebildet. Weder habe die Klägerin die Beklagten entsprechend verwarnet, noch machten die Beklagten geltend, sie selbst verwendeten die Marke "zerorh+" für Schmuckwaren. Es gehe den Beklagten mit der Teilnichtigkeitsklage offenbar lediglich darum, der Klägerin Unannehmlichkeiten zu bereiten. Antragsgemäss sei jedoch Vormerk davon zu nehmen, dass die Klägerin auf die Beanspruchung der Warenklasse 14, namentlich Schmuck, Bijouteriewaren, einschliesslich Modeschmuck, Uhren und Uhrenbänder, für das Gebiet der Schweiz und in Bezug auf ihre international registrierte Marke IR 715258 verzichte. In Bezug auf die Warenklasse 9 bringt die Widerbeklagte vor, nachdem die vormalige Marke "zerorh+" der Beklagten in der Schweiz für Brillen rechtskräftig gelöscht worden sei und die Klägerin die zwischenzeitlich neu eingetragene Marke mit Arrest habe belegen lassen und gegen deren Eintragung ausserdem Widerspruch einlegen werde, verfüge die Gegenseite über keine rechtliche Anspruchsgrundlage in Form eines absoluten und subjektiven Markenrechts, die es ihr erlaube, gegenüber der Klägerin ein Unterlassungsurteil zu erstreiten. Die Widerklage sei insoweit schon wegen fehlender Anspruchsgrundlage abzuweisen. Die Geltendmachung des Nichtgebrauchs sei im Tessiner Verfahren zum anderen nicht rechtsgenügend gegenüber der Klägerin erfolgt, sondern bloss "präventiv" gegenüber dem Gericht vorgetragen worden. Falls das Tessiner Gericht auf die Feststellungsklage der hiesigen Beklagten nicht eintrete, habe dort zudem gar kein Verfahren stattgefunden, weshalb auch nicht von einer Geltendmachung des Nichtgebrauchs gesprochen werden könne. Markennichtigkeit von "zero" in der Klasse 9 sei erstmals mit hiesiger Widerklage am 31. August 2005 geltend gemacht worden, wohin-

E. 12

gegen erwiesen sei, dass die Klägerin ihre Marke "zero" für Sonnenbrillen schon seit dem 16. Juni 2005 gebraucht habe. 3. Die schriftlichen Ausfertigungen der mündlichen Plädoyers beider Rechtsvertreter wurden in Anwendung von Art. 51 Abs. 1 lit. b Abs. 2 OG zu den Akten genommen. 4. Auf die weiteren Ausführungen in den Rechtsschriften, die Begründung der Rechtsbegehren anlässlich der Hauptverhandlung sowie auf das sich in den Urkundeneinlagen erschöpfende Beweismaterial ist, soweit sachdienlich, in den nachfolgenden Erwägungen näher einzugehen. Die Zivilkammer zieht in Erwägung : 1.1 Dem gegenständlichen Klageverfahren liegt ein Sachverhalt mit internationalen Bezügen zu Grunde. Alle Beteiligten sind juristische Personen. Die Beklagte 1 hat ihren Sitz in

Italien und die Beklagte 2 in Si. (TI.). Bei der Klägerin handelt es sich um eine GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland. Für die Frage der internationalen örtlichen Zuständigkeit ist dementsprechend das Übereinkommen vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ, SR 0.275.11) anwendbar, auch wenn die Verletzung eines schweizerischen Schutzrechts durch eine in der Schweiz domizilierte Gesellschaft geltend gemacht wird und die Vollstreckung des Urteils auf die Schweiz beschränkt ist (BGE 131 III 76 E. 2). Mit dem unbestrittenen Vertrieb der mit "zerorh+" gekennzeichneten Waren durch die XV. GmbH ist das schädigende Ereignis (auch) in Si./Graubünden eingetreten. Die Zuständigkeit in Graubünden ergibt sich für die italienische Beklagte 1 demzufolge direkt aus Art. 5 Ziff. 3 LugÜ (Erfolgsort unerlaubter Handlungen), da sie in einem anderen als ihrem Wohnsitzstaat verklagt wird (BGE 131 III 76 E. 3), allenfalls auch indirekt aus dem schweizerischen Sitz der Mitbeklagten 2 (Art. 6 Ziff. 1 LugÜ). Die internationale Zuständigkeit der Schweiz ergibt sich für die Beklagte 2 - als schweizerische Vertriebsberechtigte der Beklagten 1 - aus deren Sitz in der Schweiz (Art. 2 Abs. 1 LugÜ). Die Bestimmung des in der Schweiz für die Beklagte 2 örtlich zuständigen Gerichts führt über Art. 109 (1. Satz) IPRG zum Gerichtsstand Si./Graubünden (BGE 131 III 76 E. 4). Sodann liegt - jedenfalls im internationalen Verhältnis - bezüglich der Klagebegehren Einlassung gemäss Art. 18/20 LugÜ vor, da der ausschliessliche Gerichtsstand gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ nicht gegeben ist. Für die Wi-

E. 13

derklagebegehren ist die internationale Zuständigkeit in der Schweiz auch unter Berücksichtigung von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ gegeben. 1.2 Den Interessenwert ihrer Begehren hat die Klägerin mit 300'000 Franken beziffert. Die Beklagten haben sich weder dazu, noch zum Wert ihrer eigenen Widerklagebegehren geäußert. Vom genannten Gesamtstreitwert kann schätzungsweise als Minimum ausgegangen werden. Da in Bezug auf die Klage ein Urteil zu fällen sein wird und dieses selbständig weiterzöglich ist, ist dieser Teilinteressenwert zu bestimmen. Der geltend gemachte Rechnungslegungsanspruch ist ein vermögensrechtlicher, der sachgerecht mit einem Fünftel des Zielanspruchs auf Gewinnherausgabe über geschätzte Fr. 80'000.— veranschlagt werden darf (Pascal Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Bd. 79, Basel 2005, S. 36 f., 245 unten). Zusammen mit dem Hauptanspruch auf Unterlassung des weiteren Gebrauchs des Zeichens "zerorh+" liegt der Streitwert dieser in erster Stufe zu beurteilenden Klageansprüche bei rund 230'000 Franken. Damit ist der Feststellungspflicht gemäss dem zur Zeit der Urteilsfällung noch anwendbaren Art. 51 Abs. 1 lit. a OG Genüge getan. Die direkte sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Graubünden als einzige kantonale Instanz für die Behandlung der auf das Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz (MSchG), SR 232.11) gestützten Klage ergibt sich ferner aus Art. 20 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO und Art. 58 Abs. 3 MSchG. 1.3 Die Passivlegitimation ist gegeben, auch gegenüber der Beklagten 2 als Sekundärstörerin (vgl. Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Basel 1998, S. 66 f.). Die markenrechtlichen Abwehransprüche stehen dem Markeninhaber gegen jede Person zu, die in den markenrechtlich geschützten Ausschlussbereich eingreift (Christoph Willi, Kommentar MSchG, Zürich 2002, N 44 zu Art. 13). Für den Fall, dass ein markenrechtlich

geschützter Ausschliesslichkeitsbereich im Sinne der Klägerin zu bejahen ist, sind solche (rechtswidrigen) Eingriffe durch die in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unbestrittenen wirtschaftlichen Tätigkeiten der Beklagten, namentlich der Beklagten 2 (Zeichenverwendung auf Waren, Geschäftspapieren und in der Werbung; Anbieten, in Verkehr bringen, Lagerung, Vertrieb sowie Ein- und Ausfuhr von mit "zerorh+" bezeichneten Waren der Klassen 9 und 14), ohne weiteres gegeben (Art. 13 Abs. 2 MSchG).

E. 14

1.4 Die Klage wurde gestützt auf Art. 20 Abs. 2 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO ohne Vermittlung beim Kantonsgericht anhängig gemacht. Die Widerklage war demzufolge mit der Prozessantwort anhängig zu machen (Art. 67 Abs. 2 ZPO e contrario, Art. 84 ZPO), was die Beklagten getan haben. Die Widerklage steht in einem sachlichen Zusammenhang zur Hauptklage. Die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts für die Widerklage ergibt sich daher aus Art. 6 Abs. 1 GestG. 2. Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Das IPRG bestimmt das anwendbare Recht nicht selbst durch einen abstrakt gewählten Anknüpfungspunkt, sondern gibt die Wahl in die Hand des Klägers. Durch die Beanspruchung im Sinne von Art. 110 Abs. 1 IPRG trifft der Kläger die Wahl der *lex causae*, welche aufgrund ihrer eigenen Grenznormen bestimmt, ob sie Schutz gewährt. Ihr bleibt daher auch die Entscheidung überlassen, welchem kollisionsrechtlichen Modell sie folgt (Frank Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. A. 2004, N 2-4 zu Art. 110; Gion Jegher/Anton K. Schnyder, Basler Kommentar 1996, N 25 zu Art. 110 IPRG). Klage und Widerklage verlangen - durchwegs unter Berufung auf schweizerisches materielles Recht - Schutz von Immaterialgüterrechten für das Gebiet der Schweiz beziehungsweise die Feststellung von deren Nichtbestand für das gleiche Gebiet. Die Anrufung des schweizerischen Markenrechts ist zu akzeptieren, nachdem die gerügten Handlungen im Geltungsbereich der angerufenen *lex protectionis* liegen. Denn nach schweizerischem Recht ist für die Anknüpfung in diesem Bereich allein der Erfolgsort massgeblich, das heisst der Ort, an dem das absolute Recht widerrechtlich tangiert wurde (vgl. Vischer, a.a.O., N 6 zu Art. 110), und dieser liegt in der Schweiz, wovon denn offensichtlich auch beide Parteien ausgehen. 3. Nachdem sie zur Klageantwort aufgefordert wurden, haben die Beklagten vorab eingewendet, zufolge des sachlichen Zusammenhangs zwischen den Klagen bestünden zwei konkurrierende schweizerische Gerichtsstände. Der Prozess vor dem Bündner Kantonsgericht könne nur durchgeführt werden, falls das hängige Tessiner Verfahren durch einen Nichteintretensentscheid erledigt werde. Falls das Tessiner Gericht auf die Klage eintrete, wäre der hiesige Prozess in Anwendung von Art. 36 Abs. 2 GestG an das Tribunale d'appello zu überweisen. Um in der gleichen Sache zwei unterschiedliche und womöglich einander widersprechende Urteile zu verhindern sowie aus Gründen der Prozessökonomie müsse der nachgehend eingeleitete Prozess jedenfalls bis zum Zuständigkeitsbeziehungs-

E. 15

weise Eintretensentscheid des Tribunale d'appello gestützt auf Art. 36 Abs. 1 GestG sistiert werden.

E. 16

dener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 3. A. 1979, S. 239, 224 f.), wie es beispielsweise auch die Einrede der materiellen Rechtskraft darstellt. Nach neuerer Praxis prüft das Bundesgericht die materielle Rechtskraft jedoch von Amtes wegen, was im Wesentlichen damit begründet wird, dass bei einem rechtskräftigen Urteil ein Rechtsschutzinteresse des Klägers am neuen Prozess fehle. Das Rechtsschutzinteresse sei daher als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen (BGE 112 II 272; ebenso Felix Dasser, in Müller/Wirth (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zürich 2001, N 28 und 31 zu Art. 35 GestG, sowie Thomas A. Castelberg, Die identischen und die in Zusammenhang stehenden Klagen im Gerichtsstandsgesetz, Diss. Bern 2005, S. 89 f., für den Fall der doppelten Rechtshängigkeit). Dem hat sich das zürcherische Prozessrecht angeschlossen, das neu in § 107 Abs. 2 ZPO zum Ausdruck bringt, dass dem Kläger auch dann das Rechtsschutzinteresse an weiteren Verfahren in der gleichen Sache fehlt, wenn die Klage bereits bei einem zuständigen Gericht rechtshängig ist, und dass dieses Rechtsschutzinteresse von Amtes wegen zu prüfen ist. Das Gericht hat somit gegebenenfalls aus prozessökonomischen Gründen sogleich einen Nichteintretensentscheid zu fällen (vgl. Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 1 f., N 16 zu § 107). Die Koordinationsnorm von Art. 35 GestG bezweckt im Wesentlichen binnensstaatlich dasselbe wie Art. 22 LugÜ und Art. 9 IPRG im europäischen beziehungsweise internationalen Verhältnis. Sie begründet keine örtliche Zuständigkeit ist aber eine "gerichtsstandsnahe" Bestimmung; der prozessleitende Entscheid über die Sistierung und deren Verweigerung ist ein selbständiger, gemäss Art. 49 Abs. 1 OG der Berufung ans Bundesgericht unterliegender Zwischenentscheid über die Zuständigkeit (Castelberg, a.a.O., S. 51 f., 97). Ob der Sistierungsantrag der Beklagten vom 27. Juni 2005 als frist- und formgerechte Einrede der Rechtshängigkeit im Sinne von Art. 51 Ziff. 2 ZPO zu qualifizieren ist und das Gericht (nicht der Prozessleiter) die Frage auch ohne Einrede als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen hat, kann letztlich offen bleiben. Wenn dem so wäre, und das Sistierungsgesuch als Einrede der Litispendenz durch die Zivilkammer zu behandeln wäre, müsste sie aus folgenden Überlegungen verworfen werden.

E. 17

Tage nach der schriftlichen Verwarnung durch die Klägerin und 3 Tage vor Weihnachten mit einer negativen Feststellungsklage vorgeprescht seien, und dies obwohl eine Leistungsklage der (hiesigen) Klägerin absehbar gewesen sei. Sodann fehlten die Voraussetzungen für die Zulassung einer negativen Feststellungsklage, da es den Beklagten zumutbar gewesen sei, die angekündigte Leistungsklage der Gegenpartei abzuwarten. Soweit ein Feststellungsinteresse jemals bestanden habe, sei es mit der Einreichung der Leistungsbeziehungsweise Unterlassungsklage im Kanton Graubünden weggefallen. Schliesslich macht sie, gestützt auf Art. 109 Abs. 3 IPRG, fehlende örtliche Zuständigkeit im Tessin geltend. Alle diese Argumente laufen darauf hinaus, die formelle Zulässigkeit der Klage im Kanton Tessin zu bestreiten. Insoweit es die Klägerin damit darauf angelegt hat, dem Kantonsgericht von Graubünden Äusserungen darüber zu entlocken, wie das Tessiner Appellationsgericht mit der dortigen Klage zu verfahren und sie zu entscheiden hat, scheidet sie. Es ist auch nicht notwendig, auf diese Argumente bloss vorfrageweise einzugehen. Im hier interessierenden Zusammenhang stellt sich nur die Frage, ob die hiesige Klage "in der gleichen Sache" respektive "identisch" ist, wie jene, die fünf Monate zuvor im Kanton Tessin eingereicht worden ist. Das ist zu verneinen. 3.4.a Ob eine Klage wegen Rechtshängigkeit zurückzuweisen ist, beurteilt sich grundsätzlich nach kantonalem

Prozessrecht. Die Frage der Anspruchsidentität ist dagegen bei bundesrechtlichen Ansprüchen nach Bundesrecht zu entscheiden. Würde nämlich eine auf das Bundesprivatrecht gestützte Klage zu Unrecht wegen Rechtshängigkeit zurückgewiesen, so würde dem Kläger die Möglichkeit abgesprochen, einen fälligen bundesrechtlichen Anspruch jederzeit gerichtlich geltend zu machen (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 8 zu § 107, mit Hinweisen auf BGE 105 II 231, 98 II 158 E. 3 mit Zitaten, 80 II 100). Es ist wohl nicht in Abrede zu stellen, dass die beiden Rechtsstreitigkeiten in einem sachlichen Zusammenhang stehen; dieser ist auch mehr als nur lose, aber er ist beschränkt. Die partielle Übereinstimmung eines Teils der Rechtsbegehren erscheint jedenfalls nicht hinreichend, um von "der gleichen Sache" im Sinne von Klageidentität zu sprechen. Für eine erfolgreiche Einrede der Streithängigkeit, muss es sich um identische Klagen handeln, das heisst sie müssen die gleichen Parteien und das gleiche Rechtsbegehren betreffen (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 9 zu § 107, mit Hinweisen). Sie ist auch bei ungleichen Parteirollen zu bejahen (Forderungsklage und Aberkennungsklage; BGE 98 II 158 E. 3, ZR 75 Nr. 33, BGE 105 II 232). Gegenständlich von Relevanz ist die Ansicht, dass wohl die Gutheissung einer negativen Feststellungsklage einer späteren Leistungsklage gegenüber eine abgeurteilte Sache darstellt, dies jedoch nicht zugleich schon Identität in Bezug auf die Frage der Rechtshängigkeit bedeutet.

E. 18

Ein Urteil, das über eine Vorfrage zu einer anderen Klage entscheidet, kann für diese res iudicata bewirken, während eine entsprechende Klage nicht die Einrede der Rechtshängigkeit begründet. So wird diese Einrede mangels Identität versagt, wenn die erste Klage auf negative Feststellung, die zweite auf Leistung geht. Im Lichte des Gerichtsstandsgesetzes ist dieser Fall nicht nach dessen Art. 35 sondern nach Art. 36 zu beurteilen (Dasser, a.a.O., N 17 zu Art. 35 GestG), wovon auch die Beklagten auszugehen scheinen (siehe nachfolgende Erwägung 3.4.e). Weil die Feststellungsklage durchaus nicht zu einem Urteil führen muss, das dann tatsächlich der Leistungsklage gegenüber Rechtskraftwirkung entfaltet, ist die unterschiedliche Behandlung von Rechtskraft und Rechtshängigkeit hinsichtlich der Identität auch sachlich gerechtfertigt (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 10 zu § 107; BGE 105 II 229, E. 1b). Betrifft die im Erstkanton erhobene Feststellungsklage des betriebenen Schuldners (mit dem Begehren, er schulde die in Betreuung gesetzte Forderung nicht) und die später in einem andern Kanton erhobene Leistungsklage des betreibenden Gläubigers das gleiche Rechtsverhältnis, so ist nach ungeschriebenem Bundesrecht ein zwingender Gerichtsstand des Sachzusammenhangs am Ort des zuerst angerufenen Gerichts dann begründet, wenn die einheitliche Beurteilung der beidseitigen Ansprüche aus Gründen des materiellen Rechts unerlässlich erscheint (Ergänzungsband Frank, Zürich 2000, zu Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 10 zu § 107, mit Hinweis auf Hauptband, N 7 zu § 13, N 29a zu § 59 und Guldener, a.a.O., S. 103). 3.4.b Nach der vorgenannten Ansicht spricht der Umstand, dass es sich bei der Klage im Tessin um eine negative Feststellungsklage und bei der hiesigen Klage um eine Unterlassungs- und Leistungsklage handelt, bereits im Grundsatz gegen die Berücksichtigung der entsprechenden Einrede. Das Bundesgericht hat diese in BGE 105 II 229 aufgenommene Rechtsprechung allerdings aufgegeben und in BGE 128 III 284, E.3b.bb (=Pra 2002 Nr. 134), unter Hinweis darauf, dass der Begriff der Identität des Streitgegenstandes bei Art. 35 GestG und Art. 21 LugÜ derselbe ist, festgehalten, dass eine hängige negative Feststellungsklage und eine hängige Leistungsklage zwischen denselben Parteien, die sich auf denselben Sachzusammenhang beziehen, als identisch im Sinne von

Art. 35 GestG zu qualifizieren sind. Objektive Klageidentität liegt hier trotzdem nicht vor. Ein Sachzusammenhang genügt nicht; es muss sich um denselben Sachzusammenhang handeln (Pra 2002 Nr. 134, E. b.bb Abs. 4; BGE 128 III 284, E. b.bb Abs. 4, le même complexe de faits). Zwei Klagen betreffen denselben Anspruch, wenn sie dieselbe Grundlage und denselben Gegenstand haben. Unter Grundlage sind in diesem Zusammen-

E. 19

hang das Tatsachenmaterial und die Rechtsvorschriften zu verstehen, auf welche die Klagen gestützt werden; unter Gegenstand ist der Zweck der Klagen zu verstehen. Vorliegend ist zumindest der Zweck der Klagen qualitativ und quantitativ anders. Die Klägerin weist im Speziellen zu recht darauf hin, dass - gemessen an den Rechtsbegehren - die im Kanton Tessin anhängig gemachte negative Feststellungsklage der Beklagten nur eine relativ bescheidene Teilmenge der von der Klägerin in Graubünden anhängig gemachten Unterlassungs- und Leistungsklage darstellt. Aus der legitimen, umfassenden Streiterledigungsoptik der Klägerin als Markeninhaberin ist das Tessiner Verfahren von eingeschränkter praktischer Relevanz, denn was die Klägerin in Graubünden verlangt, ist nicht bloss das positive Spiegelbild zur Tessiner Klage. Eine solche Konstellation liegt nur dann vor, wenn im neuen Verfahren das kontradiktorische Gegenteil dessen beurteilt werden soll, was bereits hängig ist (vgl. BGE 123 III 16 E. 2.a zur Einrede der abgeurteilten Sache). Vor Kantonsgericht verlangt die Klägerin anderes und erheblich mehr als nur das Gegenteil des in der Tessiner Feststellungsklage geltend gemachten. Die Vorstellung der Beklagten, das hiesige Verfahren könne nur durchgeführt werden, wenn das Tessiner Appellationsgericht einen Nichteintretensentscheid fälle, ist mehrfach irrig. Die Beklagten haben im Tessiner Verfahren ihr Feststellungsbegehren explizit auf "funktionelle Sportbekleidung und Brillen" beschränkt und wollen dort ausserdem lediglich richterlich festgestellt wissen, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Wortmarke "zero" der hiesigen Klägerin einerseits und dem jüngeren Markenzeichen "zerorh+" in der konkreten, von der Beklagten 1 registrierten graphischen Gestaltung andererseits gegeben sei. Der behauptete Feststellungsanspruch ist also in doppeltem Sinne eingeschränkt. Ganz anders die Abwehrklage der Klägerin vor Kantonsgericht Graubünden, welche zunächst darauf abzielt, mittels Unterlassungsurteil den Beklagten die Verwendung der Bezeichnung "zerorh+" generell zu untersagen, das heisst erstens vollkommen unabhängig von seiner graphischen Gestaltung, namentlich auch in gewöhnlichen Klein- oder Grossbuchstaben, und zweitens für jegliche Bekleidungsstücke sowie für Sonnenbrillen. Darüber hinaus werden mit der Stufenklage im Kanton Graubünden auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und eine obligationenrechtliche Forderung in Form von Herausgabe des Verletzergewinns geltend gemacht. Die Einschränkung der Klage im Kanton Tessin auf eine ganz bestimmte figurative Verwendung von "zerorh+" sowie auf technisch-funktionale Sportbekleidung führt zwangsläufig dazu, dass im Falle einer Gutheissung der Tessiner Klage einzig und allein darüber entschieden wäre, dass die Verwendung der Marke "zerorh+" in der konkreten graphischen Gestaltung und für funktionelle Sportbekleidung noch keine Verletzung der allgemein für Bekleidung hinterlegten klägerischen Marke "zero" durch die Verwendung der konkreten gra-

E. 20

phischen Darstellung der Bezeichnung "zerorh+" durch die Beklagten für Bekleidung und Sonnenbrillen darstellen würde. In diesem für die hiesige Klägerin ungünstigsten Fall wäre weiterhin offen, ob die Verwendung der Bezeichnung "zerorh+" in anderer

Darstellung und für andere Bekleidungsstücke, das heisst für Bekleidung, die auch von der Klägerin vertrieben wird sowie für Sonnenbrillen, eine Verletzung der klägerischen Wortmarke "zero" darstellt. So oder anders (bei Nichteintreten, Gutheissung oder Abweisung im Tessin) wäre demnach die im Kanton Graubünden anhängig gemachte Klage noch zu beurteilen. Eine Sistierung bringt im vorliegenden Fall deshalb keine prozessökonomischen Vorteile. 3.4.c Der Vorhalt, die Klägerin habe es aus nicht ersichtlichen beziehungsweise offensichtlich nicht schützenswerten Gründen unterlassen, dieselben Rechtsbegehren wie im hiesigen Verfahren im Tessiner Prozess widerklageweise geltend zu machen, ist unter mehreren Aspekten zurückzuweisen. Der Ort der Widerklage stellt keinen ausschliesslichen oder gar zwingenden Gerichtsstand dar (Art. 6 Abs. 1 GestG). Es kann der Klägerin auch nicht indirekt verwehrt werden, ihre Unterlassungs- und Leistungsklage am ordentlichen Sitz und Gerichtsstand der Beklagten 2 im Kanton Graubünden anhängig zu machen, statt an einem Ort (Tessin), wo keine der gegnerischen Parteien domiziliert ist und - nebenbei bemerkt - auch kein Verletzungsort gegeben ist, denn die hiesige Klägerin behauptet nicht, sie vertreibe ihre "zero"-Kleider im Tessin. Daran ändert nichts, dass die Beklagten 1 und 2 in ihrer negativen Feststellungsklage im Tessin, die dortige örtliche Zuständigkeit gestützt auf Art. 5 Ziff. 3 LugÜ mit dem blossen Umstand zu begründen versucht haben, dass sie ihre eigenen "zerorh+"-Waren dort zum Verkauf anbieten (act. II.14, S. 3 f.). Das genügt nicht. Die Anwendung der aus BGE 125 III 346 folgenden Prämisse, dass eine negative Feststellungsklage dort anzubringen ist, wo der Beklagte die Leistungs- oder Unterlassungsklage anzubringen hätte, auf den vorliegenden Fall, spricht gegen das Vorgehen und die Haltung der Beklagten. Denn die hiesige Klägerin, und nota bene auch die Beklagten, behaupten nicht, die Klägerin entfalte entsprechende wirtschaftliche Tätigkeiten im Tessin. Die hiesige Klägerin als Inhaberin der Marke "zero" könnte demzufolge auch nicht selbständig im Tessin auf Unterlassung und Leistung klagen. Der Anknüpfungsort für den eurointernationalen, alternativen Gerichtsstand am Schutzort ist - auch bei der negativen Feststellungsklage - dort, wo die Rechtsverletzung stattfindet - was voraussetzt, dass dort Ware des Rechtsinhabers angeboten wird - und nicht dort, wo (nur) der Verletzer seine Ware anbietet. Wollte man Letzterem statt geben, wäre unerwünschtem forum running und forum

E. 21

shopping Tür und Tor geöffnet. Das gilt analog auch international und führt zum bereits erwähnten Prinzip, dass eine negative Feststellungsklage dort anzubringen ist, wo der Beklagte die Leistungs- oder Unterlassungsklage anzubringen hätte. Vorliegend muss dies um so mehr gelten, als manifest ist, dass die hiesigen Beklagten sehr bald mit einer schriftlich angekündigten Unterlassungs- /Leistungsklage seitens der Markeninhaberin zu rechnen hatten. Ist in kurzer Zeit mit einer Leistungsklage zu rechnen, so ist eine unzumutbare Fortdauer der Rechtsunsicherheit und damit ein hinreichendes Interesse an der Klärung einer umstrittenen Rechtsfrage durch ein Feststellungsurteil grundsätzlich zu verneinen. Da das Feststellungsinteresse unabhängig vom Gerichtsstand vorliegen muss, kann es nicht durch das Interesse an einem bestimmten Gerichtsstand ersetzt werden. Ansonsten würde die vom Gesetzgeber getroffene Regelung der Gerichtsstände umgangen beziehungsweise ausser Kraft gesetzt (BGE 131 III 319 E. 3.5). Zur Frage der Zuständigkeit im Tessin hat sich die Zivilkammer nicht zu äussern; zumindest ist aber für die hiesigen Belange festzuhalten, dass die Auffassung der Beklagten, die Klägerin hätte im Tessin Widerklage erheben müssen, falsch ist. 3.4.d Die Berufung der Beklagten auf Art. 36 GestG

(in Zusammenhang stehende Klagen) geht ebenso fehl. Werden bei mehreren Gerichten Klagen rechts- hängig gemacht, die miteinander in sachlichem Zusammenhang stehen, so kann jedes später angerufene Gericht das Verfahren aussetzen, bis das zuerst angerufene entschieden hat. Anders als beim Fall der identischen Klagen gemäss Art. 35 GestG sind die Rechtsfolgen bei in Zusammenhang stehenden Klagen gemäss Art. 36 GestG sowohl bei Abs. 1 (Sistierung beim Zweitgericht) als auch bei Abs. 2 (Überweisung an das Erstgericht) im Sinne einer Kann-Vorschrift beschränkt. Die beiden Rechtsstreitigkeiten stehen unbestreitbar in einem Zusammenhang. Wie gesehen, macht jedoch ein Sachurteil im Kanton Tessin ein Sachurteil im Kanton Graubünden nicht obsolet, und es ist auch nicht einzusehen, dass ein einheitlicher Gerichtsstand des Sachzusammenhangs am Ort des zuerst angerufenen Gerichts geradezu unerlässlich ist, weil die einheitliche Beurteilung der beidseitigen Ansprüche aus Gründen des materiellen Rechts dies zwingend erfordert. Gemäss Botenschaft zum Gerichtsstandsgesetz sind Prozesse, deren Streitgegenstände zwar nicht identisch sind (Art. 36 GestG [in der geltenden Fassung Art. 35 GestG]), die aber trotzdem in einem Zusammenhang stehen, grundsätzlich immer je selbständig durchzuführen. Anders als bei dem - hier nicht zutreffenden Fall - identischer Klagen kommt einem später befassten Gericht bezüglich des Vorgehens also ein Beurteilungsspielraum zu. Bei gegebener Konnexität darf es - muss aber nicht (vgl. die

E. 22

Kann-Formulierungen in Abs. 1 und 2) - einen Weg nach Art. 37 [in der geltenden Fassung Art. 36 GestG] einschlagen, denn getrennte Prozesse wären an sich zulässig und dürften auch die Regel bleiben. Die neue Bestimmung will also mit Zurückhaltung angewendet sein; sie bezweckt, der Praxis Spielraum und Flexibilität einzuräumen, um konnexe Verfahren möglichst ökonomisch zu bewältigen (vgl. Botenschaft zum GestG, BBI 1999, S. 2871 f.). Art. 36 GestG lässt dem Zweitgericht die Befugnis, das vor ihm hängige Verfahren trotz des Sachzusammenhangs fortzuführen (vgl. Marco Stacher, Prozessführungsverbote zur Verhinderung von sich widersprechenden Entscheidungen, in Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht (ZZZ) 2006, S. 67; ebenso Art. 125 des Entwurfs zur Schweizerischen Zivilprozessordnung). Nach Auffassung der Zivilkammer darf nicht sein, dass eine präsumtive Beklagte durch Vorpreschen mit einer negativen Feststellungsklage bezüglich eines kleinen Teils des Klagegegenstandes an einem ihr genehmen Gerichtsstand die Gegenseite mit dem vorgeschobenen Argument der Prozessökonomie bei der Durchsetzung erheblich weitergehender Ansprüche blockiert. Angesichts der gesamten Umstände erscheint der klägerische Argwohn, den Beklagten gehe es mit dem Sistierungsantrag respektive mit der Einrede der anderweitigen Rechtshängigkeit vor allem darum, die (umfassenden) markenrechtlichen Abwehransprüche der Klägerin möglichst lange zu hintertreiben, nicht aus der Luft gegriffen. Dies nicht zuletzt auch im Licht des eher ungewöhnlichen Umstandes, dass sich hier mit der Beklagten 2 eine schweizerische Gesellschaft gegen die Durchführung eines Verfahrens an ihrem ordentlichen Sitzgerichtsstand wehrt. Es ist fraglich, ob die Sistierung der Klägerin zumutbar ist. Sie hat nämlich einen Justizgewährungsanspruch, weshalb die Sistierung nur aus zureichenden Gründen und damit nur zurückhaltend erfolgen darf (Dasser, a.a.O., N 12 zu Art. 36 GestG). Das Argument der Prozessökonomie muss zurückstehen. 3.4.e Unersperrlich bleibt ferner der Einwand, die Klägerin habe, offensichtlich mit dem Ziel, die fehlende Identität ihrer Unterlassungsklage mit der negativen Feststellungsklage begründen zu können, deutlich überklagt. Sie argumentieren, das weit gefasste Rechtsbegehren des hiesigen Verfahrens gehe weit über das hinaus, was faktisch von Relevanz sei, nachdem die

Beklagten die umstrittene Kennzeichnung "zerorh+" heute nur noch für technisch-funktionale Sportbekleidung verwenden würden und auch nicht die Absicht hätten, andere Bekleidung zu verkaufen. In der Vergangenheit hätten die Beklagten zwar unter einer als "blue-blood" bezeichneten Linie Bekleidung angeboten, welche "möglicherweise nicht als technisch-funktionale Sportbekleidung im engeren Sinn" bezeichnet werden könne. Der Vertrieb dieser Linie sei indessen eingestellt worden.

E. 23

Damit übersehen die Beklagten zunächst, dass in Graubünden auch auf Gewinnherausgabe geklagt wird. Dass die Bekleidungsstücke in der Linie blueblood nur "möglicherweise" ausserhalb eines Segments technisch-funktionaler Sportbekleidung lagen, klingt sodann angesichts des Inhalts des Herbst-Winterkatalogs 2002/2003 der Beklagten 1 (act. II.15), der u.a. auch ganz normale Jeans, Kragenhemden, Blousons, Jupes und andere als "urban" bezeichnete Kleidungsstücke zeigt, klar beschönigend, ist an dieser Stelle aber nicht abschliessend zu beurteilen. Immerhin kann aus der zu ihren eigenen Gunsten zurückhaltend formulierten Meinung der Beklagten abgeleitet werden, dass sie ihren vormaligen Gebrauch der Zeichnung "zerorh+" ausserhalb des Segments technisch-funktionaler Sportbekleidung nach wie vor, beziehungsweise später erneut als rechtmässig verteidigen könnten. Die Behauptung, Produktion und Vertrieb der Linie "blueblood" aus dem Jahre 2002 seien eingestellt, trifft das Problem nicht. Die Klägerin war jedenfalls noch nach der Behauptung der Beklagten 1 vom 31. August 2005 in der Lage, Ausdrücke ab der Internetseite der Beklagten 1 (www.zerorh.com) einzulegen, woraus hervorgeht, dass noch am 1. Dezember 2005 haufenweise Bekleidungsstücke aus der Linie "blueblood" angepriesen wurden (act. II.33). Auch die nachgelieferte Erklärung des Verwaltungsratspräsidenten der Beklagten 1 bleibt einigermaßen wässrig, stellt sie doch einfach den aktuellen (Produktions)zustand fest. Es wird darin weder für den Bereich ausserhalb technisch-funktionaler Bekleidung eine frühere Rechtsverletzung eingeräumt noch kann er sich zu einer Abstandszusage für die Zukunft durchringen (act. III.19). Die Markenrechtsverletzung vorausgesetzt, würde die relative Uneinsichtigkeit der Beklagten ein Indiz für Begehungs- oder Wiederholungsgefahr liefern (vgl. Lucas David, Basler Kommentar, Muster- und Modellgesetz, 2. A. Basel 1999, N 16 zu Art. 55 MSchG; Urteil Bundesgericht vom 9. März 2005, 4C.401/2004, E. 4.1). Angesichts dessen stellt der klägerische Einwand, es sei bloss eine akademische Frage, ob der Gebrauch von "zerorh+" zum Beispiel für Jeans oder Pelzmäntel eine Verletzung der Markenrechte der Klägerin bedeute, durchaus eine Verharmlosung dar. Eine gewisse Wiederholungsgefahr ist hinreichend plausibel. Die Beklagten stellen sich zu Unrecht auf den Standpunkt, es fehle an der Voraussetzung der Begehungs- und Wiederholungsgefahr. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist von einer Wiederholungsgefahr auszugehen, wenn eine Rechtsverletzung stattgefunden hat und der Verletzer diese Tatsache nicht anerkennt (Urteil Bundesgericht 4C.401/2004 vom 9. März 2005, E. 4.1). Die Beklagten begnügen sich mit dem Hinweis, die Produktion ihrer Linie "blueblood" aus dem Jahre 2002 sei eingestellt, das entsprechende Produkteangebot "abgesetzt" wor-

E. 24

den etc. Diese Verlautbarungen der Beklagten, welche sie ohne weiteres revidieren könnten, sind ohne rechtlich verbindliche Wirkung. Mit Bezug auf das in diesem Zusammenhang allein relevante zukünftige Verhalten machen sie keine klaren Aussagen. Es handelt sich also nicht einmal um Absichtserklärungen. Die Klägerin muss sich indessen

nicht mit unverbindlichen Erklärungen abspeisen lassen (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 16 zu Art. 55 MSchG). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die beklagliche Einrede anderweitiger Rechtshängigkeit zurückzuweisen ist.

E. 25

können die Beklagten die strittige Buchstaben- und Zeichenfolge auch dann verwenden, wenn sie damit nicht im Register eingetragen sind. Die zwischenzeitliche Löschung der Marke "zerorh+" der Beklagten 1 durch die Registerbehörden hat sodann keinerlei Bindungswirkung für die Entscheidung des Zivilrichters. Das Hauptbegehren der Klägerin geht dahin, den Beklagten die Verwendung des Zeichens "zerorh+" verbieten zu lassen. Hierbei ist für die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung mit der Marke "zero" der Klägerin irrelevant, ob das von den Beklagten verwendete Zeichen markenrechtlich geschützt ist oder ob es lediglich faktisch im Geschäftsverkehr gebraucht wird; die Beurteilung ist grundsätzlich nach denselben Grundsätzen vorzunehmen. Der Umstand, dass die Registerbehörden dem jüngeren Markenhinterlegungsgesuch der Beklagten aufgrund der älteren Markenhinterlegung der Klägerin keine Folge gaben, lässt weiter keine Aussagen darüber zu, ob die Beklagten mit der Bezeichnung "zerorh+" ihrer Produkte im konkreten Vergleich gegen das Markenrecht der Klägerin verstossen. Der dagegen erhobene Einwand der Klägerin, Anspruchsgrundlage - auch für einen erfolgreichen Widerspruch gegenüber einer jüngeren Marke - sei immer ein älteres bestehendes Markenrecht, geht an der Sache vorbei. Gegenstand der Unterlassungsklage ist eine Gegenüberstellung zwischen der registrierten Marke der Klägerin und dem von den Beklagten faktisch benutzten Zeichen, unabhängig davon, ob dieses registriert ist oder nicht. Dass die Klägerin ein älteres Markenrecht hat, ist unbestritten und ein Markenschutz von "zerorh+" für Bekleidung steht nicht zur Debatte. Die Verletzungsklage stützt sich ausschliesslich auf einen Vergleich der eingetragenen Klägermarke mit dem tatsächlichen Gebrauch eines Zeichens durch die Beklagten. Selbstredend ändert sich daran nichts, wenn die Beklagte vorher versucht hat, ihr Zeichen registrieren zu lassen, sei es, dass das Gesuch noch hängig ist, sei es, dass sie damit gescheitert ist. Das Widerspruchsverfahren ist ein Verwaltungsverfahren, dessen Ausgang keinerlei materielle Rechtskraft entfaltet. Der Zivilrichter ist daran nicht gebunden; er kann selbst geprüfte Schutzrechte noch im Verletzungsverfahren für nichtig erklären (Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 157/162; David, SIWR, a.a.O., S. 162). Die Registerbehörden prüfen im Rahmen des Widerspruchsverfahrens lediglich abstrakt eine prioritär eingetragene Marke mit einem jüngeren Eintragungsgesuch, gegen das Widerspruch erhoben wurde. Weitere tatsächliche Verhältnisse, die hinter einer Markeneintragung stehen, wie effektiver Markengebrauch, Vertrieb

E. 26

von Produkten unter einer Marke oder Bezeichnung, unterschiedliche Marktsegmente, Vertriebskanäle, Marketingaktivitäten und deren Wirkung auf den Konsumenten etc., welche für die Frage des markenrechtlichen Schutzzumfangs im konkreten Kollisionsfall jedoch ebenfalls von Bedeutung sind, sind nicht Gegenstand des Registerverfahrens. Im Rahmen einer konkreten Verletzungsklage hat der Zivilrichter hingegen zu prüfen, ob der effektive Gebrauch einer bestimmten Bezeichnung durch Dritte im Sinne von Art. 13 MSchG Abs. 1 das Markenrecht des Markeninhabers verletzt. Mithin kommt dem Zivilrichter im Rahmen des Verletzungsverfahrens eine deutlich weiter gefasste

Prüfungspflicht und Kognition zu.

E. 27

III 514 E. 4.1; David, Basler Kommentar, a.a.O., N 15 zu Art. 2 MSchG; Willi, a.a.O., N. 151 zu Art. 2 MSchG: Freihaltung der zahlenmässig beschränkten und daher Gemeingut darstellenden Grundfarben, hingegen Schutzfähigkeit einer Farbzeichnung als Wortmarke, falls das Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als beschreibend anzusehen ist). "zero" ist im Übrigen für die einschlägigen Waren als Mengenangabe, Grössenbezeichnung usw. nicht von Bedeutung, so dass aus dieser Sicht ein Freihaltebedürfnis zu verneinen ist (vgl. sic! 2003, 905). Die Frage bleibt gegenständlich offen, denn als Folge der Dispositionsmaxime ist der Richter nicht befugt, ohne dahingehenden Antrag ein Zeichen für nichtig zu erklären oder eine entsprechende, aber nicht erhobene Einrede zu berücksichtigen (Marbach, a.a.O., S. 27, Anm. 11). Da sie dasselbe Wort "zero" als Hauptbestandteil ihres Zeichens "zerorh+" verwenden, haben die Beklagten zwangsläufig einerseits in Bezug auf die Warenklasse 25 keine entsprechende Einrede der Schutzunfähigkeit der Marke der Gegenpartei erhoben und andererseits wird das Widerklagebegehren auf Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Marke in Bezug auf die Warenklassen 9 und 14 nicht mit Art. 2 MSchG sondern mit Art. 12 MSchG (Nichtgebrauch innert der Benutzungsschonfrist) begründet.

E. 28

daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. c). Auf die Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen (Abs. 3); als ältere Marken gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach Art. 6–8 MSchG geniessen und in der Schweiz notorisch bekannte Marken (Abs. 2). "zero" und "zerorh+" sind nicht identisch, so dass nur der relative Ausschlussgrund von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG in Betracht fällt, wobei erstellt und unstrittig ist, dass die Marke der Klägerin älter ist, als das von den Beklagten verwendete Zeichen. Gegenstand der Bestimmung von Art. 3 MSchG sind die relativen Ausschlussgründe, derart bezeichnet, weil sich nur der Eigentümer der älteren Marke darauf berufen und die daraus folgenden Unterlassungsansprüche gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG geltend machen kann (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Die relativen Ausschlussgründe sind von Bedeutung für die Beurteilung einer Markenkollision. Ein relativer Ausschlussgrund liegt vor, wenn einem Zeichen Rechte aus einer älteren Marke eines Dritten entgegenstehen. Das Vorliegen eines relativen Ausschlussgrundes hat nicht nur zur Folge, dass ein Zeichen vom Markenschutz ausgenommen ist (Art. 3 Abs. 1 MSchG). Vielmehr stellt dessen tatsächliche kennzeichenmässige Verwendung auch eine Verletzung des Markenrechts des Dritten dar, denn nach Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Unter zu verbotenden Gebrauch fallen insbesondere: das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen; unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern; unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen; unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen; das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (lit. a-e). Die relativen Ausschlussgründe bestimmen also den Umfang der negativen Verbotungsmacht des Markenrechts. Im Unterschied zum sachenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrecht geht der immaterialgüterrechtliche Verbotungsanspruch über das identische Zeichen hinaus und umfasst auch ähnliche Zeichen für gleichartige Waren,

sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Andererseits ergibt sich aus Art. 13 Abs. 1 MSchG, dass das markenrechtliche Abwehrrecht beschränkt ist auf den kennzeichenmässigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr (BGE 120 II 148). Dass gegenständlich kennzeichenmässiger Gebrauch von "zerorh+" im Geschäftsverkehr durch die beiden Beklagten vorliegt, wird von diesen nicht in Abrede gestellt, ebenso wenig, dass das, was die Klägerin an Rechtsfolgen/Verboten verlangt (Zeichenverwendung, Warenangebot, in Verkehr bringen, Einfuhr, Ausfuhr und Lagerung entsprechend gekennzeichnete Ware),

E. 29

durch den Umfang ihrer Verbotensansprüche gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG gedeckt ist. Die Notwendigkeit eines erweiterten Schutzbereichs im Markenrecht, welcher nicht nur identische sondern auch verwechselbare Zeichen vom Markenschutz ausnimmt, beruht auf der Erkenntnis, dass auch durch abweichende, ähnliche Zeichen die Funktionsfähigkeit der Marke gefährdet werden kann. Aufgrund des beschränkten menschlichen Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögens kann eine Verletzung schutzwürdiger Interessen des Markeninhabers nicht ausgeschlossen werden, wenn vom Markenbild oder den für die Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen abgewichen wird. Ein weiterer Grund für den Schutz vor der Verwechslungsgefahr ist die menschliche Fähigkeit, trotz erkannter Unterschiede dankliche Assoziationen zwischen verschiedenen Zeichen herzustellen, deren Inhaber in Wirklichkeit keine wirtschaftliche oder rechtliche Verbindung zueinander haben. Zur Funktionsfähigkeit der Marke ist daher auch Schutz vor blosser Verwechslungsgefahr und nicht nur gegen eingetragene oder einzutragende Marken sondern gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch gegeben. Zur Begründung einer Verwechslungsgefahr reicht andererseits nicht jede entfernte Möglichkeit einer Verwechslung aus. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die massgeblichen Verkehrskreise mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung unterliegen werden. Das tatsächliche Auftreten von Verwechslungen kann ein Indiz für eine Verwechslungsgefahr darstellen. Der Nachweis tatsächlich aufgetretener Verwechslungen ist aber weder erforderlich, noch wird dadurch eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinn begründet. Eine Verwechslungsgefahr liegt nicht nur vor, wenn die Marken nicht unterschieden werden können und die eine Marke irrtümlich für die andere gehalten wird (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch wenn Unterschiede zwar wahrgenommen werden, aufgrund der Ähnlichkeit aber fälschlicherweise ein Zusammenhang rechtlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art vermutet werden kann (mittelbare Verwechslungsgefahr). Nicht jede Gedankenverbindung begründet eine mittelbare Verwechslungsgefahr (Willi, a.a.O., N 6-12 zu Art. 3 MSchG). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald 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 ausein-

E. 30

ander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen

kennzeichnen (BGE 127 III 160 E. 2, 122 III 382 E. 1). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 14 zu Art. 3 MSchG; BGE 121 III 377 E. 2a, 84 II 441 E. 1c, je mit Hinweisen), insbesondere hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen im Alltag wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und vom Durchschnittskonsumenten der einschlägigen Ware in der Erinnerung behalten werden (BGE 127 III 160 E. 2a). Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 128 III 96 E. 2a, 122 III 382 E. 1 S. 385). Beide Prüfungselemente - Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit - sind somit insofern relative Kriterien, als sie der Qualifikation der Verwechslungsgefahr dienen. a. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG verlangt, dass das verletzende jüngere Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie das ältere bestimmt sein muss. Warengleichartigkeit besteht, wenn bei paralleler Verwendung der Zeichen die Kennzeichnungskraft der älteren Marke aufgrund sachlicher, struktureller oder konzeptioneller Überschneidung der Angebote beeinträchtigt wird (Marrbach, a.a.O., S. 107; Willi a.a.O., N 34, 36). Zur Gewährleistung der Unterscheidungsfunktion der Marke ist nach den gesamten Umständen ein genügender Gesamtabstand einzuhalten, wobei an die Unterschiedlichkeit der Waren umso höhere Anforderungen zu stellen sind, je ähnlicher sich die Zeichen sind. Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für identische Warengattungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln (vgl. BGE 126 III 315 E. 6b/bb; 95 II 191 E. 2; 88 II 378 E. 2), ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-

E. 31

schlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a, 117 II 321 E. 4, je mit Hinweisen). Die Beklagten machen geltend, der Schutzbereich der Marke der Klägerin beschränke sich auf Damenbekleidung des mittleren und niederen Segments nachdem sie während der Karenzfrist nur für "urbane" Damenbekleidung in diesem Bereich benutzt worden sei. Gleichzeitig würden die Beklagten in dieser Warengruppe Bekleidung völlig anderer Natur, nämlich ausschliesslich spezialisierte technisch-funktionale Sportbekleidung, vertreiben. Da die Klägerin keinerlei Herrenbekleidung anbiete, sei eine Warengleichartigkeit bezüglich der von den Beklagten angebotenen Herrensportbekleidung nicht gegeben. Hinsichtlich der von den Beklagten hergestellten technisch-funktionalen Damensportbekleidung sei eine Warengleichartigkeit abzulehnen, weil die Artikel der Klägerin als modische Alltagsbekleidung zu bezeichnen seien, diejenigen der Beklagten hingegen als Sportbekleidung im engeren Sinn. Überdies biete die Klägerin ihre Produkte im niederen bis mittleren Preissegment an, die Beklagten jedoch im obersten. aa. Es ist davon auszugehen, dass die Marke der Klägerin nicht über ei-

hohen Bekanntheitsgrad verfügt. Sie ist nicht bekannt oder gerichtsnotorisch als Prestigemarke oder als Design-Marke. Auch die Klägerin selbst behauptet nicht, dass ihre Marke "zero" bekannt oder gar berühmt sei (vgl. dazu BGE 124 III 277 E. 1a). Sie kann deshalb keinen erweiterten Schutzzumfang im Sinne von Art. 15 MSchG beanspruchen, sondern ein ausschliessliches Recht bloss für jene Waren, für die sie tatsächlich beansprucht wird (Art. 13 MSchG), das heisst im hier strittigen Bereich für Waren der Nizza-Klasse 25. bb. Je nach eigener Darstellung vertreiben die Klägerin unter ihrer Marke "zero" moderne, urbane Frauenbekleidung mit hohem Qualitätsstandard im mittleren Preissegment und die Beklagten unter dem Zeichen "zerorh+" technisch-funktionale Sportbekleidung des höchsten Preisniveaus für Frauen und Herren. Ausgangspunkt für die Beurteilung der Warengleichartigkeit ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen und welche der darin festgelegten Klassen beansprucht werden. Beide Waren gehören der Klasse 25 nach dem Nizza-Abkommen an. Diese Klassifizierung ist nicht bindend, weder im dem Sinne, dass Waren innerhalb einer Klasse stets als gleichartig, noch dass Waren in verschiedenen Klassen stets als ungleichartig zu gelten haben. Im Sinne eines Indizes spricht die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse jedoch für Gleichartigkeit (Marbach, SWIR, a.a.O., S. 105 f.). Technisch-funktionale Sportbekleidung nach Lesart der Beklagten und modisch, freizeit-

E. 32

lich urbane Frauenbekleidung - beides Oberbekleidung - sind die gleiche Gattung. Wird das beklagte Zeichen für die identische Warengattung verwendet, für welche die klägerische Marke eingetragen ist, muss ein besonders strenger Massstab an die Unterscheidung angelegt werden. Jedenfalls ist angesichts der nicht ernsthaft zu bestreitenden Nähe der beiden Zeichen eine relative Gleichartigkeit zu bejahen und aus diesem ersten Blickwinkel eine daraus entstehende Verwechslungsgefahr nicht von der Hand zu weisen. cc. Eine grosse und heterogene Menge von Menschen kommt in Frage, die Produkte beider Parteien zu kaufen. Die Vorstellung der Beklagten über das völlig unterschiedliche Zielpublikum ist irrig. Der überwiegende Teil der Konsumenten deckt sich mit dem ganzen Spektrum ein, von ausgesprochen schicklich (Anzüge, Abendroben), über Alltags- und Freizeitkleider, wetterfeste Kleidung bis hin zu mehr oder weniger spezialisierter Sportbekleidung. Auch wenn sich das Angebot der Klägerin weitgehend nur an das weibliche Publikum und dasjenige der Beklagten nach deren Behauptung vornehmlich an Sportler (und Sportlerinnen) richtet, handelt es sich beiderseits nicht um Spezialprodukte für ein ausgesuchtes Fachpublikum. Namentlich richtet sich das ganze Bekleidungsangebot der Beklagten nicht schwergewichtig an eine abschätzbare Menge von Sportprofessionals. Die Zahl der Personen, welche gelegentlich, regelmässig oder als ambitionierte Amateursportler häufig Radsport, Leichtathletik, Jogging/cross country, Fitness und dergleichen betreiben, ist unbestimmt gross. Andererseits wird solche Ware nicht täglich oder allwöchentlich erstanden, sodass man nicht sagen kann, die Kennzeichnung spiele eine verschwindend kleine Rolle. Die Aufmerksamkeit, die der Durchschnittskunde den strittigen Zeichen widmet, dürfte aber nicht ausgeprägt sein. dd. Der Einwand, die Ware der Klägerin werde im unteren bis mittleren Preissegment angeboten, jene der Beklagten im obersten, ist zumindest im Zusammenhang mit der Frage der Warengleichheit irrelevant. So sind beispielsweise von der reinen Warenspezifikation her identische T-Shirts, die einmal für Fr. 5.— und einmal für Fr. 50.— verkauft werden, absolut warenidentisch. Es ist hier auch nicht so, dass die Marke quasi zur Ware wird und aus diesem Blickwinkel "Waren"unterschied bestünde. Mangels Berühmtheit des

beklagtischen Zeichens ist mit dem Besitz ihrer gekennzeichneten Ware kein soziales Prestige verbunden; ein Snobeffekt stellt sich nicht ein. ee. Die Kleider der Klägerin werden in der Schweiz in 10 so genannten "Shop-In-Stores" mit eigener Ausstattung in bekannten Modehäusern angeboten,

E. 33

jene der Beklagten dagegen in Sportgeschäften. Dass es sich durchwegs um "hochspezialisierte Sportfachgeschäfte" handeln soll, ist zwar behauptet, aber nicht bewiesen. Erfahrungsgemäss wird in Verkaufslokalen, die man gemeinhin als Sportgeschäfte zu bezeichnen pflegt, auch Kleider verkauft, die mit Sport wenig zu tun haben, beziehungsweise solche, die auch bei nicht sportlicher Betätigung zweckentsprechend verwendet werden können. Das beklagte Argument, die Waren der Parteien würden somit über ganz andere Vertriebskanäle und einem völlig unterschiedlichen Zielpublikum angeboten, überzeugt nicht, beziehungsweise es erscheint fraglich, dass dadurch Warenabstand geschaffen wird. Das Publikum unterscheidet im hier interessierenden Segment von Kleidungsstücken im Bereich von ungezwungen, freizeitlich bis hin zu sportlich – und sei es unter dem letztgenannten Aspekt auch funktional – nicht entscheidend, wo es angeboten wird. Eng anliegende, aus Gründen der Beweglichkeit und des körperlichen Wohlbefindens und aus Spezialfasern gefertigte Kleidung wird von bekannten Grossdetailisten über Warenhäuser bis hin zu Fachgeschäften angeboten. Das Publikum nimmt es eher als einheitliches Warenangebot wahr. Oder mit anderen Worten, im überschneidenden Angebotssegment böte es den potentiellen Kunden keine Überraschung, sowohl die Produkte der Klägerin als auch jene der Beklagten an gleicher Verkaufsstätte anzutreffen. ff. Die Beklagten wenden verschiedentlich ein, Personen, die sich ausserhalb sportlicher Betätigung, im Alltag, mit ihrer technisch-funktionalen Bekleidung zeigten, würden sich der Lächerlichkeit preisgeben. Die Vorstellung, dass Damen eng anliegende Fahrradanzüge bei einem nachmittäglichen Einkaufsbummel in der Stadt tragen könnten, sei an den Haaren herbeigezogen. Das Argument verfängt nicht. Wie tagtäglich festzustellen ist, gibt es eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die bereit ist, sich dieser "Lächerlichkeit" im Alltag preis zu geben. Mode ist, was gefällt und Geschmack ist nicht justitiabel. Was der eine als Geschmacksverirrung bezeichnen mag, hat der Richter als (Erfahrung)Tatsache zu nehmen. Jede Bekleidung erfüllt Funktion, die meisten Kleidungsstücke weit mehr als nur gerade jene, die Blösse zu verdecken. Abgesehen davon, dass in der von den Beklagten behaupteten strikten sport-technischen Funktionalität ihrer Kleider durchaus Einbrüche festzustellen sind, ist die bemühte sportliche Funktionalität nicht derart spezifisch, dass ein anderweitiger, weniger sportlicher, das heisst mehr alltäglicher Gebrauch fern ist. Anders wäre es möglicherweise bei "Bekleidung" mit vorwiegend protektivem Charakter oder mit ausgesprochener Hilfsmittelfunktion wie zum Beispiel bei Hosen von Eishockeyspielern, Tauchern-

E. 34

zügen, Anzügen von Skirennfahrern und Skispringern und dergleichen, wobei dann eben bereits fraglich wäre, ob diese noch in die Warenklasse 25 oder bereits in die Klasse 28 (Sportgeräte) fallen. Soweit sich Kleidung in der Hauptsache auf Gewebe im weitesten Sinne beschränkt, ist eine feste und leicht praktikable Zuordnung zu Sport, Freizeit oder Alltag kaum jemals zu machen. Ganz einfach weil es "in" ist, tragen beispielsweise viele junge Leute, nicht nur in der Freizeit sondern auch bei der Arbeit und in der Schule authentische Jerseys von bekannten Basketball-, Fussball- oder Eishockeymannschaften,

Leibchen von Radrennfahrern, Jacken des Motorrennsports und Ähnliches, welche in Grösse, Schnitt, Material etc. klarerweise für die professionelle Ausübung der genannten Sportarten hergestellt werden und insoweit die spezifischen Funktionalitäten (Bewegungsfreiheit, Leichtigkeit, Atmungsaktivität, mechanische Belastbarkeit, Schutz etc.) aufweisen, die es für den Alltag im Grunde genommen gar nicht bräuchte oder sich objektiv gar als störend erweisen. Sie sind aber im Alltag "tragbar" und werden erfahrungsgemäss denn auch häufig getragen. Ebenso gut wie erfahrungsgemäss festgestellt werden kann, dass eine wirtschaftlich nicht zu vernachlässigende Anzahl von Personen einen Geländewagen kauft, obwohl sie sich damit nie ins Gelände begeben wird, kann festgestellt werden, dass auch Leute die Shirts, Gilets, Joggingjacken und -hosen, Wintersportjacken und -hosen der Beklagten (act. II.32, act. II.4; www.zerorh.com) kaufen, die mit Sport wenig bis gar nichts am Hut haben. gg. Die Beklagten behaupten, sie würden ausschliesslich technisch-funktionale Sportbekleidungsartikel produzieren und vertreiben. Unter technisch-funktionaler Sportbekleidung seien Bekleidungsstücke zu verstehen, die spezifisch zur Ausübung bestimmter Sportdisziplinen bestimmt sind, insbesondere Radsport, Fitness und Schneesport. Da die Artikel den hohen Anforderungen von Sportlern und Sportdisziplinen zu genügen hätten, seien sie durch ausgewählte Eigenschaften charakterisiert wie zum Beispiel dem Einsatz hochtechnischer Gewebe wie impermeablen Membranen, hochatmungsaktiven, elastischen, schweisshemmenden und antiabrasiven Geweben. Sie seien mit hochgradig funktionalen Details wie Windstopper, reflektierenden Gummibändern in gleitfestem Silicon, stosshemmendem Gel in Handschuhen, Neopren-Ärmelabschlüssen, Nahrungsmitteltaschen usw. ausgestattet und durch die Verwendung von halbelastischen Materialien stark körperanliegend. Darüber hinaus seien die Artikel unter Verwendung spezieller Techniken, wie Thermoschweissung, genäht und mittels bestimmter Verfahren mit wasserabweisenden Oberflächen versehen. All dies bewirke, dass diese Produkte für

E. 35

den alltäglichen Gebrauch, als Freizeitmode, als so genannte "sportswear" oder "leisure time" Mode völlig ungeeignet oder gar lächerlich sei. Das Beweisergebnis zur Produktepräsentation der Beklagten widerlegt diese Behauptungen und Schlussfolgerungen. Nach eigener Darstellung der "Philosophie" der Beklagten 1 soll ihr Angebot ausdrücklich auch die Bedürfnisse nach Bekleidung für die Freizeit und im Sinne von Mode befriedigen (Katalog Frühjahr/Sommer 2005, act. III.4, S. 3). Der Inhalt des Katalogs, namentlich verschiedene Oberkörperbekleidung und die ganze Linie "technofit" für irgendwelche Fitnessaktivitäten bestätigen diesen Eindruck. Der zum Beweis angerufene Frühjahr/Sommer Katalog 2005 der Beklagten 1 umfasst offensichtlich auch nicht die ganze Produktpalette der Beklagten 1. Gemäss deren Internetpräsentation - von ihr selbst und der Klägerin zum Beweis angerufen - ist es ihr Ziel: "...di mettere lo sport al passo con le tendenze della moda" und "...dare vita ad un prodotto adatto a qualsiasi occasione d'uso". Die dortige Bildergalerie unter "activewear + redblood" beweist sattsam, dass Mode und Freizeit ein wesentlicher Teil der Ausrichtung der Beklagten 1 ist (<http://www.zerorh.com>; per Datum der Urteilsfindung). Sie unterscheidet sich auch nicht wesentlich von der früheren Linie "blueblood" (vgl. screenshots der Internetseite vom 1.12.2005, act.II.33). Klickt man die Kollektion an, sieht man auf Anhieb, dass nicht nur technisch-funktionale Sportbekleidung, sondern ganz einfach auch modische Bekleidungsstücke verschiedenartiger Funktionalität, worunter auch gewöhnliche urbane Freizeitbekleidung modisch-sportlichen Charakters, vor allem auch für Frauen, angeboten werden. Angesichts

dessen, ist die in Zusammenhang mit der eingestellten Linie "blueblood" erhobene Behauptung, die Beklagten verkauften keinerlei Freizeitbekleidung (mehr), unwahr. Der Frühjahr/Sommer Katalog 2006 beweist desgleichen den allgemein sportlich-modischen Charakter eines erheblichen Teils der Textilien der Beklagten. Dort wird Bekleidung unter dem Titel Fitness präsentiert. Diese Oberkörperbekleidung kann ohne aufzufallen anstelle eines normalen T-Shirts getragen werden und wird von der Anbieterin teilweise auch selbst als T-Shirt oder Jersey bezeichnet (act. II.32). Das Gleiche beweist das von der Klägerin in der Schweiz erworbene und zu den Akten gegebene Kleidungsstück (act. II.8) - ob atmungsaktiv, oder nicht. Die Beklagten selbst bezeichnen es als T-Shirt (act. I.7, S. 4 zu 5.). Nach den heutzutage allgemein herrschenden Kleidungsitten - Sitten im Sinne von sozial verpflichtenden Standards gibt es nur noch wenige - fällt eine junge Frau, die es offen trägt, deswegen nicht auf - und dies auch dann nicht, wenn sie sich fernab jeder sportlichen Betätigung als "Dame" auf einen nachmittäglichen Einkaufsbummel in die

E. 36

Stadt begibt. Insoweit ist die ihm als sportspezifisch zugeordnete Funktionalität (enganliegend, atmungsaktiv, antiabrasiv etc.) mitnichten warenabgrenzend. Die Kollektionsphilosophie der Klägerin ist andererseits nicht ausgesprochen "unsportlich"; auch sie bietet mehr oder weniger ungezwungene, moderne Freizeitbekleidung für junge Frauen an. Ihr Sortiment enthält modische und nach gewissem, hier nicht weiter zu prüfenden Verständnis eben sportlich-elegante Freizeitbekleidung. Was die Klägerin unter Shirts/Tops, Blusen und Sweats anbietet (www.zero.de) ist jedenfalls nicht allzu weit vom Erscheinungsbild gewisser Angebote der Beklagten entfernt. Wenn - im Bewusstsein ihrer teilweise unterschiedlichen Funktionalität - beispielsweise Herrenkleider und Regenmäntel sowie Umstandskleider und Bébékleider unter sich warengleich sind (vgl. David, Basler Kommentar, a.a.O., N 42 zu Art. 3 MSchG), dann sind es auch die im Bereich von urban (städtisch), casual (alltäglich), modern, freizeithin bis hin zu ausgesprochen sportlich-funktional angebotenen Kleidungsstücke der Parteien. Die Waren beider Kontrahenten beschlagen den Bereich Oberbekleidung (*vêtements de dessus*, *outerwear*), namentlich umfasst technisch-funktionale Sportbekleidung auch Oberbekleidung, zum Beispiel solche für den Wintersport. Letztere wird auch von den Beklagten in der Linie "redblood" angeboten (www.zerorh.com). Zweck, Funktionalität, Natur und produktspezifische Beschaffenheit dieser Sportbekleidung und von Oberbekleidung im Allgemeinen sind im Wesentlichen gleichartig; sie schützen den Körper vor äusseren Einflüssen. Es sind nicht Kleidungsstücke "völlig anderer Natur". Nicht nur von der Warengattung Kleider, sondern auch von den konkreten Angeboten her betrachtet, gibt es zweifelsohne eine Überschneidung der Warenangebote der Streitenden, welche die Gefahr mit sich bringt, dass ein breiteres Zielpublikum dem Irrtum gleicher Herkunft aufsitzt oder doch zumindest annehmen könnte, die Kleider stünden unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 35 zu Art. 3 MSchG). Angesichts der teilweise produktspezifischen Ähnlichkeit und der teilweisen funktionellen Austauschbarkeit (Marbach, SWIR, a.a.O., S. 104 f.), sind direkte oder indirekte Fehlzurechnungen wahrscheinlich. Wie die Klägerin mit gutem Grund einwendet, gebricht es schliesslich der Theorie der Beklagten bezüglich der Warenabgrenzung an der Praktikabilität im Vollzug. Ein Vollstreckungsrichter wäre ständig mit der Frage konfrontiert, ob es sich um Ware handelt, die in den "eng und präzise definierten Bereich ausschliesslich technisch-funktionaler Sportbekleidung" fällt oder auch zu allgemeineren Zwecken eingesetzt werden kann.

E. 37

Vor diesem Hintergrund erscheint daher auch dem im Zusammenhang mit der Sistierung des hiesigen Verfahrens erhobenen Einwand der Beklagten, die Klägerin habe bewusst und deutlich überklagt, um die im Grunde fehlende Identität der hiesigen Unterlassungsklage mit der Feststellungsklage in Kanton Tessin zu kaschieren, der Boden entzogen. Unter der Voraussetzung, dass die weiteren Bedingungen von Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr gegeben sind, ist sehr wohl von Relevanz beziehungsweise legitim, die Verwendung von "zerorh+" für jegliche Art von Bekleidungsstücken verbieten zu lassen. b. Der relative Ausschlussgrund von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG neben der Warengleichartigkeit eine zeichenbezogene Ähnlichkeit dergestalt, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Aufgrund des Eintragungsprinzips ist die Marke so geschützt, wie sie eingetragen ist. Aus der Massgeblichkeit des Registereintrages folgt, dass die weiteren Begleitumstände, wie das Präsentationsumfeld, nicht zur Marke gehörende Hinweise, Aufdrucke oder Verpackungsbesonderheiten, bei der Beurteilung der Markenkollision nicht zu berücksichtigen sind (Willi, a.a.O., N 58 f zu Art. 3 MSchG). "zero" ist als Wortmarke, in Standard-Kleinbuchstaben (inklusive Anfangsbuchstabe), eingetragen. Dem Umstand, dass das Zeichen auf der Webseite, in Werbematerialien etc. oft in weissen Lettern auf schwarzem Hintergrund verwendet wird, kommt bei der Würdigung der Kollision keine Bedeutung zu. Die beiden Zeichen werden den potenziellen Abnehmern einerseits niemals mit dieser Aufmerksamkeit gegenüber treten, wie dies vor Gericht der Fall ist; andererseits aber auch nicht im direkten Vergleich. Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, und zwar nicht so, wie er durch direktes Nebeneinanderhalten der streitbetroffenen Zeichen entsteht, sondern so, wie er durch die produktbezogene (Un-)Aufmerksamkeit und in der relativen Verschwommenheit der Erinnerung der Adressaten haften bleibt (BGE 128 III 441 E. 3.1; 121 III 377 E. 2a; Willi, a.a.O., N 67 f. zu Art. 3 MSchG). Zu berücksichtigen sind alle der menschlichen Wahrnehmung zugänglichen, äusserlichen und inhaltlichen Übereinstimmungen, aber auch Unterschiede. Die Prüfung nach dem Gesamteindruck soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die Marke normalerweise als Ganzes wahrgenommen wird und Einzelheiten weniger Bedeutung zugemessen wird. Unzulässig ist daher auch eine mosaikartige Betrachtung. Die Marke ist als Ganzes zu würdigen und darf nicht in ihre Einzelteile zergliedert und diese isoliert betrachtet werden. Eine Verwechslungsgefahr wird weder dadurch ausgeschlossen, dass alle Bestandteile der zu vergleichenden Marken verschieden sind, noch ist sie ohne weite-

E. 38

res gegeben, wenn einzelne von ihnen miteinander übereinstimmen. Die Massgeblichkeit des Gesamteindrucks entbindet andererseits nicht davon, eine Wertung der den Gesamteindruck besonders prägenden Markenbestandteile vorzunehmen. Nicht alle Markenbestandteile fallen gleich ins Gewicht. Den charakteristischen Bestandteilen kommt besondere Bedeutung zu. Demgegenüber begründet die Übereinstimmung in gemeinfreien Markenbestandteilen noch keine Verwechslungsgefahr. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit dürfen schwache und selbst gemeinfreie Markenbestandteile nicht einfach weg gestrichen werden; auch sie können den Gesamteindruck von Marken mit beeinflussen (Willi, a.a.O., N 63-65 zu Art. 3 MSchG). Der Gesamteindruck wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Für Zeichen, die dem allgemeinen

Sprachschatz entnommen sind, kann neben Wortklang und Schriftbild auch der Sinngehalt für den Gesamteindruck massgebend sein. Grundsätzlich genügt die Übereinstimmung in einem dieser Kriterien für die Annahme einer Zeichenähnlichkeit. Ein Abwehrenspruch besteht, sobald sich die Verwechselbarkeit auch nur auf einer dieser Ebenen des Klangbilds, des Sinngehalts oder der Bildwirkung ergibt (Marbach, a.a.O., S. 118). Im Rahmen dieser Merkmale kommt der Übereinstimmung im Wortanfang eine besondere Bedeutung zu, es sei denn, dieser sei nicht unterscheidungskräftig. Sind sich die Marken in Wortklang und Schriftbild ähnlich, muss der Sinngehalt markant verschieden sein, um eine Zeichenähnlichkeit aufzuheben, da sonst das Prinzip ausgehöhlt würde, wonach die Übereinstimmung in nur schon einem der genannten Kriterien genügt. Ist der Sinngehalt dagegen nicht markant und deutlich erkennbar, sondern unbestimmt, ist dies nicht geeignet, eine bestehende Ähnlichkeit in der Klangwirkung und teilweise im Schriftbild aufzuheben. In diesem Sinne bewirkt beispielsweise der Bestandteil "Independent" keine hinlängliche Unterscheidbarkeit zwischen "Kazz Independent" und "Kanz" (sic! 2003, 525). aa. Nach feststehender Praxis stellt die Kennzeichnungskraft - Markenstärke beziehungsweise -schwäche - ein Kriterium für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr dar. Die Beklagten machen geltend, das klägerische "zero" sei - ganz im Gegensatz zu dem von ihr beigefügten Bestandteil "rh+" - eine schwache Marke. Eine gewisse Typisierung im Bereich des Qualifikationsmerkmals ist wohl unvermeidlich. Die Kennzeichnungskraft der Marke ist jedoch eine flexible Grösse und nicht auf die Unterscheidung zwischen schwachen und starken Marken beschränkt. Im Einzelfall ist stets zu differenzieren (Willi, a.a.O., N 127 zu Art. 3 MSchG).

E. 39

Der Schutzzumfang der Marke wird von der Kennzeichnungskraft entscheidend geprägt. Die Kennzeichnungskraft bezeichnet die Fähigkeit der Marke, sich dem Publikum als Marke einzuprägen, sei dies aufgrund der originären Eigenart und Originalität oder aufgrund der Dauer und Intensität der Benutzung. Im Unterschied zur Unterscheidungskraft kann sich die Kennzeichnungskraft im Laufe der Zeit verändern und aufgrund der Dauer der Benutzung oder der Intensität der Werbung gestärkt oder durch die Häufung von Drittzeichen geschwächt werden. Je nach Gehalt und dem durch die Benutzung erlangten Bekanntheitsgrad ist zwischen ursprünglicher (originärer) Kennzeichnungskraft und im Laufe der Zeit durch Benutzung erworbener oder durch den Gebrauch von Drittzeichen verringerter Kennzeichnungskraft zu unterscheiden. Die Klägerin macht nicht geltend, Gebrauchsdauer und -intensität hätten ihre Marke gestärkt. Die ursprüngliche Kennzeichnungskraft einer Marke ist umso grösser, als der Gehalt vom Gewohnten und Erwarteten abweicht. Von Haus aus kennzeichnungsschwach sind Marken oder ihre charakteristischen Zeichenbestandteile, die sich eng an einen Sachbegriff des täglichen Sprachgebrauchs anlehnen oder wenn sie durch eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt werden. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasievollen Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a ; 127 III 160 E. 2b/cc; Willi, a.a.O., N 111 ff. zu Art. 3 MSchG). Soweit sie nicht rein beschreibend sind, genügt schon eine bescheidene Abweichung für eine genügende Unterscheidbarkeit. Die Beurteilung der ursprünglichen Kennzeichnungskraft erfolgt produktbezogen. Die originäre Kennzeichnungskraft von "zero" ist mangels besonderer schöpferischer Originalität nicht überdurchschnittlich, aber für Bekleidung auch nicht geradezu banal – anders beispielsweise als die Marke "elle", deren Kennzeichnungsschwäche sich nicht nur daraus

ergibt, dass sie zumindest für Damenbekleidung als beschreibende Angabe zu gelten hat (sic! 1998, 403 E. 3), sondern auch daraus, dass es sich effektiv um ein Alltagswort aus der französischen Sprache handelt. Weil es in keiner Hinsicht beschreibend oder freihaltebedürftig (0 [Null] ist vor allem auch keine Kleidergrösse) für Kleider ist und auch keine erkennbare Anspielung darauf macht, ist das Wort "zero" unterscheidungskräftig für solche Ware. Schliesslich ist zu hinterfragen, ob dem nach individuellem Sprachschatz variierenden Merkmal "enge Anlehnung an einen Sachbegriff des täglichen Sprachgebrauchs" im Zusammenhang mit der Qualifikation von stark/schwach eine derart rigorose Rolle beizumessen ist. Es ist zu bezweifeln, dass die überwiegende Mehrheit der Leute das Wort "zero" tagtäglich beziehungsweise erheblich öfter gebrauchen als beispielsweise die normalen Mar-

E. 40

kenschutzzumfang geniessenden Worte "Joker" (sic! 2002, 524 für Telekommunikation), "Speed" (sic! 2006, 582 E. 5, für Uhren), "F 1 Formula 1" (sic! 2005, 474 E. 4, für Mobiltelefone) oder "Viva" (sic! 2001, 813 E. 5 für Reinigungs- und Körperpflegemittel, Parfümerieartikel, Kosmetika). Der beklagte Einwand, die Marke "zero" sei durch den Gebrauch ähnlicher oder identischer Zeichen durch Dritte geschwächt, womit sich ihre Kennzeichnungskraft verwässert habe, sticht nicht. Das Argument der Verwässerung ist einerseits nur für ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu prüfen, andererseits genügt die tatsächliche Verwendung des Zeichens durch andere. Von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft kann aber nur gesprochen werden, wenn die Marke beziehungsweise der Markenbestandteil von einer Vielzahl von anderen Marktteilnehmern verwendet wird (Willi, a.a.O., N 117 zu Art. 3 MSchG). Die tatsächliche Behauptung der Beklagten, es würden in der Schweiz 14 Marken mit dem Bestandteil "zero" verwendet (act. I.5 S. 15, III.9), hat die Klägerin teilweise widerlegt; teilweise handelt es sich um gelöschte oder für andere Waren bestimmte Zeichen (act. I.6, S. 16 ff., II.31.2-16). Marken für die Klasse 18 (Sportartikel) sowie Autos und Taschenrechner fallen entgegen den Beklagten ausser Betracht. Von einem "extensiven" Gebrauch von "zero" in der Warenklasse 25 kann nicht die Rede sein. Die online-Recherche über die Madrid Express Database der WIPO ergibt per Urteilsdatum 15 Eintragungen von Marken mit dem Bestandteil "zero" in der Warenklasse 25 für das Gebiet der Schweiz, die 12 unterschiedlichen Inhabern zustehen, wovon 8 Marken der Klägerin gehören. Die online-Recherche über swissreg ergibt 7 Eintragungen von 6 Inhabern in der gleichen Klasse, wovon 1 der Klägerin gehört. Diese Registerzahlen indizieren jedenfalls noch keine Verwässerung. Daran ändert nichts, falls zwei dieser Zeichen trotz Löschung tatsächlich weiter verwendet werden sollten ("Below Zero", "M • Zero Sportswear"). Eine erhebliche Schwächung der Marke "zero" durch anderweitigen Gebrauch ist nicht manifest. Dass die klägerische Marke "gewiss kein Vorbild an Originalität" ist, mag zutreffen. Es handelt sich weder um ein besonders starkes noch um ein besonders schwaches Zeichen, sondern um eine Marke, die - ebenso wie "seven" für die gleiche Warenklasse 25 (vgl. sic! 2003, 905 E. 6) - einen normalen, durchschnittlichen Schutzzumfang genießt. Ob sie sich durch ihren anhaltenden Gebrauch im Verkehr durchgesetzt hat, was ohnehin nur durch eine Befragung des entsprechenden Kundensegments zu eruieren wäre, und was keinerseits zum Beweis gestellt wurde, kann offen bleiben. Auch ohne solche Verkehrsdurchsetzung ist sie nicht ausgesprochen schwach.

E. 41

bb. Die markenrechtliche Kernfrage des vorliegenden Falles liegt darin, ob der Zusatz "rh+" eine ausreichende Unterscheidung und Abgrenzung zu "zero" schaffe. Das Hinzufügen einer Sachbezeichnung, Firma, Haus- oder Dachmarke ist grundsätzlich nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei im Übrigen identischen Marken zu beseitigen. Unterscheiden sich zwei Marken nur durch einen Zusatz, so besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Ein solcher Zusatz ist besonders geeignet, den Eindruck zu erwecken, dass die Marke lediglich eine Unter- oder Sortenbezeichnung ist, und droht auf diese Weise die Kennzeichnungskraft der Marke zu verringern. Je geringfügiger der Zusatz ist, desto höher ist diese Gefahr. Zurückhaltung bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Zusätzen ist auch deshalb erforderlich, weil das Markenrecht als subjektives Ausschliesslichkeitsrecht letztlich wertlos zu werden droht, falls es Dritten grundsätzlich erlaubt ist, eine fremde Marke nach Belieben zu verwenden, wenn diese mit einem Zusatz ergänzt wird (Willi, a.a.O., N 137 zu Art. 3 MSchG). Der hier gegebene Fall der vollständigen und unveränderten Übernahme des älteren Zeichens in das jüngere begründet grundsätzlich eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr (sic! 2002, 520 "Visa/Jet-Set Visa"; sic! 2002, 524, "Joker/Swisscom Joker"; sic! 2001, 813, "Viva/Coop Viva"). Dieser Ansatz ist mit der Entscheidung des Bundesgerichts i.S. "Campus/UBS Campus" (sic! 2000, 194) vereinbar, da "zero" keine ausgesprochen schwache Marke darstellt (analog zu "Joker", vgl. sic! 2003, 525 unter Hinweis auf sic! 2000, 194). Es bleibt die Überlegung bestehen, dass durch die Beifügung eines (eigenen) Kennzeichens zu einer älteren Marke (oder zu ihrem prägenden Bestandteil) mehrheitlich kein gültiges neues, weil hinreichend unterscheidbares Zeichen entstehen kann (sic! 2003, 525). Auch bei der Prüfung im gerichtlichen Verletzungsverfahren bedürfte es dazu der positiven Bejahung der Neuheit im Sinne eines Gesamteindrucks. Ob durch den Zusatz eine Verwechslungsgefahr beseitigt wird, lässt sich nicht schematisch beantworten, sondern muss stets im Einzelfall im Hinblick auf den Gesamteindruck geprüft werden. Für die Beurteilung von ausschlaggebender Bedeutung ist die Kennzeichnungskraft des gemeinsamen wie auch des unterscheidenden Markenbestandteils. Durch den Zusatz muss der Gesamteindruck so stark verändert werden, dass eine neue Markeneinheit mit einer eigenen Individualität entsteht. Der gemeinsame Markenbestandteil muss gegenüber der Individualität der neuen Markeneinheit in den Hintergrund treten (Willi, a.a.O., N 138 zu Art. 3 MSchG, mit Hinweis auf RKGGE sic! 1999, 420: "Koenig/Sonnenkönig"; sic! 2000, 303: "Esprit/Esprit du dragon"; sic! 2001, 136: "Kraft/NaturKraftWerke"). Aus gemeinsamen, nicht prä-

E. 42

genden Bestandteilen lässt sich in der Regel keine Zeichenähnlichkeit herleiten (sic! 2004, 697), falls die gemeinsamen Bestandteile prägend sind, jedoch schon. Zur Schaffung einer unterscheidbaren jüngeren Marke genügt es regelmässig nicht, einer bestehenden Marke (oder deren prägendem Hauptbestandteil) Elemente hinzuzufügen, es sei denn, diese sind geeignet, der jüngeren Marke einen neuen Gesamteindruck zu verleihen (vgl. RKGGE, sic! 2001, 813, "Viva/CoopViva"; sic! 2001, 137, "Junior/Junior tv"; sic! 1998, 303, "Lux/Soge Lux"; sic! 1997, 61, "Odeon/Nickelodeon"; sic! 2003, 815 "Red Bull/Bluebull"; sic! 2006, 789 f.). Ein allfälliger neuer Gesamteindruck muss sich dabei dem Bewusstsein unwillkürlich und ohne weitere Gedankenarbeit aufdrängen und einen unzweideutigen Bedeutungsinhalt vermitteln (vgl. RKGGE, sic! 2001, 135, "Kraft/NaturKraftWerke"). Diese Praxis ist vorliegend anwendbar. Der Bestandteil "rh+" ist zwar gegenüber dem Wort "zero" nicht ohne Einfluss auf den Gesamteindruck der Marke, aber doch von relativ

untergeordneter Bedeutung. Nach Auffassung der Zivilkammer sind die Voraussetzungen für das Entstehen eines die Zeichenähnlichkeit aufhebenden neuen Gesamteindrucks nicht erfüllt. "rh+" wirkt zu "zero" lediglich als Anhängsel, das im Erinnerungsvermögen des Durchschnittskonsumenten, soweit es überhaupt aufgenommen wird, schnell verblasen wird. "rh+" wird vom Durchschnittsadressaten nicht als eigenständiges Zeichen wahrgenommen sondern als untergeordneter Zusatz zur Marke "zero". Die Überlegung, dass es sich dabei womöglich um eine andere - mehr sportliche - Reihe von Markenprodukten derselben Herkunft wie "zero"-Ware handelt, liegt wesentlich näher als das Gegenteil. Ein Kleiderkauf ist in der heutigen Konsum- und Verbrauchergesellschaft nicht eine Angelegenheit, die beim Durchschnittskonsumenten komplexe und wohlüberlegte Entscheidungsmechanismen längerer Dauer in Gang setzt. Jedenfalls in dem hier interessierenden, modisch eher kurzlebigen Bereich werden Kleider auch häufig spontan erstanden und damit ohne erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich sich geringfügig unterscheidender Kennzeichnungen. Dem Markenzeichen wird hier auf Anhieb nur eine mehr oder weniger oberflächliche Beachtung geschenkt. Diese Bekleidungsstücke werden vom Konsumenten in aller Regel aufgrund ihres ansprechenden Designs, des Materials oder deshalb gekauft, weil sie einem Modetrend entsprechen. Dabei schenkt der Kleiderkonsument der Marke - wenn überhaupt - oft erst in zweiter Linie Aufmerksamkeit: Ein solches Kleidungsstück zieht Käufer an, weil es im Katalog, im Schaufenster, im Regal oder vielleicht an der Schaufensterpuppe gut aussieht. Durch das Anhängsel "rh+" drängt sich dem Bewusstsein des massgeblichen Durchschnittskonsumenten nicht ein abweichender neuer Ausdrucksgehalt und/oder Sinngehalt (dazu nachstehende Erwä-

E. 43

gung Ziff. dd) unmittelbar und ohne weitere Gedankenarbeit auf, das heisst, es entsteht durch das Hinzufügen des Kürzels nicht ein gegenüber dem dominierenden, primär im Gedächtnis haften bleibenden Hauptbestandteil "zero" (in Alleinstellung) eindeutig verschiedener, neuer Gehalt (vgl. auch RKGE, sic! 2000, 609, "Fairy/Fair-bury"). Oder mit anderen Worten: Die sich gegenüberstehenden Marken stimmen in dem sie beide prägenden beziehungsweise mitprägenden Wortelement "zero" überein (vgl. sic! 2003, 905 E. 7; anders dagegen "Esprit du dragon", das selbst im Verhältnis zur durchgesetzten Marke "Esprit" (neben unterschiedlichem Wortklang und -bild) durch seinen neuen und prägenden Bestandteil "dragon" unverwechselbar ist (sic! 2000, 303)). Wenn "seven pictures" und "go seven" zu "seven" und zu "7seven" mangels eines neuen Gesamteindrucks zu ähnlich sind (sic! 2003, 904 f., wobei es sich bei all den genannten Zeichen um figurative handelt, die erheblich unterschiedlich gestaltet waren), und mit dem Hinzufügen von "Card" zu "Joker" der Begriff "Joker" das charakteristische Merkmal dieser Marke bleibt (sic! 2002, 524 E. 9), dann muss Analoges auch für "zerorh+" im Verhältnis zu "zero" gelten. bb. Der Sprachrhythmus wird von der Silbenzahl wie auch der Vokalfolge geprägt. Die Marke wird stärker durch den Wortanfang als durch die nachfolgenden Wortteile geprägt. Bei übereinstimmenden Wortstämmen, wie gegenständlich zutreffend, ist stets zu prüfen, inwiefern der Gesamteindruck vom Wortstamm geprägt wird. Die zur Diskussion stehenden Zeichen stimmen am Wortanfang überein. Die Beklagten wenden ein, auch phonetisch seien die beiden Zeichen ganz anders, sei doch klar, dass niemand das umstrittene Zeichen als "zerorh" lesen würde, sondern als "zero er ha plus" oder "zero rhesus positiv" (bzw. "zero erre acca più", "zero rhesus positivo"). Das scheint deshalb etwas voreilig, weil es vollkommen von der sofortigen Erkennbarkeit des Sinnes von rh+ (dazu nachstehende Erwägung Ziff. dd.) abhängig ist. Der Vergleich mit sic. 2006, 268 ("IXS/IKKS"), in

welchem die RKGE davon ausging, dass jedermann "IKKS" als "i ka ka es" lesen würde und nicht als "X", hinkt ebenfalls, da "IKKS" in Grossbuchstaben offensichtlich nur ein Akro- nym sein kann, währenddessen "zero" mit irgendeinem Anhängsel eben auf Antrieb und vorab als Wort mit dem Bedeutungsinhalt Null verstanden wird. Ein Vokal wird "zero" nicht beigefügt. "zerorh+" kann als Wort praktisch nicht über die Lippen gebracht werden. Lässt man das mathematische Zeichen "+" am Schluss einstweilen weg beziehungsweise unausgesprochen, verbleibt "zeror" (der Konsonant h wird verschluckt). Es werden nur die Endungen der beiden Marken

E. 44

leicht unterschiedlich ausgesprochen, was sich vom beidseits prägenden Bestand- teil nicht gut hörbar unterscheidet. Abgesehen davon dass man dem ausgesproche- nen "plus" in der Regel eine plump anpreisende (mehr, besser als etwas) und daher wenig unterscheidungskräftige Bedeutung beimessen würde, vermag "zerorplus" auch klanglich den dominanten Teil des allgemein geläufigen "zero" (hart mit z oder weich mit s am Anfang ausgesprochen) nicht genügend zu übertünchen beziehungsweise neu zu komponieren. Durch das blosser Zufügen einer Endsilbe bleibt eine grosse Nähe zum identischen Wortstamm, was ein Indiz für Verwechselbarkeit ist (Marbach, a.a.O., S. 119) beziehungsweise in der Regel Verwechselbarkeit be- deutet (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 22 zu Art. 3 MSchG). Dem 2-silbigen "zero" wird nur eine weitere Silbe (r(h)plus) angehängt. Angesichts des identischen und gleichzeitig beide Marken prägenden Wortanfangs ist die, eine mittelbare Ver- wechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit der streitbetroffenen Zeichen auf der phonetischen und schriftbildlichen Ebene noch grösser als beispielsweise bei den (teilweise auch aus anderen Gründen) bejahten Kollisionen Kiss/Soft Kiss (sic! 2003 Seite 910), "Viva/CoopViva" (sic! 2001, 137), "Lux/Soge Lux" (sic! 1997, 61), "Odeon/Nickelodeon" (sic! 2003, 815), "Visa/Jet-Set Visa" (sic! 2002, 520), "Jo- ker/Swisscom Joker" (sic! 2002, 524) und "Alba Moda/the Alba" (sic! 2005, 805). cc. Das Erinnerungsbild von Wortmarken wird durch das Schriftbild weni- ger geprägt als durch den Wortklang oder den Sinngehalt. Dem Schriftbild kommt bei Wortmarken deshalb regelmässig eine geringere Bedeutung zu als bei Bildmar- ken. Das Schriftbild wird vor allem durch die Wortlänge und durch die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet (BGE 120 III 473 E. 2c), wobei nach anderer Auffassung Unterschiede in der graphischen Ge- staltung dem Schriftbild grundsätzlich keinen abweichenden Ausdruck verleihen, der rechtlich erheblich wäre, wie beispielsweise unterschiedliche Schriftgrösse, Schriftlänge oder -höhe, Schrifttypen, verschnörkelte oder stilisierte Schriftgraphik, Gross- oder Kleinbuchstaben oder deren ungewöhnliche Abfolge, besondere Um- randungen oder Verzierungen (Willi, a.a.O., N 78-81 zu Art. 3 MSchG). Die Ansicht der Beklagten, die Gestaltung der Wort-/Zeichenkombination "zerorh+" mit Dreifarbigkeit und charakteristischer Positionierung des Schriftzugs vor dem schwarzen Hintergrund würden optisch derart stark in den Vordergrund treten, dass Unverwechselbarkeit entstehe, überzeugt nicht. Das unmittelbare An- fügen von "rh+" zu "zero" ändert das Schriftbild zwar naturgemäss, aber nur leicht. Das "zero" am Anfang bleibt auch dann optisch prägend – unter anderem gerade deshalb, weil es abgehoben wird. Es entsteht durch die Beifügung auch nicht das

E. 45

gewohnte Schriftbild eines unterscheidbaren Wortes, dem man sofort eine andere Bedeutung zumessen würde (Urteil Bundesgericht 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 i.S.

"Yello/Yellow Access", E. 4.3). Ganz abgesehen davon, dass sich das Zeichen der Beklagten ebenso der Kleinschreibung bedient wie die Marke der Klägerin, welche damit im Register eingetragen ist, sind die figurativen Elemente des beklaglichen Zeichens wenig kennzeichnungskräftig und geben ihm kein besonderes Gepräge. Es handelt sich nicht um ein Bild im Sinne einer freien grafischen Schöpfung, sondern bloss um Formatierungen (Fettdruck), Farbe und eine wenig auffällige Feldpositionierung, die im Übrigen auf der Ware entweder gar nicht angewendet wird oder praktisch nicht wahrnehmbar ist (act.III.4, 8, II.32, www.zerorh.com). Das beklagliche Zeichen ist zwar eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Da der Bildanteil aus bloss untergeordnetem figurativem Beiwerk besteht, kann er vernachlässigt werden (Marbach, a.a.O., S. 122 f.).

dd. Die Beklagten legen ihr Hauptgewicht auf das Argument eines klarer-weise abweichenden beziehungsweise neuen Sinngehalts der durch die Synthese von "zero" mit "rh+" entstehe. Sie machen geltend, ihre mit "zerorh+" bezeichneten Produkte seien nach der Blutgruppe "Null Rhesusfaktor positiv" benannt. Die Bezugnahme auf die Blutgruppe liege auf der Hand. Hinzu komme, dass die Assoziation mit Blut in der Werbung durchgehen provokativ betont und gefördert werde. Die Produkte der Beklagten würden stets in Kombination mit der Farbe rot beworben, sei es auf rotem Hintergrund, mit bildhaft dargestelltem Blut oder roten Blutkörperchen, mit Blutkonservesäckchen, in Anlehnung an chirurgische Eingriffe, mit wortpielerischen Werbeslogans wie "in you, not on you", der Bezeichnung der Produktlinie mit "redblood" und dergleichen. Das angerufene Benützungsumfeld (provokative, die Assoziation zu Blut weckende Werbung: redblood, Blutkonserven, [blood] in you, not on you), bleibt ausser Betracht. Es ist nicht einzusehen, dass dies zu Gunsten des angreifenden Zeichens berücksichtigt werden soll, wenn dieselben Werbe- und Marketingelemente bei der Würdigung des Schutzzumfangs einer sich verteidigenden Marke aussen vor bleiben (Willi, a.a.O., N 58 f. zu Art. 3 MSchG). Der behauptete neue, zu "zero" Abstand schaffende Sinngehalt von "rh+" beziehungsweise von dessen Kombination mit "zero", muss sich aus sich selbst heraus ergeben. Die Beklagten haben im Übrigen auch nicht dargetan, dass die Verknüpfung von Umfeld und Ware dergestalt ist, dass der geneigte Käufer nicht darüber hinwegsehen wird.

E. 46

Der Umfang des Markenschutzes ist grundsätzlich nicht auf Marken mit übereinstimmendem Sinngehalt beschränkt. Dennoch kann unter besonderen Umständen eine aufgrund von Klang oder Schriftbild begründete Markenähnlichkeit durch den unterschiedlichen Sinngehalt ausgeglichen beziehungsweise derart verwischt werden, dass eine Verwechslungsgefahr nicht mehr besteht. Voraussetzung der Kompensation aufgrund eines unterschiedlichen Sinngehalts ist, dass der Sinngehalt derart ausgeprägt ist, dass sich sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff einstellt (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 32 zu Art 3 MSchG). Nur wenn sich die Bedeutung der Marke beim Hören oder Lesen unmittelbar, so zu sagen zwangsläufig aufdrängt, wird das Erinnerungsbild der Marke durch den Sinnunterschied in einer Weise neu geprägt, die eine aufgrund von Klang und Schriftbild bestehende Verwechslungsgefahr gänzlich ausschliesst. Die unterschiedliche Bedeutung der Marke muss in allen Landessprachen unmittelbar verständlich sein. Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den die Markenähnlichkeit bestimmenden Kriterien Klang, Schriftbild und Sinngehalt ist eine umso deutlichere Sinnverschiedenheit erforderlich, je grösser die akustische oder visuelle Ähnlichkeit der Marke ist. Bei einer weitgehenden Übereinstimmung des Wortklangs (sic! 1997, 59 für "Scott" und "Shot") wird der Sinnunterschied unter Umständen gar nicht erst erkannt (Willi,

a.a.O., N 87 f. zu Art. 3 MSchG). "rh" steht für Rhesussystem, dem nach dem Blutgruppensystem AB0 (A, B, AB, 0 [Null oder eben Zero]) wichtigsten Blutgruppensystem. Zum Rhesussystem gehören mehrere Antigene (Fremdstoffe) oder so genannte Rhesusfaktoren. Das sind genetisch festgelegte und vererbliche Eiweissstrukturen auf der Oberfläche der Zellmembran der roten Blutkörperchen im menschlichen Blut, gegen welche im Sinne einer abwehrenden Immunreaktion passende Antikörper (Abwehrstoffe) gebildet werden. Das Attribut positiv oder eben "+" bedeutet, dass solches Blut dieses Antigen bereits besitzt, also keine Antikörper dagegen bildet, beziehungsweise immun dagegen ist. Motivation und Überlegungen des Anbieters als Basis eines Markenkonzepts sind im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht massgeblich, sondern allein die Rezeption durch Markt und Konsumenten. Die Beklagten übersehen zunächst, dass die entsprechende Blutgruppe schriftlich praktisch ausschliesslich als "0 rh+" und kaum jemals als "Null rh+" oder "zero rh+" in Erscheinung tritt. Schon von da her dürfte der erwünschte Gedankensprung bei einem erklecklichen Teil des Zielpublikums eher fern liegen. Dass die Wort-Zeichenkombination "zerorh+" vom Durchschnittskunden gedanklich auf Anheb als "zero rhesus positiv" oder "Null rhesus positiv" erfasst wird, ist wohl Wunschdenken. Den Überlegungen der Beklagten zum vorgenannten Sinngehalt der Abkürzung "rh+" an sich

E. 47

und in Verbindung mit dem voranstehenden "zero", anspielend auf die entsprechende Blutgruppe Null, kann im Zusammenhang mit der Unterscheidungskraft der hier strittigen Kennzeichen kaum entscheidende Relevanz zugebilligt werden, will man nicht gleichzeitig die Assoziationsfähigkeit des Durchschnittskonsumenten, der einfach ein Kleidungsstück kaufen will, was doch zumindest ein periodisch wiederkehrendes und für viele ein nebenher zu erledigendes Konsumgeschäft darstellt, überstrapazieren. Die Voraussetzung für die Erkennbarkeit als zu "zero" hinzutretendes eigenständiges Sinnmerkmal wird dadurch erschwert, dass die Abkürzung ohne Absetzung zu "zero" hinzugefügt ist. Die ununterbrochene Zeichenfolge "zerorh+" ist als einziges Wort - sei es in einer der Landessprachen, sei es in Englisch - praktisch unaussprechlich. Auf eine relative Selbständigkeit der beiden Teile weist zwar die unterschiedliche Farbgebung von "zero" (weiss) und "rh+" (rot) im figurativen Zeichen hin. Auch darf man davon ausgehen, dass das mathematische Zeichen "+" gedanklich überwiegend als "plus" umgesetzt wird. Um den Schluss zur Blutgruppe zu machen, muss man aber zuerst erkennen, dass "rh" auch als Einzelzeichen zu vokalisieren sind (dt: "zero err haa plus"; ital.: "zero erre akka più"). Vorangeschickt, dass eine nicht zu unterschätzende Zahl von Konsumenten im relevanten Kreis, wenn sie die Trennung von "zero" und "rh+" denn machen würde, gar nicht wissen würde, wofür "rh+" steht, ist fraglich, ob ein wesentlicher Teil des Rests bei einem Kleiderkauf auf die Trennung und Einzelvokalisierung kommt. Ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasieaufwand kommt man nicht darauf. Auch die Ware Kleider - sporttechnische Funktionalität hin oder her - unterstützt die Assoziation nicht. Bei Wortverbindungen ist unter dem Prüfungsaspekt der vom Markenschutz ausgeschlossenen beschreibenden Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben eine allzu zergliedernde, analytische Betrachtungsweise zu vermeiden, wenn die Aufgliederung für den Verkehr nicht nahe liegend ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Sinngehalt der Wortbestandteile nicht offensichtlich ist beziehungsweise vom durchschnittlichen Abnehmer nicht spontan erkannt wird (Willi, a.a.O., N 88 zu Art. 2 MSchG, mit Hinweis auf RKGE sic! 1999, 559 - "Dystar" für Textilfärbemittel; "Dy-" weist in keiner

Landessprache eine Bedeutung auf; die Bedeutung von dye, engl. für färben, ist nicht besonders nahe liegend; sic! 1997, 294 f. zu "Nicopatch/Nicoflash"). Die gleiche Sichtweise darf auch bei der Prüfung des Sinngehalts als Unterscheidungskriterium bei Markenkollisionen Platz greifen. Je näher sich die Waren sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist

E. 48

anzulegen, wenn beide Marken für identische Warengattungen bestimmt sind (Urteil Bundesgericht 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 i.S. "Yello/Yellow Access", E. 2.3). Der Klasse nach sind die Warengattungen gegenständlich identisch. In einem gewissen Überschneidungsbereich des Angebots kann man praktisch von identischer Ware sprechen, so dass ein besonders strenger Massstab an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei ausgesprochenen Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln (vgl. BGE 126 III 315 E. 6b/bb; 95 II 191 E. 2; 88 II 378 E. 2 S. 379), ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a S. 387 f.; 117 II 321 E. 4, je mit Hinweisen). Beim hier massgeblichen Warenangebot liegt die Sensitivität des angesprochenen Kundenkreises irgendwo dazwischen. Es handelt sich gattungsmässig durchwegs nicht um Waren oder Dienstleistungen, mit denen sich der Abnehmer laufend neu eindeckt, sondern vielmehr um Waren, die lediglich periodisch erworben werden. Man mag durchaus einräumen, dass gewisse Bekleidungsstücke der Beklagten, namentlich im Sektor Radsport (act. III.4), einen eingeschränkten Kreis von Kunden anspricht. Über die ganze Warenpalette der Beklagten betrachtet, kann von einem geschlossenen Kreis von fachkundigen Abnehmern jedoch kaum gesprochen werden. Kunden und Kundinnen beider Warenangebote werden in der Regel kein besonderes Augenmerk auf die Marke werfen, was die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der streitbetroffenen Zeichen eher erhöht. c. Bei Gleichartigkeit der Produkte sowie bei klanglicher und optischer Ähnlichkeit, einem normalen Schutzzumfang und keinem offensichtlich unterschiedlichen Sinngehalt der Zeichen liegt Verwechslungsgefahr vor (sic! 2006, 412). Einerseits besteht in akustischer und visueller Hinsicht eine erhebliche Ähnlichkeit der streitbetroffenen Zeichen. Auf semantischer Ebene schlägt andererseits der beige-messene - objektiv durchaus bestehende - Sinn (Blutgruppe) nicht durch, das heisst die von "zero" in Alleinstellung abweichende semantische Relation zwischen "zero" und "rh+" (Rhesusfaktor positiv), welche dem identischen Markenteil die Bedeutung der Blutgruppe Null verleihen soll, ist nicht in gefordertem Mass, das heisst leichthin erkennungsfähig. Die massgeblichen Aspekte führen zum Gesamteindruck, dass bei den relevanten Abnehmerkreisen mit "zerorh+" zuwenig Abstand zu "zero" geschaffen wird, um die Verwechslungsgefahr im konkreten Warenangebot hinreichend zu bannen. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der von den Be-

E. 49

klagten praktizierte Gebrauch des Zeichens "zerorh+" auf Kleidungsstücken das ältere Markenrecht der Klägerin verletzt. Die eingeklagten Rechtsfolgen/Verbote sind folglich in Bezug auf die Warenklasse 25 zuzusprechen.

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