

GR_GERICHTE ZK2 2013 57 vom 10. September 2018

GR Gerichte, 2018-09-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK2_2013_57

FR: GR_GERICHTE ZK2 2013 57 du 10 septembre 2018

IT: GR_GERICHTE ZK2 2013 57 del 10 settembre 2018

Regeste

Markenrecht und UWG

Erwägungen

E. 1

Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. _____ Y. _____ des Beklagten 1 nichtig sei;

E. 1.1

Immaterialgüterrechtliche Verletzungsklagen qualifizieren sich als unerlaubte Handlungen gemäss Art. 36 ZPO. Grundsätzlich ist Art. 36 ZPO auf sämtliche Leistungsklagen gemäss Art. 55 MSchG anwendbar, also auf Abwehr- und Wiedergutmachungsklagen. Nach Art. 36 ZPO hat der Kläger die Wahl zwischen vier verschiedenen Gerichtsständen. Neben dem allgemeinen Gerichtsstand am (Wohn-)Sitz des Beklagten und am eigenen (Wohn-)Sitz steht dem Kläger auch der Handlungs- oder Erfolgsort zur Verfügung (Markus R. Frick, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Auflage, Basel 2017, Vor Art. 51a-60 N 11f.). Die Klägerin hat ihren Sitz in O.1 und damit im Kanton Graubünden. Der Erfolgsort liegt dort, wo die Markenverletzung eintrat, ernstlich zu befürchten ist oder nach der Absicht des Verletzers hätte eintreten sollen (BGE 82 II 159 E. 2c). Da schon das Angebot einer verletzenden Markenware als Markengebrauch gilt (Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG), kann eine Markenverletzung bei gesamtschweizerischer Werbung überall in der Schweiz eingeklagt werden. Dies gilt auch für Internetdelikte. Ein Erfolgsort liegt überall dort, wo die Webseite abgerufen werden kann. Dem Verletzten steht somit ein unbeschränktes Wahlrecht zu (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Vor Art. 51a-60 N 14). Im Falle objektiver Klagenhäufung (z.B. Ansprüche aus MSchG sowie aus Namensrecht, UWG und/oder aus Vertrag) ist bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhanges zwischen den Ansprüchen jedes für einen Anspruch zuständige Gericht für die Beurteilung aller Ansprüche zuständig (Art. 15 Abs. 2 ZPO). Vorausgesetzt ist, dass

E. 1.2

Das kantonale Recht bezeichnet das Gericht, welches als einzige Instanz sachlich zuständig ist für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO), sowie für Streitigkeiten nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.00 beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Der Kanton Graubünden hat dies in Art. 6 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen ZPO (EGzZPO; BR 320.100) umgesetzt. Danach beurteilt das Kantonsgericht als erstinstanzliches Gericht die Fälle, in denen das

Bundesrecht eine einzige kantonale Instanz vorsieht, soweit nicht das Verwaltungsgericht zuständig ist. Da es sich vorliegend um eine zivilrechtliche Streitigkeit handelt, und sich auch keine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts aus Art. 49, 57 und 63 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; BR 370.100) ergibt, ist das Kantonsgericht von Graubünden für die Beurteilung von solchen Klagen zuständig.

E. 1.3

In Bezug auf den Beklagten 1 ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden unbestrittenermassen gegeben.

E. 1.4

In Bezug auf den Beklagten 2 wird die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden bestritten. Begründend lässt der Beklagte 2 ausführen, er habe zu keinem Zeitpunkt selbst die strittige Marke genutzt, noch sonst wie in einem irgendwie gearteten «geschäftlichen Verkehr» verwendet. Wie selbst die Klägerin eingestehen müsse, stehe der Beklagte 2 «hinter dem Verein» und agiere «namens des Beklagten 1», sei mithin nicht für sich selbst als natürliche Person involviert. Damit sei die Klage in Bezug auf den Beklagten 2 nicht nur materiell abzuweisen, sondern das angerufene Gericht sei mangels eines marken- oder lauterkeitsrechtlichen Sachverhalts schon gar nicht erst für die Beurteilung der gegenüber ihm behaupteten Rechtsansprüche zuständig. Sodann stellt sich der Beklagte 2 auf den Standpunkt, der Streitwert der gegen beide Beklagten erhobenen und ihn betreffenden Unterlassungsbegehren betrage gemäss Angabe der Klägerin CHF 40'000.00. Da bei der einfachen Streitgenossenschaft zur Ermittlung des Streitwerts die geltend gemachten Ansprüche zusammenzurechnen seien (Art. 93 ZPO), belaufe sich der ihn betreffende Anteil auf CHF 20'000.00.

E. 1.5

Markenstreitigkeiten werden als vermögensrechtliche Streitigkeiten qualifiziert und haben einen bezifferbaren Streitwert, der zu schätzen ist. Das Bundesgericht geht mit der h.L. davon aus, dass in Markenstreitigkeiten grundsätzlich von einem minimalen Streitwert von CHF 50'000.00 auszugehen ist und ein geringerer Wert nur bei Nachweis besonderer Umstände angenommen werden könnte (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Vor Art. 51a-60, N 79). Gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO bestimmt sich der Streitwert grundsätzlich nach den Rechtsbegehren des Klägers. Lautet der Streitwert nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen können oder ihre An-

E. 1.6

Im Falle mehrerer Teilnehmer an einer Markenrechtsverletzung kann der Kläger alle Teilnehmer am Gerichtsstand, der für einen Teilnehmer gilt, einklagen (subjektive Klagenhäufung; Art. 15 Abs. 1 ZPO). Die Frage der Zulässigkeit einer subjektiven Klagenhäufung richtet sich nach Art. 70 und 71 ZPO (Staub, MSchG, a.a.O., Vorbemerkungen Art. 51a-60 N 22). Nach Art. 71 Abs. 1 ZPO liegt eine einfache Streitgenossenschaft vor, wenn mehrere Personen gemeinsam klagen (einfache aktive Streitgenossenschaft) oder beklagt werden (einfache passive Streitgenossenschaft) und die zu beurteilenden Rechte und Pflichten auf gleichartigen Tatsachen oder Rechtsgründen beruhen. Es muss somit ein gewisser innerer oder äusserer Zusammenhang zwischen den Rechten und Pflichten bestehen (sog. Konnexität). Sodann kann eine einfache Streitgenossenschaft auch auf gleichartigen Tatsachen basieren, d.h. wenn die Rechte oder

Pflichten auf einen gleichartigen Entstehungsgrund zurückzuführen sind (Eva Borla-Geier, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, Art. 1-196, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 71 N 12 und 14). Die Zulässigkeit einer subjektiven Klagenhäufung ist bereits dann zu bejahen, wenn es um dieselbe Marke geht, selbst wenn die verschiedenen Beklagten voneinander unabhängig gehandelt haben (HGer Zürich, sic! 2001, 140 – Furby). Entgegen den Ausführungen der Beklagten sind die Voraussetzungen von Art. 71 ZPO vorliegend gegeben. Die gegen die beiden Beklagten eingeklagten Ansprüche basieren auf gleichartigen Tatsachen und Rechtsgründen. Vorliegend handelt es sich sowohl auf der Klägerseite als auch auf den Beklagenseiten um dieselben Marken. Die Voraussetzungen für die einfache Streitgenossenschaft sind ohne weiteres gegeben. 2 Mit Schreiben vom 13. August 2018 ersuchten die Beklagten darum, auf die Einsichtnahme in die von der Klägerin beantragten Augenscheinobjekte (Internet-Websites) zu verzichten. Sie erachteten die Augenscheine teils als unnützlich (Wiederholung bekannter PDF-Dokumente), teils als unzulässig, weil sie zivilprozessuale Grundsätze verletzen würden (Verhandlungsmaxime, Novenrecht). Anlässlich des Augenscheins wiederholten die Beklagten ihre Einwände.

E. 2

Es sei dem Beklagten 2 persönlich und dem Beklagten 1 unter Androhung der Überweisung seiner Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, unter dem Kennzeichen Y. _____ als Hauptbestandteil im ge-

E. 2.1

Beweismittel dienen dem Nachweis rechtserheblicher Tatsachen im Verfahren. Das Zivilprozessrecht geht von einem *numerus clausus* der Beweismittel aus (BGE 141 III 433 E. 2.5.1). Vorgesehen sind das Zeugnis, der Urkundenbeweis, der Augenschein, das Gutachten, die schriftliche Auskunft sowie die Parteibefragung bzw. die Beweisaussagen (Art. 168 ZPO). Diese allgemeinen Regeln zu den Beweismitteln finden im Markenrecht uneingeschränkt Anwendung. In der Praxis ergeben sich jedoch verschiedene Besonderheiten (Markus Kaiser/David Rüetschi, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, Beweisrecht N 16 ff.). Als indirekter Nachweis für den Gebrauch einer Marke werden heute häufig Ausdrücke von Internet-Websites eingereicht. Zu beachten ist dabei allerdings, dass die konkrete Beweiseignung von Rechercheauszügen stets zu überprüfen ist. Verweise auf Websites geben stets nur Aufschluss über den Inhalt einer Website zum jeweiligen Zeitpunkt. Solange die betreffenden Inhalte auf der Website abrufbar sind, kann sich das Gericht im Rahmen eines Augenscheins selbst davon überzeugen. Sobald aber der Nachweis eines bestimmten Inhalts zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit erbracht werden soll oder der Betreiber die beweismässig relevanten Inhalte entfernt oder verändert hat, kann ein Streit um die Echtheit der Inhalte bzw. um die Frage, wann diese tatsächlich verwendet worden sind, entbrennen (Kaiser/Rüetschi, MSchG, a.a.O., Beweisrecht N 61 ff.). Diese Problematik kann sich aber generell beim Augenschein nach Art. 181 ZPO ergeben. Der Augenschein dient in der Regel der Feststellung von in zeitlicher Hinsicht zurückliegenden Tatsachen. Bewegliche und unbewegliche Sachen können aber nach Eintritt eines streitigen Sachverhaltes auch umgestaltet, verändert oder veräussert werden und untergehen; ebenso bestimmte örtliche Verhältnisse. Das schliesst den Beweisanspruch, mittels Augenschein den zuvor gegebenen Sachverhalt festzustellen,

keineswegs aus. Denn die aktuellen äusseren Verhältnisse lassen in aller Regel Rückschlüsse auf die früher vorhandene Sachlage zumindest in Form von Indizien zu, wenn ein direkter Beweis nicht mehr möglich ist (Alfred Bühler, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung Band II, Bern 2012, Art. 181 N 10a). Wichtig ist jedenfalls, zu prüfen, ob sich die besichtigte Situation im Verhältnis zur früheren, für den Prozess massgeblichen, verändert hat. Bei einer Veränderung sinkt der Beweiswert des Augenscheins erheblich (Christian Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, Art. 1-196, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 157 N 4; Franz Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Allgemeine Bestimmungen, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrecht, Band 1, Zürich/Basel/Genf 2015, Rz. 5.40).

E. 2.2

Es ergibt sich vorliegend tatsächlich die Problematik, dass die Internet- Websites jeweils nur Aufschluss über ihren Inhalt zum jeweiligen Zeitpunkt geben. Insbesondere bei den Suchanfragen (vgl. Protokoll Augenschein) zeigt sich je nach Zeitpunkt der Eingabe ein völlig anderes Ergebnis. Um dem entgegenzuwirken hätten wohl auch Ausdrücke der jeweiligen Websites eingereicht werden können, was teilweise auch gemacht wurde. Soweit es sich bei den Augenscheinsobjekten um PDF-Dateien handelt, welche mit einem Zeitstempel versehen sind, hätten diese wohl erst recht auch oder ausschliesslich als Urkunden eingereicht werden können. Vorliegend ergeben sich aus den Augenscheinsobjekten jedoch keine neuen Erkenntnisse, weshalb die Frage, ob diese im vorliegenden Verfahren berücksichtigt werden können, offen bleiben kann. 3 Sowohl die Klägerin als auch die Beklagten haben nach Abschluss des doppelten Schriftenwechsels weitere Urkunden eingereicht. Ob diese Beweismittel rechtzeitig eingereicht wurden und noch zu berücksichtigen sind, ist nach den allgemeinen Grundsätzen gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO zu beurteilen.

E. 3

/ 56 schäftlichen Verkehr für Dienstleistungen im Bereich Strom und Energie in der Schweiz aufzutreten (einschliesslich unter Domainnamen mit dem Kennzeichen Y._____ als Hauptbestandteil) und/oder Y._____ als Hauptbestandteil im geschäftlichen Verkehr im Bereich Strom und Energie (einschliesslich in Domainnamen mit dem Kennzeichen Y._____ als Hauptbestandteil) in der Schweiz zu benutzen; 3a. Es sei dem Beklagten 1 unter Androhung der Überweisung seiner Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu befehlen, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Domainnamen <Y._____.org>, <Y._____.ch>, <Y._____.com> und <Y._____.eu> auf die Klägerin zu übertragen; 3b. Eventualiter sei dem Beklagten 1 unter Androhung der Überweisung seiner Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu befehlen, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Domainnamen <Y._____.org>, <Y._____.ch>, <Y._____.com> und <Y._____.eu> löschen zu lassen;

E. 3.1

Nach einem zweifachen Schriftenwechsel tritt der Aktenschluss ein, unabhängig davon, ob noch eine Instruktionsverhandlung stattfindet. Neue Tatsachen und Beweismittel können danach nur noch nach den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in den Prozess

eingebraucht werden (BGE 140 III 312 E. 6.3.2). Nach Art. 229 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden, und erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven; lit. a) oder bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven; lit. b).

3.2.1 Mit der Beweisverfügung vom 03. November 2017 wurden die klägerischen Urkunden KB 1 – 95a/b sowie die beklagischen Urkunden BB 1 – 69 für relevant erklärt. Mit Eingabe vom 09. März 2018 reichten die Beklagten den Entscheid der fünften Kammer des Gerichts der Europäischen Union (CVRIA) vom 21. Februar 2018 in Französisch (BB 70a) sowie Auszüge davon in Deutsch (BB 70b) und einen Auszug der Beschwerde an das EUIPO, auf die sich das Europäische Gericht bezieht (BB 71a), ein. Die Urkunden sind nach Aktenschluss entstanden und wurden im Sinne von Art. 229 ZPO ohne Verzug vorgebracht. Die Urkunden werden als echte Noven zu den Akten genommen. Am 04. September 2018 reichten die Beklagten einen Auszug aus der Plattform Twitter ein, in deren Tweets das Wort Y._____ verwendet werde (BB 72a). Zudem reichten sie eine

E. 4

Es sei dem Beklagten 1 unter Androhung der Überweisung seiner Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu befehlen, den Vereinsnamen innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils zu ändern, dass der Bestandteil Y._____ als Hauptbestandteil nicht mehr vorkommt;

E. 4.1

Die Klägerin verlangt vorliegend in Ziff. 1 ihres Rechtsbegehrens die Feststellung der Nichtigkeit der Schweizermarke Nr. _____ Y._____ (fig.). Es handelt sich dabei um eine negative Feststellungsklage in Form der Nichtigkeitsklage. Der Kläger muss ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit (bzw. an der nach-

E. 4.2

Nichtigkeitsklagen sind gegen den Markeninhaber anzustrengen. Wurde die Marke übertragen, kann der Kläger wahlweise gegen den eingetragenen Veräusserer (Art. 17 Abs. 3 MSchG) oder den noch nicht eingetragenen Erwerber klagen oder er kann beide einklagen; auf den guten Glauben des Klägers in den Registereintrag kommt es nicht an (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 52 N 4). Passivlegitimiert ist somit der eingetragene Inhaber der nichtig zu erklärenden Marke. Die negative Feststellungsklage richtet sich – soweit ersichtlich – lediglich gegen den Beklagten 1. Als im Schweizer Markenregister eingetragener Hinterleger der fraglichen Marke ist der Beklagte 1 ohne Weiteres passivlegitimiert.

E. 4.3

Die Klägerin verlangt gestützt auf Art. 52 MSchG die Nichtigkeitsklärung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. _____ Y. _____ (fig.). Sie macht geltend, über ältere Rechte am Zeichen X._____ zu verfügen und rügt eine Verletzung ihrer älteren Markenrechte durch die angefochtene Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG. Die Beklagten beantragen die Abweisung der Klage und argumentieren, dass diese Abweisung durch eine ganze Kaskade verschiedener rechtlicher Argumente begründet sei. An erster Stelle stehe hier die Einrede des Nichtgebrauchs der Klagemarken. Sofern diese Einrede verworfen werden sollte, führe die mit deren Gemeingutcharakter begründete Nichtigkeit der Klagemarken zur

Abweisung der Klage, wobei ergänzend hierzu festzustellen sei, dass es sich beim Wort "X._____" um einen absolut freihaltebedürftigen Begriff handle. Falls die ursprüngliche Qualifikation als Gemeingut bestritten werden sollte, sei festzustellen, dass "X._____" zum Freizeichen geworden sei. Selbst wenn dann in Bezug auf die Beklagten die Rechtsbeständigkeit der Klagemarken bejaht werden sollte, so sei im Vergleich zwischen den Klagemarken und dem angefochtenen Zeichen des Beklagten 1 keine Markenverletzung festzustellen.

E. 4.4

Die Beklagten bringen die Einrede der Nichtigkeit der Wortmarke X._____ vor. Sie begründen dies damit, dass das Wort "X._____" zum Gemeingut, ja gar zum absolut freihaltebedürftigen Gemeingut zu zählen sei und dementsprechend rechtlich nicht monopolisiert werden könne. Damit seien X._____-Marken rechtlich allein nur insoweit geschützt, als ihnen eine grafische Gestaltung einen minimalen Schutz verleihe. Ansonsten seien diese Marken nichtig.

E. 4.4.1

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung namentlich beschreibende Zeichen, die sich in Angaben über die Art, Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 134 III 314 E. 2.3.2; 131 III 495 E. 5). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne besonderen Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 131 III 495 E. 5; 129 III 225 E. 5.1; 128 III 447 E. 1.5, je mit Hinweisen). Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können. Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen bzw. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 139 III 176 E. 2 mit Hinweisen). Der massgebende Verkehrskreis kann je nach Prüfungsgesichtspunkt unterschiedlich sein. So beurteilt sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzustellen ist (BGE 139 III 176 E. 2). Ein ursprünglich markenfähiges Zeichen kann sich zu einem im Verkehr allgemein gebräuchlichen Freizeichen entwickeln. Freizeichen sind Zeichen, die an sich

E. 4.4.2

Im Eintragungsverfahren werden die absoluten Ausschlussgründe von Amtes wegen geprüft (Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG). Der Zivil- und Strafrichter ist an den

Eintragungsentscheid aber nicht gebunden (Willi, MSchG, a.a.O., Art. 2 N 5 und 33). Die Nichtigkeit kann einredeweise geltend gemacht werden. Die Einrede der Nichtigkeit wirkt nur zwischen den Prozessparteien. Eine Löschung der Marke erfolgt nicht (Willi, MSchG, a.a.O., Art. 52 N 2). Die Beklagten haben die Nichtigkeit der klägerischen Wortmarke X._____ einredeweise in der Klageantwort geltend gemacht. Weiter haben die Beklagten ausgeführt, dass in Bezug auf die reine Wortmarke Nr. _____ X._____ die erhobene Nichtigkeitsreinrede umfassend wirke. Die figurative Marke Nr. _____ X._____ (fig.) unterliege der Nichtigkeit insoweit, als gestützt darauf die Klägerin auf das Wort X._____ bezogene Ansprüche geltend machen wolle. Im Unterschied zur Wortmarke verbleibe damit der Marke Nr. _____ X._____ (fig.) ein minimaler, allein auf die grafische Gestaltung zurückzuführender Schutzzumfang, der sich seinerseits auf den Schutz dieser konkreten Gestaltung beschränke.

E. 4.4.3

Die Beklagten reichen zahlreiche Urkunden ein, mit welchem sie nachweisen wollen, dass das Wort „X._____“ zum Gemeingut gehört. Beim Wort „B._____“ handelt es sich wohl unbestrittenermassen um ein englisches Wort, dass vom Schweizer Publikum verstanden wird. „B._____“ wird gemäss Duden mit „C._____ (BB 24) übersetzt. Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hält in seiner markenrechtlichen Prüfungshilfe (BB 25), welches eine Zusammenfassung seiner Praxis ist, fest, dass „B._____“ grundsätzlich als Qualitätshinweis für Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen werde. Darüber hinaus sei der Begriff je nach Waren und Dienstleistungen aufgrund seiner unmittelbaren Bedeutung von C._____ direkt beschreibend (z.B. für Motoren, Fahrzeuge, Computer, gewisse Lebensmittel, Reinigungsmittel, Reinigung) und irreführend (z.B. für alkoholische Getränke). Das Präfix „D._____“, drückt gemäss Duden (BB 28) „in Bildungen mit

E. 4.5

Die Beklagten machen zudem den Nichtgebrauch der beiden Klagemarken Nr. _____ X._____ (fig.) und _____ X._____ geltend.

E. 4.5.1

Eine Marke ist - nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren (Art. 12 Abs. 1 MSchG) - nur soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Diese Gebrauchsobliegenheit entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugeordnete Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (Eugen Marbach, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, Rz. 1287; Markus Wang in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 11 N 2). Mit dem Gebrauchserfordernis soll gleichzeitig verhindert werden, dass Marken gewissermassen auf Vorrat hinterlegt werden und damit der Registerbestand künstlich aufgebläht sowie die Schaffung neuer Marken behindert wird (Marbach, a.a.O., Rz. 1287; Wang, a.a.O., Art. 11 N 2; Christoph Willi, MSchG, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 11 N 1; Lucas David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, Art. 11 N 1). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach

Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

E. 4.5.2

Der Nichtgebrauch kann unter anderem einredeweise im Rahmen eines Widerspruchs- oder gerichtlichen Verletzungsverfahrens geltend gemacht werden. Ist die Einrede erfolgreich, ist die Verletzungsklage ganz oder teilweise abzuweisen. Vorausgesetzt ist stets ein entsprechendes prozessuales Vorbringen des Beklagten im Rahmen des Verfahrens, aus dem klar hervorgeht, dass der rechtserhaltende Gebrauch bestritten wird (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 44 f.). Die Erklrung oder Einrede des Nichtgebrauchs bewirkt den Verlust der zivil- und strafrechtlichen Ansprche aus der nicht rechtserhaltend gebrauchten Marke gegen-

E. 4.5.3

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). Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung dem Umstand Rechnung getragen, dass der Gebrauch einer Marke naturgemss bedeutend leichter zu beweisen ist als der Nichtgebrauch (Botschaft zu einem Bundesgesetz ber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG] vom 21. November 1990, BBl 1991 I 1, S. 26; Urteil des Bundesgerichts 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.5). Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch der Marke dann, wenn fr diese Tatsache gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Mglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben knnte (BGE 140 III 610 E. 4.1; 132 III 715 E. 3.1; Urteile des Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1; 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 E. 2.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs werden in der markenrechtlichen Literatur insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Hndlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse erwhnt. In Betracht kommt etwa auch die Befragung einer Fachperson aus der entsprechenden Branche (Urteile des Bundesgerichts 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1; 4A_128/2012 vom 7. August 2012 E. 5). Solche sogenannten Gebrauchsrecherchen lassen sich ber verschiedene

E. 4.5.4

Damit ist weiter zu prfen, ob die Klgerin den Hauptbeweis (Regelbeweismass) fr den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marken in der Schweiz erbracht hat (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Dieser gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit der Sachbehauptung berzeugt ist (BGE 140 III 610 E. 4.1; 132 III 715 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.4). Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.1). Der Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein. Darber hinaus muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden. Schliesslich muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung fr die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend zu sein; die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom

Verkehr als kenn- zeichnender Hinweis verstanden wird. Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt, wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung angebracht ist. Die Marke kann jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnli-

E. 4.6

Der Markeninhaber kann anderen verbieten lassen, Zeichen zu gebrau- chen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträch- tigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrs- kreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurech- nen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, auf- grund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a, 441 E. 3.1 S. 445; 127 III 160 E. 2a S. 165 f.; 122 III 382 E. 1 S. 384). Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 445 f.). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, son- dern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 128 III 96 E. 2a; 122 III 382 E. 1). Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stär- ker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungs- gefahr zu bannen (BGE 128 III 441 E. 3.1; 126 III 315 E. 6b/bb; 122 III 382 E. 3a). Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kenn-

E. 4.6.1

Die Klägerin stützt sich dabei auf ihre figurative Marke Nr. _____ X. _____ (fig.), mit Priorität vom _____ Juni 2008, und ihre Wortmarke Nr. _____ X. _____ vom _____ April 2009. Die angefochtene Marke Y. _____ (fig.) wurde am _____ September 2009 im Schweizer Markenregister hinterlegt. Die Klägerin verfügt da- mit über ältere Marken als die Beklagten.

E. 4.6.2

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Be- tracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken an- gepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unterne- hmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteil- lung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza- Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Mar- kenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die

erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (David, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 35). Die Ähnlichkeit von Dienstleistungen beurteilt sich nach der Art der Dienstleistung. Diese ergibt sich aus ihrer gattungsmässigen Zuordnung und ihren spezifischen Eigenschaften. Bei Dienstleistungen ist für die Abnehmer in erster Linie der Verwendungszweck von Bedeutung. Befriedigen Dienstleistungen das- selbe Bedürfnis, stellt dies ein wichtiges Gleichartigkeitskriterium dar. Bei Dienst- leistungen steht zudem das zur Erbringung erforderliche Fachwissen und Know- how im Vordergrund. Branchentypische Leistungen sind in der Regel gleichartig. Gegen Gleichartigkeit spricht hingegen, wenn die Dienstleistungen üblicherweise von unterschiedlichen Berufskategorien mit unterschiedlichem Fachwissen er- bracht werden. Bloss thematische Zusammenhänge zwischen Dienstleistungen begründen keine Gleichartigkeit. Eine Gleichartigkeit kann aber vorliegen, wenn

E. 4.6.2.1

Die CH-Marke Nr. _____ Y. _____ (fig.) der Beklagten ist für folgende Dienstleistungen der Klasse 42 geschützt: "Beratung auf dem Gebiet der Energie- einsparung und der Nutzung erneuerbarer Energien (Energieberatung); Program- mieren von Websites; Design von Datenbanken und Websites; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware."

E. 4.6.2.2

Die CH-Marke Nr. _____ X. _____ (fig.) ist für folgende Dienstleistungen der Klasse 42 geschützt: "Conseil professionnel dans le domaine des conceptions énergétiques, des consommations énergétiques, de l'emploi d'énergie écologique et de la diminution de la consommation d'énergie; services dans les domaines scientifique et technologique, ainsi que services de recherche et développement afférents; analyses et recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conseils techniques en rapport avec la construction, planification dans les domaines de la distribution d'électricité, les installations électriques, les installations de sécurité et les télécommunications; conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques et la transmission d'énergie; expertises techniques sur des installations électriques; services d'ingénieur et d'examen de qualité dans le domaine des activités d'octroi, de comptage et d'information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l'approvisionnement en énergie; installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande; mesurages de qualité sur des réseaux; configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données; organisation de la sécurisation centrale des données; développement et installation de logiciels pour le raccordement d'installations téléphoniques au réseau informatique et pour l'intégration téléphone-ordinateur; conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement; contrôle de qualité; conseils en matière d'économie d'énergie, à savoir informations concernant la consommation d'énergie électrique." Die Klägerin hat dazu folgende deutsche Übersetzung eingereicht : "Fachliche Beratung im Bereich von Energiekonzepten, Stromverbrauch, Einsatz von Ökostrom und der Minde- rung des Energieverbrauchs ; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleis-

E. 4.6.2.3

Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Waren und/oder Dienstleistungen der Klagemarken und der angefochtenen Marke gleich oder gleichartig sind. Dabei ist lediglich entscheidend, ob die Klagemarken sämtliche von der beklagten Marke beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen abdecken. Die beklagte Marke beanspruchte an erster Stelle "Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung und der Nutzung erneuerbarer Energien (Energieberatung)". X._____ (fig.) beansprucht "fachliche Beratung im Bereich von Energiekonzepten, Stromverbrauch, Einsatz von Ökostrom und der Minderung des Energieverbrauchs". Beide Klagemarken sind zudem für "Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung, nämlich Erteilen von Auskünften über den Stromverbrauch" geschützt. Damit liegt teilweise Warengleichheit, und ansonsten offensichtlich Gleichartigkeit vor, da alle Marken dieselbe Dienstleistung abdecken. Die beklagte Marke ist weiter für "Programmieren von Websites; Design von Datenbanken und Websites" eingetragen. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Dienstleistungen mit den von den klägerischen Marken beanspruchten Dienstleistungen der Entwicklung von Software bzw. Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen abgedeckt sind. Die Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen im Bereich der Computerentwicklung und Webseitenentwicklung liege auf der Hand, seien doch beide Male IT-Softwareentwickler gefragt, welche oft ganzheitliche Projekte (Webseite samt Programmierlösungen von Software) anbieten würden (Klage Ziff. 89). Die Beklagten vertreten hingegen die Auffassung, dass keine Übereinstimmung oder Gleichartigkeit bestehe. Die Programmierung und das Design von Websites einerseits und die Entwicklung von Computersoftware anderer-

E. 4.6.3

In casu stehen sich auf Klägerseite die kombinierte Wort-/Bildmarke X._____ (fig.) sowie die reine Wortmarke X._____ und auf Beklagenseite die kombinierte Wort-/Bildmarke Y._____ (fig.) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Zu beachten ist, dass in einer Wort-/Bildmarke auch der Wortbestandteil lediglich in der konkreten grafischen Gestaltung geschützt ist. In welchem Masse der Wort- und/oder der Bildbestandteil den rechtlich relevanten Gesamteindruck einer kombinierten Marke beeinflusst, ist umstritten. Rechtlich entscheidend ist aber die Kennzeichnungsstärke der einzelnen Bestandteile. Sind die Bildelemente beschreibend oder schwach, führen starke Wortbestandteile zu einem abweichenden Gesamteindruck. Umgekehrt kann es im Falle beschreibender oder schwacher Wortbestandteile in erster Linie auf die Bildelemente ankommen (Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 3 N 218 ff.). Bei der figurativen Klagemarke sind die beiden ersten Buchstaben "D._____" gerade aufgerichtet, während das Wort "B._____" etwas schräg, nach rechts geneigt angeordnet ist. Das Wort X._____ ist in Grossbuchstaben verfasst

E. 5

/ 56 M. Mit Eingabe vom 23. März 2016 reichte die Klägerin neue Beweismittel ein. Am 11. April 2016 reichten die Beklagten ihre Stellungnahme zu der Eingabe der Klägerin vom 23. März 2016 ein. N. Am 27. September 2016 und am 06. Oktober 2016 reichten die Beklagten neue Beweismittel ein. Die Klägerin nahm dazu am 14. Oktober 2016 Stellung. O. Die Beklagten reichten am 08. Dezember 2016 neue Beweismittel ein. P. Die

Beweisverfügung datiert vom 03. November 2017. Q. Mit Schreiben vom 07. Dezember 2017 äusserten die Beklagten verschiedene Bedenken bezüglich der für relevant erklärten Augenscheinsobjekte und beantragten für den Fall, dass das Gericht ungeachtet der erhobenen Einwände an einer Einsichtnahme in die von der Klägerin als Augenscheinsobjekte bezeichneten Webseiten festhalten würde, dass dies in ihrem Beisein erfolge. R. Am 09. März 2018 reichten die Beklagten neue Beweismittel ein, zu welchen die Klägerin am 10. April 2018 Stellung nahm. S. Mit Schreiben vom 13. August 2018 äusserten sich die Beklagten dahingehend, dass ein Augenschein durch das Gericht zwingend Art. 55 und 229 ZPO verletzen würde, weshalb sie darum ersuchten, auf eine Einsichtnahme in die von der Klägerin beantragten Augenscheinobjekte zu verzichten. T. Mit Verfügung vom 16. August 2018 wurde der Antrag, auf die Einsichtnahme in die von der Klägerin beantragten Augenscheinobjekte (Internet-Websites) zu verzichten, abgelehnt. U. Am 04. September 2018 reichten die Beklagten neue Beweismittel ein. V. Am 10. September 2018 fand die Einsichtnahme in die Augenscheinobjekte (Webseiten) und die Hauptverhandlung statt, zu welcher mit Verfügung vom 11. Juli 2018 unter Hinweis auf die Zusammensetzung des Gerichts – Hubert (Vorsitz), Pritzi und Schnyder (Richter) –, vorgeladen wurde. Bezüglich Ablauf und Inhalt des Augenscheins und der Hauptverhandlung wird auf die separat ausgefertigten Protokolle verwiesen. W. Da anlässlich der Hauptverhandlung die Kostennoten der Parteien nicht vollständig vorlagen, erfolgte – im Einverständnis der Parteien – nachträglich ein Austausch der nachgereichten Honorarnoten mit entsprechendem Schriftenwechsel.

E. 5.1

Die Klägerin stützt ihr Unterlassungsbegehren einerseits auf Markenrecht. Sie macht geltend, dass die Beklagte ihr Markenrecht durch die Benutzung der Marke Nr. _____ Y._____ (fig.), die Benutzung der Domainnamen <Y._____.org>, <Y._____.ch>, <Y._____.com> und <Y._____.eu> sowie durch die Benutzung des Vereinsnamens Y._____.org verletze. Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen: (a) eine drohende Verletzung zu verbieten; (b) eine bestehende Verletzung zu beseitigen; (c) den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten lassen, Zeichen zu gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Das Gesetz setzt zunächst eine Verletzung oder Gefährdung der Rechte an einer Marke voraus. Eine Verletzung der Rechte an einer Marke liegt dann vor, wenn der Beklagte ohne Zustimmung des Rechtsinhabers eine der in Art. 13 Abs. 2 und 2bis MSchG näher definierten Handlungen vornimmt und dadurch in den Schutzbereich gemäss Art. 3 und/oder Art. 15 MSchG einer prioritätsälteren Marke eingreift (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 55 N 7 f.). Eine Marke ist also verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngerer und mit der Marke verwechselbares Zeichen ge-

E. 5.2

Andererseits stützt die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren auf UWG. Ihrer Ansicht nach würden durch die Benutzung der ähnlichen Marke Y._____ (fig.) für dieselben Dienstleistungen wie die Klägerin, die Benutzung des ähnlichen Vereinsnamens

Y._____.org im geschäftlichen Verkehr für Energiedienstleistungen und ähnlichen Domainnahmen Y._____.org, .ch, .eu und .com potentielle Kunden in der Schweiz getäuscht, da unter Y._____ durchaus auch eine Dienstleistung der Klägerin erwartet werden könne. Die Beklagten stellen sich auf den Standpunkt, dass das UWG keine Anwendung finde, da es sich bei der Beklagten 1 um einen gemeinnützigen ideellen Verein handle. Die Steuerbehörde habe in ihrer Verfügung vom 19. August 2011 (BB 6) anerkannt, dass die Tätigkeit der Beklagten 1 im Allgemeininteresse liege, keine Wettbewerbsverhältnisse bestehen würden und dementsprechend der „Grundsatz der Wettbewerbsneutralität“ gewahrt sei. Der Beklagte 1 stehe nicht im Markt in Konkurrenz zu anderen Unternehmen

E. 5.2.1

Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irreführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 135 III 446 E. 6.1; 128 III 353 E. 4; je mit Hinweisen). Ob eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist dabei hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen (BGE 129 III 353 E. 3.3). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist im ganzen Kennzeichenrecht der-

E. 5.2.2

Gemäss einer Medienmitteilung vom 09. April 2010 (BB 43) tritt die S._____ neu unter der Marke X._____ auf. Soweit ersichtlich erfolgte davor kein Auftritt unter X._____. Gemäss Klägerin bietet sie Dienstleistungen im Bereich Energie und Strom an. Die Beklagte tritt aber unbestrittenermassen bereits seit ihrer Gründung im Jahr 2008 unter dem Namen Y._____.org auf und betreibt dazu eine Website, auf der Informationen zur Nutzung der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz zugänglich gemacht werden. Der Marktauftritt der Beklagten geniesst demnach im Gegensatz zum markenrechtlichen Bereich Priorität. Wie bereits ausgeführt, sind sich die Zeichen zudem für die massgebenden Verkehrskreise nicht zum Verwechseln ähnlich. Damit ist auch keine Rechtsverletzung durch die Beklagten gegeben. Das Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 2 ist somit sowohl gestützt auf Markenrecht als auch auf UWG abzuweisen. 6. In Ziff. 3 ihres Rechtsbegehrens fordert die Klägerin die Übertragung der Domains <Y._____.org>, <Y._____.ch>, <Y._____.com> und <Y._____.eu> (3a.), eventualiter die Löschung der Domains (3b.). Dabei stützt sie ihr Begehren wiederum auf Markenrecht und auf UWG. Die Klägerin begründet dabei die Passivlegitimation des Beklagten 1 mit dessen Inhaberschaft an den Domainnamen sowie deren Nutzung. Der Beklagte 1 bestreitet seine Passivlegitimation in Bezug auf das Begehren betreffend den Domainnamen <Y._____.eu>, da der Verein Y._____.eu Inhaber dieses Domainnamens sei. Wie sich aus KB 12 ergibt, wurde der Domainname <Y._____.eu> von einem Verein Y._____.eu mit Adresse in O.5._____ registriert. Dass man von der Domain <Y._____.eu> an die Domain <Y._____.org>

weitergeleitet wird, ist für die Frage der Passivlegitimation in Bezug auf die Domain <Y.____.eu> irrelevant. Inhaberin der Domain <Y.____.eu> ist trotzdem der Verein Y.____.eu und damit nicht die Beklagte 1. Der Verein Y.____.eu ist im vorliegenden Verfahren nicht Partei. Die Passivlegitimation des Beklagten 1 in Bezug auf das Rechtsbegehren 3a und 3b ist somit insofern zu verneinen, soweit es sich auf den Domainnamen <Y.____.eu> bezieht. Die Klage ist demnach, insoweit sie sich auf den Domainnamen <Y.____.eu> bezieht, abzuweisen. Im Übrigen ist die Beklagte 1 als Inhaberin der weiteren Domains passiv legitimiert.

E. 6

/ 56 X. Aufgrund eines mehrmonatigen und nach wie vor andauernden krankheitsbedingten Ausfalls von Kantonsrichter Schnyder, welcher anlässlich der mündlichen Hauptverhandlung Einsitz im Gericht genommen hatte, erfolgte der Entscheid betreffend Parteientschädigung – im Einverständnis der Parteien – in geänderter Komposition, neu mit Kantonsrichter Pedrotti anstelle von Kantonsrichter Schnyder, am 25. November 2019. Y. Am 09. und 16. Januar 2019 erfolgten weitere Eingaben der Beklagten. Die Klägerin nahm mit Schreiben vom 05. März 2019 dazu Stellung. Mit Schreiben vom 20. März 2019 ersuchten die Beklagten um Fristansetzung für die Einreichung einer «ausführlichen Stellungnahme» zur Eingabe der Klägerin vom 05. März 2019. Mit Hinweis auf die bereits erfolgte Urteilsfällung bzw. eingetretene Novenrechtsschranke wurde dem Ersuchen mit Verfügung vom 25. März 2019 nicht entsprochen. II. Erwägungen

E. 6.1

Die Verletzung fremder Kennzeichenrechte durch Domainnamen kann in der Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr, einer Rufausbeutung oder schliesslich der Behinderung eines anderen Kennzeicheninhabers liegen (Buri, in: SIWR III/2, 2. Aufl., Basel 2005, S. 354 ff.). Vorliegend ist zu prüfen, ob durch die Registrierung und den Gebrauch der Domains <Y.____.org>, <Y.____.ch> und <Y.____.com> eine Verwechslungsgefahr mit den Kennzeichen X.____ ((fig.)) und X.____ der Klägerin geschaffen wird. Gegen verwechselbare Domainnamen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen gestützt auf das Markenrecht (MSchG), das Namensrecht (Art. 29 Abs. 2 ZGB) oder das Lauterkeitsrecht (insbesondere Art. 3 lit. d UWG) vorgegangen werden. Unterschiedliche Meinungen bestehen zur Frage, ob auch das Firmenrecht eine entsprechende Handhabe bietet (Buri, a.a.O., S. 356 f.). Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch gegen ähnliche Drittzeichen, sofern sich letztenfalls daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Gleiches gilt für den Schutz des Namens vor unbefugter Namensanmassung und den Schutz gegen die Schaffung einer Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG (Buri, a.a.O., S. 358). Wie bereits ausgeführt ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Massgebend ist, ob mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internetseite durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. eine Fehlidentifikation der hinter der Internetseite stehen den Person, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung, mit der Folge, dass es zu ungewollten Zugriffen auf die Internetseite durch Personen kommt, welche die Internetseite des berechtigten Namensträgers besuchen wollten. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung

behalten. Entscheidend ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr; dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht erforderlich (BGE 128 III 401; Buri, a.a.O., S. 354).

E. 6.2

Die Klägerin macht eine Verletzung ihrer Markenrechte durch die Benutzung der angefochtenen Domainnamen geltend. Die Domainnamen seien einerseits verwechselbar ähnlich zu den älteren Marken der Klägerin und hätten andererseits die gleichen Dienstleistungen (Strom- und Energiebereich) zum Gegenstand. Durch die Verwendung eines ähnlich lautenden Namens für die Internetseiten werde die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen.

E. 6.3

Die Klägerin macht weiter geltend, der Beklagte 1 konkurrenzriere die Klägerin direkt, indem er die strittigen Domainnamen im Gebiete der Energie und Stromdienstleistungen nutze. Somit gelange auch das UWG zur Anwendung. Domain-Namen unterstehen auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts. Wie bereits ausgeführt, ist der Begriff der Verwechslungsgefahr im ganzen Kennzeichenrecht derselbe. Die Gefahr der Verwechslung kann insbesondere darin bestehen, dass mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, z.B. eine Fehlidentifikation des hinter der Site stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung (Urteil des Bundesgerichts 4C_341/2005 vom 6. März 2007 E. 5 und 5.1, m.w.H). Nachdem der Begriff der Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht demjenigen des Markenrechts entspricht und dort eine Verwechslungsgefahr verneint wurde, ist eine solche auch im Sinne des Lauterkeitsrechts nicht gegeben.

E. 7

/ 56 das gleiche Gericht sachlich zuständig ist und das Verfahren der gleichen Verfahrensart untersteht (Art. 90 ZPO). Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist der Kläger berechtigt, nicht jedoch verpflichtet, die Ansprüche zusammen geltend zu machen (Roger Staub, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, Vorbemerkungen Art. 51a-60 N 21).

E. 7.1

Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere, das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domain Name (Florent Thouvenin/Lara Dorigo, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Auflage, Bern 2017, Art. 13 N 13). Der Name ist ein Kennzeichen, welches der

Unterscheidung einer natürlichen oder juristischen Person von allen anderen Personen dient. Namen sind auch die Bezeichnungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, von Rechtsgemeinschaften, insbesondere einfachen Gesellschaften sowie Kollektiv- und Kommanditgesellschaften. Ebenfalls unter den Begriff des Namens fällt die Firma, welche nichts Anderes ist als die im Handelsregister eingetragene Namenssonderform des OR (Thouvenin/Dorigo, a.a.O., Art. 13 N 21, mit Hinweisen). Zum Zeitpunkt der Gründung des Vereins im Dezember 2008 hatte die Klägerin erst die figurative X.____-Marke Nr. _____ hinterlegt. Die Klägerin genießt hier also lediglich zeitliche Priorität in Bezug auf die figurative Marke, nicht jedoch auf die Wortmarke X.____. Entgegen den Behauptungen der Klägerin ist beim Vergleich der figurativen X.____-Marke und dem Vereinsnamen der Second-Level-Domainnamen .org relevant. Wie die Beklagten an dieser Stelle zu Recht ausführen, ist der gesamte Name des Vereins anzuschauen. Es ist nicht ein Domainnamen zu beurteilen, dessen Top-Level-Domain vom Publikum allenfalls mit geringerer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen wird, sondern ein frei wählbarer Vereinsname. Der Vereinsname unterscheidet sich zur Klagemarke X.____ (fig.)

E. 7.2

Soweit sich die Klägerin auch an dieser Stelle auf die Bestimmungen des unlauteren Wettbewerbs beruft, kann auf die bisherigen Ausführungen verwiesen werden. Es besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen der Klägerin und dem Beklagten 1. 8. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Klage vollumfänglich abzuweisen ist. Die Nichtigkeitsklage der Klägerin ist aufgrund des einredeweise geltend gemachten Nichtgebrauchs der Klagemarken abzuweisen, da die Klägerin keinen Gebrauch ihrer beiden X.____-Marken Nr. _____ und Nr. _____ nachweisen konnte, womit sie gegenüber den Beklagten keine Rechte aus ihren Marken mehr ableiten kann. Selbst wenn man jedoch davon ausgehen würde, dass der Klägerin der Nachweis für den Gebrauch ihrer Klagemarken für die relevanten Dienstleistungen der Klasse 42 gelungen ist, müsste die Klage dennoch aufgrund der fehlenden Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen der Klägerin X.____ (fig.) bzw. X.____ und dem Zeichen der Beklagten Y.____ (fig.) abgewiesen werden. Auch das Unterlassungsbegehren, die Begehren um Löschung bzw. Übertragung der Domainnamen sowie um Änderung des Vereinsnamens müssten aus markenrechtlicher Sicht aufgrund der fehlenden Verwechslungsgefahr abgewiesen werden. Soweit man vorliegend von der Anwendbarkeit des UWG ausgeht, müsste die Klage auch aus lauterkeitsrechtlicher Sicht, einerseits aufgrund der zeitlichen Gebrauchspriorität der Beklagten sowie ebenfalls aufgrund der fehlenden Verwechslungsgefahr abgewiesen werden. 9. Die Prozesskosten, welche die Gerichtskosten und die Parteischädigung umfassen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da die Klägerin vollumfänglich unterliegt, sind ihr die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und sie wird entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

E. 8

/ 56 Damit sei das angerufene Gericht für die Beurteilung allfälliger UWG-Ansprüche gegenüber dem Beklagten 2 nicht zuständig. Bei der Beurteilung der Zuständigkeit des Gerichts ist primär auf den vom Kläger eingeklagten Anspruch und dessen Begründung abzustellen. Die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts hängt von der gestellten Frage ab, nicht von deren Beantwortung, die im Rahmen der materiellen Prüfung zu erfolgen hat. Die vom Kläger behaupteten Tatsachen, die sowohl für die Zuständigkeit des angerufenen

Gerichts als auch die Begründetheit der Klage erheblich sind (sog. doppelrelevante Tatsachen), sind für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. Sie werden erst im Moment der materiellen Prüfung des eingeklagten Anspruchs untersucht; diesbezügliche Einwände der Gegenpartei sind im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich (BGE 137 III 32 E. 2.3). Vorliegend handelt es sich bei den eingeklagten Ansprüchen um solche marken- und lauterkeitsrechtlicher Natur. Die vom Beklagten 2 vorgebrachten Argumente betreffen in erster Linie die Frage, ob er bezüglich der strittigen Ansprüche in der Pflichtstellung steht. Es geht somit um die materiellrechtliche Frage der Passivlegitimation und nicht um die Frage der Zuständigkeit des Gerichts. Auch bezüglich Aufteilung des den Unterlassungsanspruch betreffenden Streitwerts ist der Sichtweise des Beklagten 2 nicht zu folgen. Die Streitwertschätzung der Klägerin bezieht sich auf den Unterlassungsanspruch als solchen und dieser wiederum wird gegen jeden der beiden Beklagten in vollem Umfang geltend gemacht und nicht nur je zur Hälfte. Soweit die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren gegen den Beklagten 2 auch auf Markenrecht stützt, ist eine Zuständigkeit für die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche zudem gestützt auf eine Kompetenzattraktion zu bejahen (Rainer Wey, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 5 N 8). Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ist somit auch für den Beklagten 2 zu bejahen.

E. 9

/ 56 gaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin geht von einem Streitwert von insgesamt CHF 200'000.00 aus. Diesen unterteilt sie in CHF 100'000.00 für die angefochtene Marke, CHF 15'000.00 pro angefochtene Domain und CHF 40'000.00 für das Unterlassungsbegehren. Die Beklagten behaupten die Klägerin auf diesen Angaben, was als deren Zustimmung angesehen werden kann. Die Schätzung ist nachvollziehbar, begründet und nicht offensichtlich unrichtig, weshalb gestützt auf Art. 91 Abs. 2 ZPO vom angegebenen Streitwert ausgegangen werden kann.

E. 9.1

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (Art. 96 ZPO i.V.m. BR 320.210). In Angelegenheiten, in denen das Kantonsgericht als einzige kantonale Instanz urteilt, beträgt die Entscheidegebühr 1000 bis 30 000 Franken (Art. 8 Abs. 1 VGZ). Die Entscheidegebühr wird vorliegend auf CHF 20'000.00 festgesetzt.

E. 9.2

Die Beklagten machen für das vorliegende Verfahren Aufwendungen von CHF 145'699.90 sowie Übersetzungskosten von CHF 16'560.00 geltend. Die Aufwendungen unterteilen sie in vorprozessualen Aufwand (Januar 2011 bis Dezember 2013 im Umfang von CHF 20'410.70 sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit der X. _____ SE, O.6. _____ von CHF 3'431.40) und prozessuale Auseinandersetzung vor dem Kantonsgericht von Graubünden von Dezember 2013 bis Dezember 2017 (362,416 Stunden à CHF 240.00 = CHF 86'980.000, Auslagen von CHF 656.50 und 8% MWST von CHF 7'010.90) sowie von Januar 2018 bis 10. September 2018 (104 Stunden à CHF 240.00 = CHF 24'960.00, Auslagen von CHF 305.00 und 7.7 % MWST von CHF 1'945.40).

E. 9.2.1

Ob und in welcher Höhe der obsiegenden Partei eine Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO) zuzusprechen ist, bestimmt sich nach den allgemeinen Regeln der ZPO und des in Art. 96 ZPO vorbehaltenen kantonalen Rechts. Im Kanton Graubünden ist die Parteientschädigung für die Kosten der anwaltlichen Vertretung in Gerichtsverfahren in der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (HV; BR 310.250) geregelt. Gemäss Art. 2 HV setzt die urteilende Instanz die Parteientschädigung der obsiegenden Partei nach Ermessen fest (Abs. 1). Sie geht dabei vom Betrag aus, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird, soweit der vereinbarte Stundenansatz zuzüglich allfällig vereinbartem Interessenwertzuschlag üblich ist und keine Erfolgsszuschläge enthält (Abs. 2 Ziff. 1), der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Prozessführung erforderlich ist (Abs. 2 Ziff. 2) und die geforderte Entschädigung nicht eine von der Sache bzw. von den legitimen Rechtsschutzbedürfnissen her nicht gerechtfertigte Belastung der unterliegenden Partei zur Folge hat (Abs. 2 Ziff. 3). Gemäss bundesgerichtlicher Praxis gilt der Grundsatz, dass die Parteientschädigung nur den objektiv erforderlichen Vertretungsaufwand umfassen soll (Urteil des Bundesgerichts 9C_331/2008 vom 04. September 2008 E. 3.2). Die Bemessung hat folglich auf einer individuellen Würdigung zu beruhen, bei welcher dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zukommt (Entscheidung des Kantonsgerichts von Graubünden KSK 14 64 vom 30. September 2014, E. 3.b; Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden KSK 11 56 vom 6. September 2011 E. 5.b). Die Einreichung einer Kostennote ist fakultativ (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Hat eine Partei eine detaillierte Kostennote eingereicht, so muss das Gericht eine allfällige Kürzung aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 53 ZPO) begründen (Martin Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, Art. 105 N 9). In Fällen, in denen der geltend gemachte Aufwand gesamthaft

E. 9.2.2

Die Beklagten machen einen vorprozessualen Aufwand von CHF 20'410.70 geltend. Er setzt sich zusammen aus Sachverhalts-/Rechtsabklärungen, Telefonaten/Besprechungen/Korrespondenzen mit Klient und Gegenpartei sowie aus Aufwendungen im Zusammenhang mit Vergleichsbemühungen. Eine detaillierte Zusammenstellung der einzelnen Verrichtungen fehlt. Insgesamt werden für den Zeitraum von Januar 2011 bis Dezember 2013 78.25 Stunden à CHF 240.00 verrechnet. Die Klage wurde am 17. Dezember 2013 eingereicht. Die Klägerin macht geltend, die Aufwendungen für sämtliche vorprozessual oder aussergerichtlich entstandenen Vertretungskosten, würden nicht unter die Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO fallen und seien nicht zu vergüten. Gemäss den meisten kantonalrechtlichen Kostenfestsetzungs-Regeln (darunter auch Graubünden) umfasse die gerichtliche Parteientschädigung alle Aufwendungen, die üblicherweise und unmittelbar mit der Vertretung der Partei im gerichtlichen Verfahren in Zusammenhang stünden. In Bezug auf vorprozessuale bzw. aussergerichtlich entstandene Vertretungskosten bestehen unterschiedliche Lehrmeinungen. RÜEGG/RÜEGG unterscheiden dem Grundsatz nach zwischen prozessualen Vertretungskosten, die im Kostenentscheid zu entschädigen seien, und vorprozessual oder aussergerichtlich entstandenen Vertretungskosten, die im Kostenentscheid nicht zu vergüten seien. Die Abgrenzung im Einzelfall erachten sie als schwierig. Wie sich aus dem Gesamtkontext ergibt, handelt es sich nicht um eine strikte zeitliche Abgrenzung in dem Sinne, dass sämtliche Aufwendungen vor Instanzierung eines Prozesses nicht entschädigungspflichtig sein sollen. Massgebend ist nach diesen Autoren vielmehr, ob die Aufwendungen

üblicherweise und unmittelbar mit der Vertretung der Partei im gerichtlichen Verfahren in Zusammenhang stehen. Dazu würde namentlich die Instruktion, das Studium der Akten und der Rechtsfragen fallen, soweit sie für die Interessenwahrung im betreffenden Prozess notwendig oder nützlich sind. Als nicht entschädigungsberechtigt erachten sie hingegen – in Abweichung zu anderen Autoren - Aufwendungen für vorprozessuale Vergleichsverhandlungen, da sie für den Prozess selber weder nützlich noch notwendig seien, sondern diesen gegenteils gerade verhindern. Die Autoren sind der Ansicht, dass die Parteientschädigung als Teil von "Prozesskosten" schon terminologisch nur Aufwendun-

E. 9.2.3

Die Beklagten machen zudem Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit der X. _____ SE, O.6. _____ in der Höhe von CHF 3'431.40 geltend. Die Beklagten haben in Rz 40.4 ihrer Duplik darauf hingewiesen, dass die X. _____ SE mit ihrer Intervention vom 10. September 2013 gegenüber den Beklagten, wenn nicht im Auftrag, so doch zumindest zu Gunsten und im Interesse der Klägerin interveniert habe. Daher seien die dem Beklagten 1 dadurch entstandenen Aufwendungen als vorprozessuale Kosten zu berücksichtigen und durch die Klägerin zu entschädigen.

52 / 56 Die Klägerin bestreitet dies in ihrer Stellungnahme zur Kostennote der Beklagten und hält dafür, die Auseinandersetzung betreffe eine andere Partei und könne schon aus diesem Grunde keine Entschädigungspflicht der Klägerin auslösen. Die X. _____ SE handelte in eigenem Namen und beruft sich auf eigene Rechte, wie dies auch aus Rz. 11.4 der Klageantwort hervorgeht. Dort halten die Beklagten nämlich fest, dass sich die am 13. April 2000 noch als X. _____ AG gegründete deutsche Firma auf eigene, nicht näher spezifizierte Rechte an dem Zeichen X. _____ sowie auf Rechte als Lizenznehmerin der Klägerin berufen hätten. Ob die X. _____ SE mit ihrer Intervention im Auftrag oder doch zumindest zu Gunsten und Interesse der Klägerin aufgetreten ist, spielt somit keine Rolle. Es handelt sich um eine andere Unternehmung, welche nicht Partei im vorliegenden Verfahren ist. Allfällige Entschädigungsansprüche in diesem Zusammenhang wären gegenüber der X. _____ SE geltend zu machen. Die damalige Intervention steht auch nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Vertretung im vorliegenden Verfahren im Sinne der bereits aufgeführten Lehrmeinungen. Diese Position kann demnach nicht als vorprozessuale Kosten berücksichtigt werden.

E. 9.2.4

Die Beklagten machen einen prozessualen Aufwand von 466,416 Stunden à CHF 240.00 nebst Auslagen und Mehrwertsteuern geltend. Insgesamt ergibt dies einen Betrag von CHF 121'857.80. Die Klägerin erachtet diesen Aufwand unter Berücksichtigung des Streitwerts von CHF 200'000.00 als übersetzt. Die Leistungserfassung sei unklar und nur sehr schwer lesbar. Soweit einzelne Arbeitsschritte nicht nachvollziehbar seien, sei die Parteientschädigung zu kürzen. Unnötige Prozesskosten wie weitschweifige Rechtsschriften oder zahlreiche unaufgeforderte Stellungnahmen in Ausübung des unbedingten Replik-Rechts seien nicht zu entschädigen. Falls Noven zu spät eingereicht würden und dadurch unnötige Aufwände entstünden, sei eine Kürzung der Parteientschädigung ebenfalls gerechtfertigt. Insgesamt habe der Rechtsvertreter der Beklagten das Vierfache dessen verrechnet, was der Kläger (ohne weitere Kosten und Übersetzungen) für denselben Prozess in Rechnung stelle. Aufgrund der Beweispflicht des Klägers hätte

diesem ein um ein Vielfaches höherer Aufwand entstehen müssen. Die von den Beklagten eingereichten Beweise (Bundesordner sowie zahlreiche zusätzliche Eingaben) hätten mit dem Prozessthema nichts zu tun und bezögen sich auf ein anderes Verfahren in der EU. Der entsprechende Aufwand sei daher nicht zu entschädigen. Der Kläger kritisiert zudem einzelne Aufwandpositionen. Die Position vom 03.01.2014 betreffe ein Verfahren in Alicante und sei zu streichen. Die Position vom 24.01.2014 für das Zusenden ei-

53 / 56 ner Vollmacht unter Verrechnung einer Stunde sei unverhältnismässig. Der Aufwand für die Abfassung der 41-seitigen Klageantwort von 7'850 Min. (rund 131 Stunden oder mehr als drei Arbeitswochen) und der 41-seitigen Duplik von 6'950 Min. (115 Stunden oder fast 3 Arbeitswochen) sei übersetzt. Schliesslich seien die weiteren Aufwendungen bezüglich Noven in den Jahren 2015, 2016 und 2017 weder für das vorliegende Verfahren nützlich noch nötig gewesen. Auch die weiteren Kosten seien teilweise unverhältnismässig, so die Kosten für Augenscheine vom 24.11.2017 (200 Min.) oder eine Aktualisierung eines Beilagenverzeichnisses mit 260 Minuten. Die beanstandete Position vom 03.01.2014 beinhaltet offenbar eine Information des Korrespondenzanwalts für die zwischen den gleichen Parteien in der gleichen Sache laufenden europäischen Verfahren. Der Aufwand ist gerechtfertigt und zu entschädigen. Dies gilt ebenfalls für die von der Klägerin beanstandete Position vom 24.11.2014. Entgegen den Ausführungen der Klägerin wurden unter dieser Position 80 Minuten für "Mail + Vollmachten an Kl, AS" verrechnet und nicht eine Stunde für die Zustellung einer Vollmacht. AS steht gemäss Fussnoten in der Zusammenstellung der Rechnungspositionen für Aktenstudium. Der geltend gemachte Aufwand von 7'850 Minuten für die Abfassung der Klageantwort und der Aufwand von 7'670 Minuten für die Abfassung der Duplik ist hingegen völlig überzogen und entspricht in keiner Weise mehr dem Grundsatz, wonach nur der objektiv erforderliche Vertretungsaufwand zu entschädigen ist. Vorliegend ist es aufgrund der wenig substantiiert, pauschaliert aufgeführten Sammelpositionen schwierig, die ungerechtfertigten konkreten Aufwandpositionen im Einzelnen festzulegen, weswegen einzig eine Kürzung nach Ermessen möglich ist, was – wie dies bereits ausgeführt wurde - in solchen Fällen auch zulässig ist. Unter Berücksichtigung der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie des sich daraus ergebenden notwendigen Aufwands für die Ausarbeitung der beiden Rechtsschriften erscheint eine Kürzung um jeweils die Hälfte als angemessen. Soweit die Klägerin die Aufwendungen für die Noveneingaben in den Jahren 2015 - 2017 beanstandet, unterlässt sie eine Substantiierung. Der geltend gemachte Aufwand ist zu entschädigen. Die Position Augenscheine vom 24.11.2014 meint wohl die Position vom 15./16.11.2017, welche Aufwendungen für "AS, Mail an Kl betr. Augenschein" mit einem Zeitaufwand von 200 Minuten beinhaltet. Hier ist nicht ersichtlich, inwieweit die geltend gemachte Aufwendung übersetzt sein soll. Der Aufwand ist zu entschädigen. Die von der Klägerin beanstandete Position vom 09.11.2017 beinhaltet nicht nur eine Aktualisierung eines Beilagenverzeichnisses, sondern noch diverse andere Punkte (Aktenstudium, Brief ans Kantonsgericht, Mail an Klienten, Aktenstudium Beilagen), weshalb der Aufwand angemessen erscheint.

54 / 56 Insgesamt ergibt sich somit eine Kürzung des für den Zeitraum Dezember 2013 – Dezember 2017 geltend gemachten prozessualen Aufwands um 7'760 Minuten oder 129.333 Stunden. Zu entschädigen sind somit 233.083 Stunden à CHF 240.00, mithin CHF 55'939.90 zuzüglich CHF 656.50 Spesen und CHF 4'527.70 Mehrwertsteuern, total somit CHF 61'124.10. Der geltend gemachte Aufwand für den Zeitraum von Januar 2018 –

September 2018 von CHF 27'210.40 (inkl. Auslagen und MWST) bleibt unverändert.

E. 9.2.5

Die Beklagten machen Kosten von CHF 16'560.00 für die Übersetzung von fremdsprachigen Beilagen geltend. Die Übersetzung erfolgte durch die Beklagte 1 selbst. Sie verrechnete 138 Stunden à CHF 120.00. Die Übersetzung wurde von der Klägerin verlangt. Die Klägerin bestreitet die Ausgewiesenheit der Forderung. Sie erachtet diese als nicht genügend substantiiert. Bereits in den Aufwendungen des Rechtsvertreters der Beklagten seien Übersetzungskosten enthalten. Die Beweisunterlagen hätten sodann nichts mit dem Streitthema zu tun. Schliesslich seien einzelne Aufwendungen der Parteien nicht entschädigungspflichtig. Die Parteien haben für die Übersetzung ihrer fremdsprachigen Eingaben und Beilagen in die Amtssprache des Gerichts zu sorgen. Die hierfür anfallenden Kosten sind je nach Verfahrensausgang unter dem Titel notwendige Auslagen – im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO - zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO; vgl. Botschaft ZPO Ziff. 5.8.1 S. 7293; Suter/von Holzen, ZPO, a.a.O., Art. 95 N 25; Sterchi, BK-ZPO, a.a.O., Art. 95 N 10b; Rüegg/Rüegg, BSK-ZPO, a.a.O., Art. 95 N 13). Soweit die Parteien Übersetzungen selbst besorgen, fallen in der Regel keine Auslagen an. Es stellt sich daher die Frage, ob der entsprechende Aufwand allenfalls nach den Grundsätzen der Umtriebsentschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO zu entschädigen ist. Danach besteht in begründeten Fällen Anspruch auf eine Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist. Die berufsmässig vertretene Partei kann für den eigenen Aufwand allerdings keine solche Entschädigung verlangen, auch wenn er erheblich ist (Schmid, KUKO-ZPO, a.a.O., Art. 95 N 36). Die Bestimmung soll sodann in erster Linie einen Ausgleich für den Verdienstausschlag einer selbständig erwerbenden Person schaffen. Grundsätzlich nicht entschädigungsberechtigt ist auch unter diesem Titel die eigene Zeitversäumnis der Partei (Suter/von Holzen, ZPO, a.a.O., Art. 95 N 40 ff.; Sterchi, BK-ZPO, a.a.O., Art. 95 N 15 ff.; Schmid, KUKO-ZPO, a.a.O., Art. 95 N 36).

55 / 56 Vorliegend hat die beklagte Partei die Übersetzung selbst vorgenommen. Auslagen hierfür – wie beispielsweise Kosten für die Erstellung von Kopien – werden nicht geltend gemacht und sind nicht nachgewiesen. Verrechnet wird ein Zeitaufwand von 138 Stunden bei einem Stundenansatz von CHF 120.00. Dabei handelt es sich nicht um Auslagen. Sind keine Auslagen nachgewiesen, sind auch keine solchen zu entschädigen. Unter dem Titel der Umtriebsentschädigung kann ebenfalls keine Entschädigung erfolgen, da die Beklagten berufsmässig vertreten sind und lediglich eine eigene Zeitversäumnis geltend machen, die, wie dargelegt, nicht entschädigungsberechtigt ist. Ein entgangener Verdienst wurde weder geltend gemacht, noch substantiiert, noch nachgewiesen, so dass auch ein solcher nicht entschädigt werden könnte. Für die Übersetzung ist somit keine Entschädigung geschuldet.

E. 9.2.6

Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend, aufgrund der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen und der tatsächlichen Umstände, ein Aufwand von CHF 88'334.50, bestehend aus Prozesskosten für den Zeitraum von Dezember 2013 bis Dezember 2017 von CHF 61'124.10 (inkl. Barauslagen und MWST) sowie von Prozesskosten für den Zeitraum von Januar 2018 bis September 2018 von CHF 27'210.40 (inkl. Barauslagen und MWST), als angemessen erscheint. Die Klägerin hat die Beklagten somit im Umfang von CHF 88'334.50 zu entschädigen.

56 / 56 III.

E. 10

/ 56

E. 11

/ 56

E. 12

/ 56 Übersetzung dazu ein (BB 72b). Bei dem Twitter-Auszug handelt es sich um einen Aufruf der Organisation A._____, welche für den 08. September 2018 zu einem weltweiten Aktionstag aufruft. Bei den Tweets handelt es sich um solche von Januar 2017 bis August 2018. Damit stellt sich die Frage, ob es sich um Noven im Sinne von Art. 229 ZPO handelt, da zumindest ein Teil der Tweets bereits vor Ak- tenschluss entstanden sind und auch keine Gründe ersichtlich sind, weshalb die Auszüge dazu nicht bereits vorher eingereicht werden konnten. Da die Beilagen für das vorliegende Verfahren jedoch ohnehin nicht relevant sind, kann die Frage offen bleiben, ob BB 72a und 72b als Noven berücksichtigt werden dürfen oder nicht. 3.2.2 Bis zu welchem spätesten Zeitpunkt zulässige echte und unechte Noven vorgebracht werden können, geht aus der ZPO nicht eindeutig hervor. Ein Teil der Lehre ist der Auffassung, dass das Gericht zulässige echte und unechte Noven noch bis zur Urteilsberatung berücksichtigen kann (Laurent Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band 2, Art. 150-352 ZPO, Bern 2012, Art. 229 N 29; Eric Pahud, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Art. 197 – 408, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 229 N 17 ff., mit weiteren Hinweisen). Der andere Teil der Lehre vertritt die Meinung, dass, nachdem die Parteien sämtliche prozessual vorgesehenen Möglichkeiten zu Angriff und Vertei- digung ausgeschöpft haben, das Verfahren unmittelbar im Entscheidstadium fort- gesetzt werde. Nach den Schlussvorträgen greife auch für seither entstandene Noven ein absolutes Novenverbot, andernfalls des Streitens nie zu Ende wäre (Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 229 N 10, mit weiteren Hinweisen). Noven, die dem Gericht zwischen Urteilsberatung, -fällung und -eröffnung zugehen sind auf jeden Fall nicht mehr zu berücksichtigen (Pahud, a.a.O., Art. 229 N 20). In Bezug auf die nach der Hauptverhandlung eingereichten Urkunden (vgl. vorstehend Y.) ist festzuhalten, dass sowohl die Hauptverhandlung mit den jeweiligen Schlussvorträgen durchgeführt wurde, als auch die Urteilsbera- tung bereits erfolgte, weshalb – unabhängig welcher Lehrmeinung man folgt – ein absolutes Novenverbot gilt, weshalb diese nicht mehr berücksichtigt werden kön- nen.

E. 13

/ 56 folgenden Löschung) der Marke dartun. Die Anforderungen sind indes nicht zu überspitzen. So ist ohne weiteres dem Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, ein schutzwürdiges Interesse zu attestieren. Ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit besteht auch im Verletzungsprozess, wenn der Kläger neben der Verletzungsklage (z.B. auf Unter- lassung des Gebrauchs einer Marke) auf Feststellung der Nichtigkeit der entspre- chenden Markeneintragung klagt (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 52 N 53 und 59). Die Aktivlegitimation der Klägerin ist vorliegend unbestritten. Die Klägerin macht gel- tend, die angefochtene Marke greife in den Schutzbereich ihrer älteren X._____ Marken ein und leitet daraus die eingeklagten

Ansprüche ab. Als Inhaberin der Schweizer Marke Nr. _____ X. _____ (fig.) und _____ X. _____ ist sie diesbezüglich aktivlegitimiert.

E. 14

/ 56 In einem ersten Schritt sind somit die Einreden der Beklagten zu prüfen.

E. 15

/ 56 kennzeichnende Kraft hätten und Marken sein könnten oder es einmal waren, eine Kennzeichnungskraft aber nicht mehr besitzen und daher Gemeingut sind. Sie entstehen namentlich, wenn auch nicht ausschliesslich dadurch, dass sie von mehreren unter sich unabhängigen Unternehmen frei zur Kennzeichnung gleichartiger Waren oder Dienstleistungen verwendet werden und daher ihre Unterscheidungs- und Individualisierungsfunktion einbüßen. Sie werden von den massgebenden Verkehrskreisen nicht mehr als spezifische Herkunfts- oder Produktebezeichnungen verstanden, sondern sind in deren Verständnis zu reinen Sach- oder Gattungsbezeichnungen degeneriert. (BGE 130 III 113 E. 3.1; Willi, MSchG, a.a.O., Art. 2 N 130 mit Hinweis auf BGE 114 II 173).

E. 16

/ 56 Verben aus, dass etwas wieder E. _____, in den F. _____ oder von G. _____ wird“. Die Beklagten reichen noch weitere Beilagen ein, welche aufzeigen, dass dem Präfix auch in der italienischen, französischen und englischen Sprache dieselbe Bedeutung zukommt (BB 29-31). Das Wort „X. _____ing“ bedeute gemäss Duden (BB 32) „H. _____ von Maschinen durch I. _____“. Die Beklagten reichen dazu einen Auszug aus der deutschen Version der Wikipedia-Enzyklopädie ein, aus welchem die „Versionsgeschichte dieses X. _____ing-Eintrags“ (BB 33) ersichtlich sei. Dazu ist anzumerken, dass es sich bei Wikipedia um eine freie Enzyklopädie handelt, deren Inhalt von jedem Internetnutzer verändert werden kann. Die Beweiskraft eines solchen Wikipedia-Auszugs ist demnach sehr gering. Die Beklagten reichen weitere Beilagen aus Deutschland ein, welche die Verwendung des Wortes „X. _____ing“, „X. _____n“ etc. aufzeigen sollen (BB 34: Auszug aus dem „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien“ § 30 Windenergie X. _____ing; BB 35a: Gemeinde O.2. _____, Protokoll der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses vom 02.07.2012, wo das Wort „X. _____n“ verwendet wird; BB 35b: Grüne Partei O.3. _____, Alternativantrag zu E2 EEG X. _____n; BB 36: Auszug aus dem deutschen Handelsregister, J. _____ GmbH, welche unter anderem folgenden Gegenstand hat: „(....) Weiterhin werden Biogasanlagen X. _____t und optimiert, (...)). Diese Beilagen beziehen sich auf Deutschland, und sind deshalb für das vorliegende Verfahren nicht relevant. Weiter haben die Beklagten einen Auszug aus der Zeitung „K. _____“ vom 12. Oktober 2010 eingereicht (BB 37), in welcher auf Seite 3 eine Werbung der Klägerin zu finden ist mit dem Slogan „X. _____n Sie sich jetzt! Wir sind nun X. _____ – ihre Energie für Sie!“. Damit wollen die Beklagten aufzeigen, dass die Klägerin ihr Zeichen selber zum Gemeingut zuordne, da sie es in der Verbform nutze. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Gerade in der Werbung wird häufig mit Worten gespielt oder neue Wörter kreiert, beispielsweise um dem Leser besser in Erinnerung zu bleiben. Aufgrund der verwendeten Formulierung in der Werbung kann nicht darauf geschlossen werden, dass die Klägerin selber vom Gemeingutcharakter des Zeichens „X. _____“ ausgeht. Die Beklagten haben zudem zahlreiche Belege vorgelegt, welche sie auch in Zusammenhang mit der Nichtigkeitsklage beim HABM über den Gebrauch des englischen Worts X. _____

eingereicht hatten (BB 38). Diese Urkunden, welche nicht die Schweiz betreffen, sind für die Beurteilung der Frage, ob „X._____“ zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gehört, irrelevant. Den Gebrauch des Worts X._____ in der Schweiz und in Publikationen über die Schweiz möchten die Beklagten mit dem Sammelbeleg BB 39 aufzeigen. Dabei ist anzumerken, dass es sich bei den Belegen 39a – 39e, 39j, 39m um englische Berichte handelt, womit sie für die Frage

E. 17

/ 56 des Gemeinguts zurückhaltend zu werten sind, da in der Schweiz in erster Linie die Beurteilung in den Landessprachen entscheidend ist. Ob das Wort "X._____" in der englischen Sprache häufig verwendet wird ist nicht gleichzusetzen mit der Frage, ob das Wort "X._____" in der Schweiz verwendet wird. Bei den Belegen BB 39f – 39i, 39k-39l, 39h-39r handelt es sich vorwiegend um fachspezifische Berichte. Dabei ist ebenfalls auffällig, dass die Begriffe häufig erklärt werden, beispielsweise in BB 39h wird von L._____ (X._____ing) gesprochen, bei BB 39k von „X._____“ (M._____), womit auch aufgezeigt wird, dass die Wörter nicht ohne Weiteres verstanden werden und sogar von den Autoren dieser Berichte als nicht selbsterklärend bzw. bekannt angesehen werden. Die Sammelbelege BB 40 sind ebenfalls nicht relevant für das vorliegende Verfahren, zeigen sie doch die Verwendung von „X._____" in anderen Ländern auf. Die Beklagten vertreten zudem die Auffassung, dass es sich beim Entscheid des HABM (BB 46) um ein Präjudiz handle, das im Sinne der Beklagten den Gemeingutcharakter des Worts X._____ bestätige. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts haben ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung. Immerhin darf der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, mitberücksichtigt werden (so betreffend Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens). Jedes Land prüft die Schutzzähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung. Dabei verfügen die einzelnen Länder über einen grossen Ermessensspielraum und ihre Beurteilung kann demnach unterschiedlich ausfallen (BGE 136 III 474 E. 6.3; 135 III 416 E. 2.1; 130 III 113 E. 3.2; 129 III 225 E. 5.5). Die umfassende Sammelbeilage BB 53 zur Verwendung des Worts X._____ betrifft ebenfalls nicht die Schweiz. Die Behauptung der Beklagten, dass es „schon nur aufgrund der Fülle an amtlichen, für das nahe Ausland entscheidenden Dokumenten ausgeschlossen ist, dass das Wort X._____ nicht auch in der Schweiz zunehmend intensiver genutzt werden wird“ lässt sich nicht nachweisen bzw. ist für die Beurteilung der Frage, ob „X._____" zum jetzigen Zeitpunkt zum Gemeingut gehört unerheblich. Dabei ist insbesondere nochmals darauf hinzuweisen, dass es sich bei der eingereichten Sammelbeilage 53 um englische Belege handelt aus dem Ausland. Ob ein Wort oder ein Zeichen zum Gemeingut gehört wird sich in jedem Land und auch von Sprache zu Sprache anders beurteilen müssen. Vorliegend ist lediglich entscheidend, ob auf dem Gebiete der Schweiz vom Gemeingut ausgegangen werden muss. Die Beklagten führen aus, dass das Wort X._____ zum einen bedeute, „N._____“ und zum anderen „P._____“. Demnach werde die Verwendung des Wortes X._____ im Zusammenhang mit der Produktion, dem Handel und der Lieferung von Energie damit als beschreibend für eine diesen Waren und Dienstleistungen zu Grunde liegende verbesserte Effizienz oder Nachhaltigkeit der entsprechenden Anlagen verstanden. Weiter sei das Wort

E. 18

/ 56 X._____ beschreibend für die Lieferung bzw. Erbringung von Waren, Installationen und Dienstleistungen aller Art für eine neue und effizientere Energieversorgung (Duplik

Rz. 31.6). Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Das Schweizer Publikum wird dem Wort «X. _____» nicht die von den Beklagten behauptete Bedeutung attestieren, womit es auch am beschreibenden Charakter der geltend gemachten Waren und Dienstleistungen fehlt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass „X. _____“ nicht zum Gemeingut gehört. Die eingereichten Unterlagen zeigen, dass „X. _____“ vorwiegend in der englischen Sprache, in Fachberichten und in Spezialliteratur verwendet wird. Die Beweismittel, welche in deutscher Sprache verfasst sind, zeigen, dass es sich bei „X. _____“ nicht um ein Wort handelt, welches von den Abnehmern im Sinne einer Beschreibung eines Produktes bzw. einer Dienstleistung verstanden wird. So musste „X. _____“ in zahlreichen eingereichten Unterlagen erklärt oder übersetzt werden und die Verwendung des Wortes mit Gänsefüsschen belegt ebenfalls, dass das Wort vom Durchschnittsabnehmer nicht verstanden wird. Es handelt sich bei X. _____ nicht um ein Zeichen, welches die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung oder den Wert der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreibt. Das Zeichen weist die notwendige Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft auf. Es ist zudem auch nicht ersichtlich, dass es sich bei „X. _____“ um ein Zeichen handelt, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Bei „X. _____“ handelt es sich nicht um ein triviales Wort, das in der Schweiz weit verbreitet ist und im Wirtschaftsverkehr häufig verwendet wird. Wie bereits ausgeführt, ist aus den eingereichten Unterlagen ersichtlich, dass „X. _____“ meist übersetzt oder erklärt werden musste, womit man offensichtlich nicht davon ausgehen muss, dass es sich um ein wichtiges Wort handelt, auf welches der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Unternehmen, welche gleiche Waren und Dienstleistungen wie die Klägerin anbieten, müssen sich nicht des Wortes „X. _____“ bedienen können. Es handelt sich nicht um einen unentbehrlichen Begriff. Es ist kein Freihaltebedürfnis ersichtlich. Vorliegend nicht relevant ist die Frage, wie das Wort „B. _____“ in Alleinstellung zu qualifizieren ist. Es ist nicht anzunehmen, dass die durchschnittlichen Abnehmer, wenn sie das Zeichen sehen, eine Zerlegung von „X. _____“ in „D. _____“ und „B. _____“ vornehmen bzw. auch in diesem Falle wäre das Wort nicht selbsterklärend. Beim Wort „B. _____“ mag es sich zwar um ein Wort des Englischen Grundwortschatzes handeln, welches von den Durchschnittsabnehmern durchaus verstanden wird, die Voranstellung von „D. _____“ ändert aber sowohl den Gesamteindruck, den Sinngehalt und insbesondere die Verständlichkeit des Wortes. Es kann nicht erwartet werden, dass der durchschnittliche Abnehmer in der Schweiz im Sinne einer Sprachenanalyse ver-

E. 19

/ 56 sucht, einen Sinngehalt in einem aus zwei Wortteilen bestehenden Wort auszumachen, welcher nicht ohne grösseren Gedankenaufwand erkennbar ist. Auch aus dieser Sicht ist somit weder eine fehlende Unterscheidungskraft, noch ein Freihaltebedürfnis ersichtlich. Es liegt somit keine Nichtigkeit der Klagemarken vor.

E. 20

/ 56 ber der entsprechenden Gegenpartei. Sie führt als solche jedoch nicht zur Lösung der Marke, selbst dann nicht, wenn der Nichtgebrauch einredeweise in einem Verletzungsprozess geltend gemacht wird. Es handelt sich bei dem durch Einrede im Rahmen eines Verletzungsverfahrens geltend gemachten Nichtgebrauch um einen speziellen Verwirkungstatbestand, der die Durchsetzung der der Marke an sich inhärenten Ausschliesslichkeitsansprüche gegenüber der jeweiligen Gegenpartei ausschliesst (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 52 f.). Die Beklagten haben in ihrer Klageantwort den

Nichtgebrauch der Marke Nr. _____ X._____ (fig.) geltend gemacht. In der Duplik berufen sich die Beklagten auch in Bezug auf die Wortmarke Nr. _____ X._____ auf deren Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG. Den Nichtgebrauch der Marke Nr. _____ X._____ haben die Beklagten auch direkt gegenüber der Klägerin mit Schreiben vom 25. August 2014 geltend gemacht. Damit haben die Beklagten den Nichtgebrauch einredeweise im Rahmen des vorliegenden gerichtlichen Verletzungsprozesses geltend gemacht.

E. 21

/ 56 kommerzielle Anbieter, welche auch einschlägige Zeitschriften oder sonstige Archive durchforsten, durchführen (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 3). Bei Spezialartikeln, die oft nur für ganz bestimmte Kunden hergestellt werden, ist eine solche Nachfrage aber recht schwierig, so dass an die Glaubhaftmachung keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen (Michael Isler, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz. 3. Auflage, Basel 2017, Art. 12 N 59; David, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 16). Die Klägerin ist der Auffassung, es gelinge den Beklagten nicht, den Nichtgebrauch der Marken durch die Klägerin glaubhaft zu machen. Sie macht insbesondere geltend, dass es sich bei den Vorbringen der Beklagten lediglich um Behauptungen handle, welche den Anforderungen an das Glaubhaftmachen nicht genügen würden. Die Beklagten stützen sich für die Einrede des Nichtgebrauchs unter anderem auf das Markenprofil (BB 9) sowie die CI-Richtlinien (BB 42) der Klägerin, welche in Anwendung interner Vorschriften den Gebrauch der Klagemarken untersagen würde. Zudem habe die Klägerin mit ihrer Klage und Replik den Nichtgebrauch der Klagemarken selber bestätigt, zugleich aber erfolglos einen langjährigen und intensiven Gebrauch dieses „Zeichens“ behauptet, weshalb sich auch als Umkehrschluss aus den für ihre Behauptungen nicht beweiskräftigen Beweismitteln der Klägerin ein Nichtgebrauch der Klagemarken ergebe. Ferner habe die Klägerin in ihrem Schreiben an das Gericht vom 04. Juli 2014 selber zugegeben, dass sie den Gebrauch ihrer Marken noch nicht nachgewiesen habe. Bei BB 9 handelt es sich um einen Auszug aus der Website der Klägerin zu ihrem Markenprofil. Die Beklagten wollen darin eine Bestätigung sehen, dass der Gebrauch der Klagemarken durch das Markenprofil ausgeschlossen werde, da darin die erst am _____ April 2010 hinterlegte Marke Nr. _____ X._____ (fig.) aufgezeigt werde. Ob dies jedoch ein Nachweis dafür ist, dass die Klagemarken nicht gebraucht wurden, kann zumindest in Zweifel gezogen werden. Ob die Klagemarke Nr. _____ X._____ (fig.) und die erst im Jahre 2010 hinterlegte Marke wirklich so weit auseinander liegen, bzw. ob ein Gebrauch in Form der Marke Nr. _____ auch als Gebrauch der Marke Nr. _____ genügt, muss an dieser Stelle nicht geprüft werden, geht es doch hier lediglich darum, ob die Beklagten den Nichtgebrauch der Klagemarken glaubhaft gemacht haben. BB 9 ist in diesem Zusammenhang nicht hilfreich. In den CI-Richtlinien der Klägerin (BB 42) wird festgehalten, dass das Unternehmenslogo „waagrecht, ausnahmsweise auch senkrecht, aber niemals schief“, platziert werde (Ziff. 2.1). Weiter wird festgehalten, dass das Logo „nie schräg platziert“ werde (Ziff. 2.1.9 lit. a) und das

E. 22

/ 56 Logo weder „verzerrt, noch verbogen, noch in den Grössenverhältnissen verändert“ werden dürfe (Ziff. 2.1.9 lit. b). Ob sich daraus tatsächlich in solcher Klarheit ergibt, dass die Klagemarke Nr. _____ X._____ (fig.) nicht verwendet werden darf bzw. auch nicht verwendet wurde, bleibt fraglich. Bei der Klagemarke Nr. _____ X._____ (fig.) sind die

Anfangsbuchstaben „D.____“ gerade gestellt, der Rest, „B.____“, leicht schräg. In den Richtlinien wurde zudem lediglich festgehalten, wie das Logo verwendet werden soll. Ob dies auch tatsächlich befolgt wurde, ist damit noch nicht gesagt. Damit ergibt sich auch aus BB 42 nicht, dass die Klagemarken nicht gebraucht wurden. Weiter habe die Klägerin mit ihrer Klage und Replik den Nichtgebrauch der Klagemarken bestätigt. Die Beklagten hätten nämlich in ihrer Klageantwort festgestellt, dass die Klägerin keinen Gebrauch ihrer Klagemarken Nr. ____ X.____ (fig.) und ____ X.____ nachgewiesen hätten und die Klägerin hätte dies in ihrer Replik nicht bestritten bzw. nicht bestreiten können. Die Klägerin hat in ihrer Eingabe vom 04. Juli 2014 gegenüber dem Gericht ausgeführt, dass die Benutzungsschonfrist ihrer Wortmarke Nr. ____ X.____ am ____ August 2014 enden werde. Bei einer weiteren Fristerstreckung zur Einreichung der Duplik müsse die Klägerin in einer weiteren umfangreichen Schrift Stellung zum Nichtgebrauch der CH-Marke X.____ nehmen und zahlreiche Belege einreichen, welche den Gebrauch der Marke beweise. Obwohl die Beklagten den Nichtgebrauch der Wortmarke mit der Duplik geltend machten, hat die Klägerin daraufhin keine Unterlagen mehr eingereicht, welche den Gebrauch der Klagemarken beweisen sollen. Es stellt sich somit schon die Frage, ob der Klägerin aufgrund ihres Schreibens vom 04. Juli 2014 bewusst war, dass sie bisher keinen Nachweis für den Gebrauch ihrer Klagemarken erbracht hatte. Auf der anderen Seite muss die Klägerin den Nachweis für den Gebrauch ihrer Klagemarken nur erbringen, wenn der Nichtgebrauch von den Beklagten glaubhaft gemacht wurde. Mit Schreiben vom 29. September 2014 hat die Klägerin sich denn auch vorbehalten trotz Schluss des Schriftenwechsels eine weitere Stellungnahme einzureichen, «zumal nun neu unter anderem der Nichtgebrauch der beiden klägerischen X.____-Marken durch die Beklagten vorgetragen» worden sei. Sie hat in diesem Zusammenhang beantragt, dass die Beilagen, welche nicht in einer Amtssprache abgefasst worden seien, zu übersetzen seien. Erst mit dem Studium der Beilagen könne sie entscheiden, ob eine weitere Stellungnahme nötig sei. Die Klägerin hat daraufhin keine Stellungnahme zur Thematik des Nichtgebrauchs mehr eingereicht und anlässlich der Referentenaudienz vom 17. Februar 2015 ausdrücklich darauf verzichtet, woraus sich entweder schliessen lässt, dass sie ihre Eingaben als genügenden Gebrauchsnachweis erachtet oder aber dass sie der Auffassung ist, dass die Beklagten den Nichtgebrauch der Klagemarken nicht genügend glaubhaft gemacht haben, womit sie, also die Klägerin, auch

E. 23

/ 56 nicht den Nachweis des Gebrauchs erbringen muss. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob aufgrund der möglichen Tatsache, dass die Klägerin in ihrer Klage bzw. Replik den Gebrauch der Klagemarken nicht nachgewiesen hat, wie dies von der Beklagten postuliert wird, sowie dem „Zugeständnis“ im Schreiben der Klägerin vom 04. Juli 2014, wie dies von der Beklagten genannt wird, im Umkehrschluss darauf geschlossen werden kann, dass der Nichtgebrauch der Klagemarken durch die Beklagten glaubhaft gemacht wurde. Ob der Klägerin der Nachweis gelungen ist, dass die Klagemarken rechtserhaltend gebraucht wurden, wäre erst in einem zweiten Schritt zu prüfen, dann nämlich, wenn die Einrede des Nichtgebrauchs durch die Beklagten glaubhaft gemacht wurde. Vorliegend ist wohl zu berücksichtigen, dass es naturgemäss schwierig ist, den Nachweis zu erbringen, dass die Zeichen in Zusammenhang mit den geschützten Dienstleistungen verwendet wurden oder nicht verwendet wurden. Dies gilt auf beiden Seiten. Werden somit an die Glaubhaftmachung keine allzu hohen Anforderungen gestellt, kann in der Folge festgehalten werden, dass die Beklagten doch einige Indizien vorgebracht haben, welche

aufzeigen, dass kein rechtserhaltender ernsthafter Gebrauch der Marken in der Schweiz vorliegt. Damit haben die Beklagten den Nichtgebrauch der klägerischen Marken für den fraglichen Zeitraum in der Schweiz genügend glaubhaft gemacht.

E. 24

/ 56 chem (Urteile des Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1; 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3; Marbach, a.a.O., Rz. 1335 ff.; Wang, MSchG, a.a.O., Art. 11 N 68 ff.). Ein unternehmensbezogener und kein markenmässiger Gebrauch liegt dort vor, wo die Konsumenten das Zeichen zwar als Bezeichnung eines Unternehmens wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den betreffenden Waren und Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne der betrieblichen Herkunft herstellen (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 11 N 18, mit weiteren Hinweisen). Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn das Zeichen ausschliesslich als Firma oder Geschäftsbezeichnung verwendet wird, da diese lediglich einen abstrakten Hinweis auf das Unternehmen, indes kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal darstellen (Urteil des Bundesgerichts 4A.309/2008 vom 25. September 2008 E. 6.1). Nicht rechtserhaltend ist der Einsatz der Marke in der rein unternehmensbezogenen Kommunikation wie beispielsweise deren Gebrauch im Rahmen reiner Unternehmenswerbung, Sponsoringaktivitäten und dergleichen (Willi, a.a.O., Art. 11 N 16). In der Lehre wird allgemein dafürgehalten, bei Dienstleistungsmarken, die auch in der Firma des Erbringers erscheinen, sei eine gewisse Grosszügigkeit bei der Anerkennung des rechtserhaltenden Gebrauchs walten zu lassen. Da Dienstleistungen aufgrund ihrer Unkörperlichkeit in den Augen des Publikums mit dem Unternehmen, welches sie erbringt, verbunden sind, ist in solchen Fällen eine Abgrenzung des unternehmensbezogenen vom markenmässigen Gebrauch des Zeichens kaum möglich. Der Gebrauch des Zeichens auf Geschäftsbriefen, Fahrzeugen oder als Bezeichnung des Geschäftslokals soll bei Dienstleistungsmarken daher in der Regel als rechtserhaltend gewertet werden (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 11 N 24 mit Hinweis auf Volken BSK-MSchG, a.a.O., Art. 11 N 21 und 28). Der Gegenstand der Markenbenutzung hat mit dem Gegenstand des Markenschutzes übereinzustimmen. Die Marke ist daher grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck zu bewirken vermag, der ihren Funktionen entspricht (BGE 130 III 267 E. 2.4). Die mit der Registergebundenheit der Marke angestrebte Transparenz würde andernfalls zu stark eingeschränkt; auch könnte der Zweck der Entlastung des Registers bzw. der Verhinderung von Defensiv- und Sperrzeichen, leicht unterlaufen werden, falls zu grosse Abweichungen toleriert würden (BGE 139 III 424 E. 2.2.1; Marbach, a.a.O., Rz. 1368). Allerdings können sich im Lauf der Zeit aus den Gegebenheiten und Anforderungen des Wettbewerbs Unterschiede zwischen dem eingetragenen und dem verwendeten Zeichen ergeben, die der Kennzeichnungsfunktion der Marke nicht abträglich sind. Diesen Anliegen des Inhabers an einem dynamischen

E. 25

/ 56 Gebrauch der Marke trägt Art. 11 Abs. 2 MSchG Rechnung. Die Bestimmung lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (BGE 130 III 267 E. 2.4). Entscheidend ist dabei, dass der kennzeichnende Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende

Charakter der Marke gewahrt bleibt (BGE 130 III 267 E. 2.4). Dies ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Zu fragen ist daher, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den geänderten, zugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind dabei wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit (BGE 130 III 267 E. 2.4; 139 III 424 E. 2.2.2). Obwohl die Klägerin geltend macht, dass sie aufgrund der fehlenden Glaubhaftmachung der Beklagten den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht erbringen müsse, bringt sie vor, dass sie eine „Vielzahl von Gebrauchsbelegen“ eingereicht habe (Plädoyernotizen Klägerin Ziff. 2.1). Sie beruft sich dabei auf die Beilagen KB 32 ff., welche deutlich aufzeigen würden, dass X._____ in der Schweiz stets als Marke der Klägerin (insbesondere auch in der Presse) verwendet werde. Gemäss Replik möchte die Klägerin aber mit KB 32 bis 35 insbesondere aufzeigen, dass sie nicht nur in O.4._____ sehr bekannt ist. Die Klägerin sei nämlich im internationalen Strom und Gashandel sehr aktiv tätig. Die Klägerin sei zudem in der Schweiz diverse Partnerschaften mit anderen Energieversorgungsunternehmen eingegangen, so unter anderem an der seit 01. Januar 2012 operativ tätigen Produktionsbeteiligungsgesellschaft Q._____ AG. Inwieweit hier ein markenmässiger Gebrauch aufgezeigt werden soll, ist nicht ersichtlich. Tatsächlich wird hier lediglich eine Beteiligung der Klägerin an der Q._____ AG gezeigt, auch in den entsprechenden Augenscheinsobjekten findet man nichts Anderes. Mit KB 36 wird aufgezeigt, dass eine Tochtergesellschaft der R._____ AG beim Projekt „_____“ als Partner die Klägerin nennt. Aus KB 37 ist erkennbar, dass die Klägerin bei der R._____ AG einsteigt. Auch aus dem entsprechenden Augenscheinsobjekt ist nichts Anderes erkennbar. Damit wird lediglich erklärt, dass die Klägerin künftig eine Beteiligung an der R._____ AG halten wird. Es werden dabei aber keine Dienstleistungen unter der Marke „X._____“ angeboten, zumindest lässt sich dies aus den Beilagen nicht erkennen. Mit den Beilagen 38 – 40, sowie auch den entsprechenden Augenscheinsobjekten, soll gezeigt werden, dass auch

E. 26

/ 56 in den ausser- und überkantonalen Medien wie NZZ oder DRS über die Projekte der Klägerin berichtet wird. Es handle sich dabei „um Projekte von nationaler Bedeutung, welche mit der Marke X._____ verbunden“ würden (Replik Ziff. 32). Tatsächlich wird aber nur über die Projekte der Klägerin, also der Firma, berichtet. Es wird kein markenmässiger Gebrauch des Zeichens X._____ gezeigt. Einen direkten Nachweis für die Benutzung der Marke X._____ für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Energie und Strom und das eigentliche Produkt Strom, werde durch KB 43 – 51 ersichtlich. Aus dem Auszug aus der Webseite der Klägerin ist zumindest einmal erkennbar, dass die Klägerin Dienstleistungen im Bereich Strom und Energie anbietet. So wird eine Beratung unter dem Motto „_____“ angepriesen, wobei es sich dabei um den Markt in Deutschland handelt. Unter dem Bereich „Services“ werden dann Tipps angeboten, um Energiekosten zu sparen. Die Broschüre: Produktinformation Energielieferung vom Dezember 2013 (KB 44) zeigt, dass die Klägerin Beratung im Bereich Energielieferung anbietet. Auf der Broschüre ist die Schweizer Marke Nr. _____ X._____ (fig.) abgebildet. Bei der Broschüre: _____ Produktinformation ist ebenfalls die Schweizer Marke Nr. _____ angebracht. Es wird in der Broschüre zwar erwähnt, um was es sich beim Energieeffizienzportal www._____.ch

handelt, inwiefern hier aber ein markenmässiger Gebrauch der X._____-Marken aufgezeigt werden soll, ist nicht ersichtlich. Als Kontakt wird immerhin auf den Leiter Vertrieb, mit der E-Mail-Adresse (...)@X._____.com, verwiesen. In der Broschüre „X._____- _____“ wird die Klägerin kurz erklärt und erwähnt, dass sie „zeitgemässe Produkte und Dienstleistungen“ anbiete. Ein markenmässiger Gebrauch der Klagemarken ist damit aber nicht nachgewiesen. Bei KB 47, „Zertifikat für Ihren Schweizer Wasserstrom“, auf welchem das X._____-Logo im Sinne der Schweizer Marke Nr. _____ X._____. (fig.) abgebildet ist, stellt sich einerseits die Frage, um was es sich bei dieser Beilage handelt und andererseits wird das X._____-Logo nicht markenrechtlich verwendet, wie dies auch von den Beklagten moniert wird, sondern lediglich als Verweis auf die Firma. Es handelt sich also um einen firmenrechtlichen Gebrauch. Bei der Produktinformation Herkunftsnachweis (KB 48) wird wiederum das X._____-Logo gemäss Schweizer Marke Nr. _____ verwendet sowie als Kontakt zwei Mitarbeiter der Klägerin aufgelistet (mit entsprechender E-Mail-Adresse @X._____.com). KB 49 zeigt das Projekt „_____“. Ein markenmässiger Gebrauch ist dabei nicht ersichtlich. Es wird lediglich ein Projekt der Klägerin vorgestellt. Wenn überhaupt, dann handelt es sich also lediglich um einen firmenmässigen Gebrauch, wobei nicht klar ist, welche Dienstleistungen hier angesprochen werden. KB 50 ist ein „Leitfaden für unabhängige Stromproduzenten“ mit dem Titel „Zur eigenen _____“. Dabei wird auf der Titelseite wiederum das X._____-Logo gemäss Marke Nr. _____ verwendet. Die genannten Belege zeigen wohl, dass die

E. 27

/ 56 Klägerin im Bereich Strom und Energie tätig ist, jedoch ist kein markenmässiger Gebrauch einer Klagemarke im Zusammenhang mit Dienstleistungen ersichtlich. Mit KB 52 - 58 will die Klägerin aufzeigen, dass die Marke X._____ auch im «Bereich Sponsoring, Sport und Events häufig benutzt» wird, um «die Bekanntheit der Energiemarke weiter zu steigern». Einerseits wurde bereits erwähnt, dass der Einsatz einer Marke in der rein unternehmensbezogenen Kommunikation wie beispielsweise deren Gebrauch im Rahmen reiner Unternehmenswerbung, Sponsoringaktivitäten und dergleichen nicht rechtserhaltend ist. Andererseits ist aus den eingereichten Unterlagen wiederum kein markenmässiger, sondern ein firmenmässiger Gebrauch erkennbar. Die Klägerin als Firma betreibt aktiv Marketing um ihre Bekanntheit zu stärken. Es ist jedoch kein auf die erfassten Dienstleistungen bezogener markenmässiger Gebrauch ersichtlich. Dass die Klägerin in der Schweiz, insbesondere in der Region O.4._____, eine gewisse Bekanntheit hat im Energie- und Stromsektor, ist unbestritten. Dies ist aber nicht das Thema des vorliegenden Verfahrens. Es geht an diesem Punkt nur darum abzuklären, ob die Klägerin einen markenmässigen Gebrauch ihrer Klagemarken für diejenigen Dienstleistungen der Klasse 42 nachweisen kann, welche hier von Interesse sind. Mit KB 59 - 62 möchte die Klägerin aufzeigen, dass «die Marke regelmässig an Messen sowohl dem grossen Publikum und dem Durchschnittsverbraucher wie auch den Experten der Strombranche vorgestellt» wird. Aber auch hier wird nicht die Marke vorgestellt, sondern die Firma. In der Sammelbeilage KB 63, welche diverse Inserate beinhaltet, wird lediglich aufgezeigt, dass die Klägerin, die Firma, Werbung betreibt. Dabei handelt es sich erneut um reine Unternehmenswerbung, welche keinen rechtserhaltenden Einsatz der Klagemarken zeigt. Mit KB 64 - 66 bzw. den dazugehörigen Augenscheinsobjekten möchte die Klägerin verdeutlichen, dass «die Marke X._____» auch «in der täglichen Presse im Zusammenhang mit Strom und Energie kaum mehr wegzudenken» ist. Dies möchte sie unter anderem damit belegen, dass bei einer Eingabe von «X._____» in den angebotenen Suchmaschinen «ausschliesslich

Erwähnungen im Zusammenhang mit der Klägerin und ihren Dienstleistungen» erscheinen. Aber auch dabei ist zu beachten, dass es sich bei den Suchresultaten jeweils um die Klägerin als Firma handelt. Es wird über die Klägerin, die Firma, berichtet. Es ist kein markenmässiger Gebrauch ersichtlich. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die von der Klägerin eingereichten Belege keinen markenmässigen Gebrauch der X.____-Marken für die an dieser Stelle relevanten Dienstleistungen der Klasse 42 aufzeigen. Die eingereichten Dokumente präsentieren in erster Linie die Tätigkeit der Klägerin und ihre Projekte. Die auf den eingereichten Unterlagen verwendeten Zeichen werden als Hinweis

E. 28

/ 56 auf das Unternehmen wahrgenommen. Die Verwendung in dieser Form stellt indes kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal dar. Obwohl in der Lehre teilweise geltend gemacht wird, dass bei Dienstleistungsmarken keine allzu strengen Anforderungen an den Nachweis des Gebrauchs gestellt werden sollen, muss trotzdem in irgendeiner Art erkennbar sein, welche Dienstleistungen unter den Zeichen überhaupt angeboten werden. Vorliegend bedient sich die Klägerin allgemeiner Formulierungen, indem sie von "Dienstleistungen im Zusammenhang mit Energie und Strom" spricht. Welche Dienstleistungen hier konkret gemeint sind, wird von der Klägerin nicht spezifiziert und wird auch aufgrund der eingereichten Unterlagen nicht erkennbar. Es wäre an der Klägerin gewesen, für jede von ihren X.____-Zeichen beanspruchten Dienstleistungen den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Die Klägerin konnte den Gebrauch ihrer Klagemarken nicht nachweisen. Es ist wohl nicht zu verkennen, dass die Klägerin aktiv Marketing betreibt, dies jedoch im Hinblick auf die Firma. Ein markenmässiger Gebrauch ist nicht erkennbar. Die Klägerin ist ebenfalls nicht zu hören, soweit sie sich auf die wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG berufen möchte. Es ist zwar in der Lehre umstritten, ob ein vom Markeninhaber eingeleitetes Verfahren den Nichtgebrauch seiner Marke rechtfertigen kann. Soweit ersichtlich, hat sich die Praxis noch nicht mit dieser Frage beschäftigt (offengelassen in BGE 116 II 43). Vom Vorliegen eines wichtigen Grundes auch in einer solchen Konstellation geht Thouvenin aus (Thouvenin, Anmerkung, sic! 2003, 598). Er begründet dies damit, dass der Verletzer ansonsten in der Lage wäre, durch taktische Manöver das Verfahren so lange zu verzögern, bis er sich auf den Ablauf der Schonfrist berufen kann. Eine solche Rechtslage würde den Bestand des Zeichens entweder in die Hände des Verletzers legen oder den Markeninhaber zwingen, den Gebrauch aufzunehmen, bevor klar sei, in welchem Umfang er sich gegen den Verletzer durchsetzen kann (so auch Marbach, a.a.O., Rz. 1435; Volken, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 12 N 24). Demgegenüber geht Wang davon aus, dass allein die Gefahr, dass der klagende Markeninhaber allenfalls ein seines Erachtens verletzendes Zeichen tolerieren müsse, den Gebrauch der Marke nicht unzumutbar erscheinen lässt und daher den Nichtgebrauch nicht zu rechtfertigen vermag (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 29, mit Hinweis auf Bürgi Locatelli, 129 f.). Das Gericht erachtet es ebenfalls als nicht gerechtfertigt, wenn ein Markeninhaber, der ein Verfahren eingeleitet hat, sich auf den wichtigen Grund im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG berufen kann, um seinen Nichtgebrauch der Marke zu rechtfertigen. So weist Willi denn auch darauf hin, dass als Ausnahmebestimmung grundsätzlich nur Umstände zu berücksichtigen sind, die ausserhalb der Einfluss-

E. 29

/ 56 sphäre des Markeninhabers liegen. Es muss sich um Umstände handeln, die ausserhalb dessen liegen, womit der Markeninhaber üblicherweise zu rechnen hat (Willi, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 17, mit Hinweis auf Marbach, 187). Wer selber aktiv ein Verfahren einleitet, sollte sich nicht auf diesen, als Ausnahmebestimmung bezeichneten, wichtigen Grund, berufen können. Ein solches Ergebnis wäre stossend. Es liegt somit keine Rechtfertigung für den Nichtgebrauch vor. Die Klägerin konnte den Gebrauch ihrer Klagemarken nicht nachweisen. Entsprechend kann sie gegenüber den Beklagten, welche diesen Nichtgebrauch einredeweise geltend gemacht haben, auch keine Rechte aus diesen Marken mehr ableiten. Die Klage wird somit abgewiesen. Um aufzuzeigen, dass die Klage aber auch abgewiesen werden müsste, wenn der Klägerin der Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs gelungen wäre, werden nachfolgend auch noch die weiteren Schritte geprüft.

E. 30

/ 56 zeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingepägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiahaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a. mit Hinweisen; vgl. auch BGE 139 III 176 E. 5.1; 128 III 441 E. 3.1).

E. 31

/ 56 sich Dienstleistungen dergestalt ergänzen, dass sie als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen werden oder wenn zwischen ihnen ein enger charakteristischer Zusammenhang besteht (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 273 und 317 ff., mit Hinweisen).

E. 32

/ 56 tungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; technische Beratung im Bauwesen, Planung von Anlagen in den Bereichen Stromverteilung, Elektroninstallationen, Sicherheitsanlagen und Telekommunikation; gewerbsmässige Beratung mit Bezug auf Computersysteme und Energieübermittlung; technische Gutachten über Elektroninstallationen; Dienstleistungen von Ingenieuren und Qualitätsprüfung im Bereich des Bewilligungs-, Zähler- und Meldewesens sowie der Installationskontrolle im Zusammenhang mit der Energieversorgung; Installationen, Wartung und Reparatur von Software im Bereich der Telekommunikation und der Steuerung; Qualitätsmessungen an Netzwerken; Konfiguration von Aktivkomponenten (Software) in Datennetzwerken; Organisation der zentralen Datensicherung; Entwicklung und Installation von Software für die Verknüpfung der Telefonanlage mit dem Computernetzwerk und für die Computer-Telefon-Integration; Beratung im Bereich der vorgenannten Dienstleistungen bei Wohnungswechsel; Qualitätsprüfung; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung, nämlich Erteilen von Auskünften über den Stromverbrauch". Die CH-Marke Nr. _____ X. _____ ist für folgende Dienstleistungen der Klasse 42 geschützt: "Services dans les domaines scientifique et technologique, ainsi que services de recherche et développement afférents; analyses et recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;

planification dans les domaines de la distribution d'électricité, les installations électriques, les installations de sécurité et les télécommunications; conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques; expertises techniques sur des installations électriques; services d'ingénieur et d'examen de qualité dans le domaine des activités d'octroi, de comptage et d'information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l'approvisionnement en énergie; installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande; mesurages de qualité sur des réseaux; configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données; organisation de la sécurisation centrale des données; développement et installation de logiciels pour le raccordement d'installations téléphoniques au réseau informatique et pour l'intégration téléphone-ordinateur; conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement; contrôle de qualité; conseils en matière d'économie d'énergie, à savoir informations concernant la consommation d'énergie électrique." Die Klägerin hat dazu folgende deutsche Übersetzung eingereicht (wobei diese angepasst werden musste): "Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen

E. 33

/ 56 und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Planung von Anlagen in den Bereichen Stromverteilung, Elektroinstallationen, Sicherheitsanlagen und Telekommunikation; gewerbmässige Beratung mit Bezug auf Computersysteme; technische Gutachten über Elektroinstallationen; Dienstleistungen von Ingenieuren und Qualitätsprüfung im Bereich des Bewilligungs-, Zähler- und Meldewesens sowie der Installationskontrolle im Zusammenhang mit der Energieversorgung; Installationen, Wartung und Reparatur von Software im Bereich der Telekommunikation und der Steuerung; Qualitätsmessungen an Netzwerken; Konfiguration von Aktivkomponenten (Software) in Datennetzwerken, Organisation der zentralen Datensicherung; Entwicklung und Installation von Software für die Verknüpfung der Telefonanlage mit dem Computernetzwerk und für die Computer-Telefon-Integration; Beratung im Bereich der vorgenannten Dienstleistungen bei Wohnungswechseln; Qualitätsprüfung; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung, nämlich Erteilen von Auskünften über den Stromverbrauch".

E. 34

/ 56 seits würden weder über dieselben Vertriebskanäle angeboten, noch seien die Abnehmerkreise identisch (Klageantwort Ziff. 16.4). Sowohl beim Programmieren bzw. Design von Websites als auch bei der Entwicklung und dem Entwurf von Software und Computerprogrammen handelt es sich um Dienstleistungen der Computer/IT-Branche. Es handelt sich bei beiden um branchentypische Leistungen, welche das gleiche Fachwissen und Know-how voraussetzen und von der gleichen Berufskategorie erbracht werden. Beide Dienstleistungen (Websites und Software/Computerprogramme) ergänzen sich und es besteht ein enger charakteristischer Zusammenhang, womit zwischen den Dienstleistungen der Klägerin und den Beklagten von Gleichartigkeit ausgegangen werden kann. Zwischen "wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsleistungen" und "Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung" herrscht Gleichheit bzw. Gleichartigkeit. Ebenso

zwischen "Entwurf und Entwicklung von Computersoftware" und "Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen". Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

E. 35

/ 56 und weist eine fette Schrift auf, wobei insbesondere die ersten beiden Buchstaben noch etwas anders gestaltet sind, als der Rest. Beim ersten Buchstaben, dem "____", fehlt der erste, senkrechte Strich des Buchstabens und beim zweiten Buchstaben, dem "____" findet man zwei waagrechte Linien, welche als Leerräume wahrgenommen werden. Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck der Klagemarke zweifellos mit. Die genannten Bildelemente vermögen jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzulenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Bei der angefochtenen Marke ist zu beachten, dass das Wort "Y.____" weiss, bzw. hell auf grauem Hintergrund, einem Balken, angeordnet ist. Das Wort "Y.____" ist in Kleinbuchstaben geschrieben und Fett. Der Buchstabe "____" erscheint in Form eines Sonnensymbols. Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens offensichtlich mit. Die genannten Bildelemente vermögen jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzulenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Wortelemente zu richten, aber auch die Bildelemente sind nicht zu vernachlässigen. Bei Wortmarken bestimmt sich die Zeichenähnlichkeit durch Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 140). Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortelemente "X.____" und "Y.____" zu beurteilen. Die angefochtene Marke übernimmt die Klagemarke vollständig. Der Umstand, dass "X.____" in den Klagemarken in Grossbuchstaben, bei der angefochtene Marke hingegen in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3). Gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 130 mit Hinweis auf BGE 122 III 382). Stimmen zwei Marken aber ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit vor. Es entfällt von vornherein jede rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr. Ist eine Bezeichnung, die zum Gemeingut gehört, als Marke eingetragen, weil ihre grafische Gestaltung unterscheidungskräftig ist, beschränkt sich der Schutz auf diese grafische Gestaltung (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 131 und 133). Wird eine ältere Marke oder ihr prägender Hauptbestandteil übernommen, liegt meist eine Zeichenähnlichkeit vor. Eine Kombination mit einem Zusatz schafft in der Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer aufgrund des identischen oder ähnlichen Bestandteils fälschlicherweise glauben, dass Serienzeichen oder zumindest Marken von verbundenen Unternehmen vorliegen. Die Übernahme des Hauptbestandteils einer älteren Marke kann ausnahmsweise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit einer neuen Marke verschmolzen wird,

E. 36

/ 56 dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 134 f.). Gemäss Praxis bewirkt die vollständige Übernahme der Klagemarke also Zeichenähnlichkeit. Durch das Hinzufügen des zusätzlichen Elements „____“ könnte eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das Element „X.____“ in der angefochtenen Marke aufgrund der

Zeichengestaltung nicht mehr als selbständiges Element erscheint (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010, E. 5.1). Letzteres ist vorliegend klar nicht der Fall. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu be- jahren und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen. Eine unmittelbare (direkte) Verwechslungsgefahr besteht, wenn die konfliktieren- den Zeichen nicht unterschieden werden können, d.h., wenn das eine Zeichen irrtümlicherweise für das andere gehalten wird. Eine Markenverletzung liegt auch vor, wenn die Abnehmer die kollidierenden Zeichen unterscheiden können, auf- grund ihrer Ähnlichkeit aber vermuten, dass die entsprechend gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammen. Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn ein Zeichen als Teil einer fremden Markenserie erscheint. Eine Markenserie basiert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil. Dieser muss kennzeichnungskräftig sein, sodass ihm ein Hinweis auf den Marken- inhaber entnommen werden kann. Eine bloße Übereinstimmung in gemeinfreien Elementen genügt nicht (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 23 f.; Urteil des Bundes- verwaltungsgerichts B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 3.7). Die Verwechs- lungsgefahr hängt von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichen- ähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 46; Willi, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 14; David, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 8). Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kenn- zeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Wer- beanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren einge- prägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abwei- chungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gel- ten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegrif- fe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Mar- ken, die entweder aufgrund ihres phantasihaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a; BGE 139 III 176 E. 5.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 5.2.1).

E. 37

/ 56 Der Wortbestandteil der Klagemarken "X._____" ist für die hier interessierenden Dienstleistungen (Klasse 42) schwach und wenig kennzeichnungskräftig. Das eng- lische „B.____“ bedeutet auf Deutsch „____“ und ist ein häufig verwendetes Wort, insbesondere auch im Zusammenhang mit Strom und Energie. Die An- fangssilbe "D.____-" ist ebenfalls ein weit verbreitetes Wortbildungselement. Weiter ist in Bezug auf die strittigen Dienstleistungen der Klasse 42 festzustellen, dass diese nicht nur alltäglichen Bedürfnisse abdecken. Folglich werden die Ab- nehmer bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B- 3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 ff.). Beschränkt sich die Übereinstimmung wie vorliegend auf einen kennzeichnungs- schwachen Begriff, genügen bereits bescheidene Abweichungen, um die Ver- wechslungsgefahr zu verneinen. Eine solche, einen hinreichenden Abstand schaf- fende Abweichung ist vorliegend aufgrund der zusätzlichen Zeichenbestandteile (Grafik und Wortelement) der jüngeren Marke gegeben. Die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) werden, auch unter Berücksichtigung ihrer leicht erhöhten Aufmerksamkeit, aufgrund der grafischen Ausgestaltung und auch wegen des englischen Begriffs "_____" Unterschiede zwischen den Ver- gleichszeichen erkennen. Davon ist auch unter Berücksichtigung der bestehenden

starken Gleichartigkeit, wodurch bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit ein strengerer Massstab anzulegen ist, auszugehen. Vorliegend besteht demnach keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen der Klägerin und dem Zeichen der Beklagten. Die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. _____ Y. _____ (fig.) ist demnach zu verneinen.

5. Die Klägerin stellt weiter ein Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 2), indem sie den Beklagten verbieten lassen will, unter dem Kennzeichen Y. _____ als Hauptbestandteil im geschäftlichen Verkehr für Dienstleistungen im Bereich Strom und Energie in der Schweiz aufzutreten oder das Kennzeichen zu benutzen. Das Unterlassungsbegehren stützt die Klägerin sowohl auf Markenrecht als auch auf UWG. Die Normen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) sind im Verhältnis zum Markenschutz nicht subsidiär, sondern haben einen eigenständigen Anwendungsbereich. Es ist damit grundsätzlich davon auszugehen, dass die jeweils spezifischen Schutzvoraussetzungen für jedes beanspruchte Recht eigenständig zu beurteilen sind und keine Abgrenzung der Immaterialgüterrechte in dem Sinne angebracht ist, dass jeweils ein Normbereich ausschliesslich gelten würde (BGE 135 III 446 E. 4.1).

E. 38

/ 56 Die Passivlegitimation des Beklagten 1 ist aufgrund seiner Inhaberschaft an der angefochtenen Marke und Domainnamen sowie deren Nutzung offenbar gegeben. Die Klägerin begründet die Passivlegitimation des Beklagten 2 mit dessen früherer Inhaberschaft an der angefochtenen Marke und an den Domainnamen. Er selber habe eine Verletzung seit jeher bestritten, so dass die Klage aufgrund der gegebenen Wiederholungsgefahr auch gegen ihn zu richten sei. Der Beklagte 2 bestreitet seine Passivlegitimation vollumfänglich. Er habe zu keinem Zeitpunkt persönlich für sich, mithin unabhängig von seiner Funktion als Organ des Beklagten 1, die strittige Marke oder ein anderes Y. _____-Zeichen im geschäftlichen Verkehr oder sonst wie genutzt. Soweit er in dieser Angelegenheit tätig geworden sei, habe er dies immer in Vertretung des Vereins Y. _____org, also des Beklagten 1, getan. Als Präsident und damit Organ des Vereins Y. _____org habe er die angefochtene Marke hinterlegt. Er habe die angefochtene Marke für den Beklagten 1 hinterlegt, so dass er selbst an diesem Zeichen zu keinem Zeitpunkt materiell persönlich berechtigt gewesen sei. Es habe daher auch kein Lizenzverhältnis zwischen den beiden Beklagten bestanden, wie dies von der Klägerin vermutet worden sei. Richtig sei lediglich, dass eine Differenz zwischen formeller Markeneintragung einerseits und materieller Berechtigung andererseits bestanden habe, die mittels einer Anpassung der Einträge in den Markenregistern im Jahre 2012 beseitigt worden sei. Dies sei rechtlich irrelevant, zumal dem Markenregister hinsichtlich der Rechtsinhaberschaft weder positive noch negative Rechtskraft zukomme. Spätestens nach der Bereinigung im Markenregister könne der Beklagte 2 markenrechtlich nicht mehr belangt werden. Dies ergebe sich e contrario aus Art. 17 Abs. 3 MSchG. Vorliegend liegen keine Anhaltspunkte vor, die darauf hindeuten würden, dass der Beklagte 2 mit seinen Handlungen ein persönliches Interesse verfolgte und die strittige Marke und Domains selber gewerbsmässig, wirtschaftlich oder konkurrierend verwendet hätte. Der Beklagte 2 ist Präsident und damit Organ des Beklagten 1, weshalb es auch nicht erstaunt, dass er selber eine Verletzung seit jeher bestritten haben soll, wie dies von der Klägerin vorgebracht wird. Es mag wohl zutreffen, dass unklar ist, weshalb der Beklagte 2 die Markenmeldung in seinem eigenen Namen vorgenommen hat, doch lässt sich alleine daraus nicht schliessen, dass er persönlich auch materiell an der Marke berechtigt war, zumal er bekanntermassen Präsident des Vereines ist. Selbst wenn man aber davon ausgehen würde, dass sich der

Unterlassungsanspruch auch gegen den Beklagten 2 richten kann, müsste ein solcher aufgrund der fehlenden Wiederholungsgefahr – der Beklagte 2 ist zum jetzigen Zeitpunkt unbestrittenermassen nicht (mehr) Inhaber der streitgegenständlichen Marke bzw. ist auch nicht mehr als Hinterleger re-

E. 39

/ 56 gistriert – verneint werden. Die Klage ist somit in Bezug auf den Beklagten 2 abzuweisen. Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage - sowohl gestützt auf das MSchG wie auch das UWG - setzt eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr voraus. Der Kläger hat mithin darzutun, dass der Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er sie erstmals begehen wird (BGE 116 II 357 E. 2a mit Hinweisen). Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72 E. 2a). Dies gilt insbesondere, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den Prozess die Verletzungen eingestellt hat, in seinen Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt (BGE 128 III 96 E. 2e; Urteil des Bundesgerichts 4A_300/2013 vom 02. Oktober 2013 E. 3.1).

E. 40

/ 56 braucht. Das verletzende Zeichen muss in den Schutzbereich der verletzten Marke eindringen. Dies ist dann der Fall, wenn das verletzende Zeichen entweder identisch ist und für gleiche Waren oder Dienstleistungen gebraucht wird, oder wenn es mit der verletzten Marke wenigstens ähnlich ist und auch für gleichartige Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 55 N 8). Wie unter Ziff. 4.6 bereits ausgeführt wurde, liegt vorliegend weder eine Verletzung noch eine Gefährdung von Markenrechten vor, da zwischen den Klagemarken und dem durch die Beklagten verwendeten Zeichen keine Verwechslungsgefahr besteht.

E. 41

/ 56 selbe. Die Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn ein verwendetes Zeichen einem anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die damit gekennzeichneten Waren, Werke, Leistungen oder den Geschäftsbetrieb zu verwechseln. Das Risiko von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Wer sich auf ein verwendetes Zeichen berufen will, muss die Gebrauchspriorität nachweisen (Arpagaus, in: Hilti / Arpagaus, Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. D N 62, N 64 und N 73). Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Hat bereits eine Rechtsverletzung stattgefunden, muss der Kläger einerseits den Nachweis erbringen, dass bereits eine gleichartige Rechtsverletzung stattgefunden hat. Andererseits hat er darzulegen, dass eine Wiederholung zu befürchten ist (David Rüetschi/Simon Roth, in:

Hilti/Arpagaus, Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013., Art. 9 N 20). Die Beseitigungsklage richtet sich gegen eine andauernde Verletzung und zielt auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes. Sie verpflichtet den Verletzer, die bestehende Verletzung zu beseitigen, wobei für den Fall der Nichtbefolgung der gerichtlichen Verfügung eine Ungehorsamsstrafe angedroht werden kann (Rüetschi/Roth, a.a.O., Art. 9 N 39 und N 47). Das UWG ist nur auf Wettbewerbshandlungen anwendbar, das heisst auf Verhalten, das objektiv geeignet ist, den Wettbewerb bzw. die Wettbewerbschancen eines Marktteilnehmers zu beeinflussen. Das Verhalten ideeller Vereine kann vom UWG aber ebenso erfasst werden wie staatliches Handeln oder wissenschaftliche Äusserungen; entscheidend ist, ob solches Verhalten durch die Umstände einen Wettbewerbsbezug erhält. Sodann unterstehen nicht nur "Unternehmensträger", sondern auch Privatpersonen dem UWG (Lorenza Ferrari Hofer/David Vasella, in: Amstutz/Roberto/Trüb [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Wirtschaftliche Nebenerlasse: FusG, UWG, PauRG und KKG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 1-2 UWG N 6). Demnach ist für die Anwendbarkeit des UWG nicht entscheidend, dass die Beklagte 1 von der Steuerbehörde des Kantons Bern mit Verfügung vom 19. August 2011 wegen Gemeinnützigkeit von der Steuerpflicht befreit wurde, da „keine Wettbewerbsverhältnisse“ bestehen würden (BB 6). Dabei geht es um steuerrechtliche Aspekte bzw. um die Frage, ob

E. 42

/ 56 Der Verein im Sinne der Steuergesetze wegen Gemeinnützigkeit von der Steuerpflicht befreit wird. Ob Wettbewerbshandlungen im Sinne des UWG vorliegen, beurteilt sich nach anderen Kriterien.

E. 43

/ 56

E. 44

/ 56 Der Inhalt und Umfang des Rechts aus der Marke wird durch Art. 13 MSchG festgelegt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (positive Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwendung von Abs. 2 zudem verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; negative Verbotungsmacht). Da es vorliegend nicht um die Behinderung eines anderen Kennzeicheninhabers geht, ist im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 2 MSchG zu prüfen, ob es der Klägerin kraft ihrer Verbotungsmacht möglich ist, den Beklagten die Verwendung der strittigen Domainnamen zu untersagen. Damit dies der Fall wäre, müssten die Domains nach dem Gesagten gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sein. Diesbezüglich setzen lit. a und b mit einer älteren Marke identische Zeichen voraus, weshalb sie vorliegend nicht anwendbar sind. Im Sinne von Art. 3 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Abs. 1 lit. c aber auch Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich (und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt) sind, so dass sich eine Verwechslungsgefahr ergibt. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG bestimmt, dass die zu vergleichenden Zeichen bzw. Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sein müssen. Durch das Erfordernis der Gleichartigkeit wird die negative Verbotungsmacht des Markenrechts auf

die von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschränkt. Die Beklagten betreiben unter ihren Domainnamen <Y.____.org>, <Y.____.ch> und <Y.____.com> eine Internetseite, auf welcher sie Informationen, insbesondere in Form einer Karte, zur Nutzung der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz anbieten. Wie bereits ausgeführt sind die Klagemarken unter anderem für Dienstleistungen im Bereich Energie und Strom registriert. Das Vorliegen von Dienstleistungsgleichartigkeit kann bejaht werden. Die Praxis hat Grundsätze entwickelt für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Domainnamen und anderen Kennzeichen. Dabei geht es einerseits um die systembedingte Form der Domainnamen sowie andererseits um den verlangten Zeichenabstand (Buri, a.a.O., S. 358). Die Massgeblichkeit des Gesamteindrucks bedeutet im Zusammenhang mit der Form der Domainnamen nicht, dass Wortklang und Schriftbild des ganzen Domainnamens mit jenem des betroffenen Kennzeichens zu vergleichen wären; die Internetbenutzer wissen aus Erfahrung, dass eine Vielzahl von Domainnamen sowohl im Bestandteil "www" als auch in der Top Level Domain (".ch", ".com" etc.) übereinstimmen und deshalb die dazwischen liegende Second Level Domain das massgebliche Element darstellt, welches eine Zuordnung zum betreffenden Kennzeicheninhaber erlaubt. Für den Zeichenvergleich ist deshalb in erster Linie auf diesen Bestandteil abzustellen (Bu-

E. 45

/ 56 ri, a.a.O., S. 358). Für die vorliegend in Frage stehenden Domainnamen <Y.____.org>, <Y.____.ch> und <Y.____.com> heisst dies, dass das Element "Y.____" mit den Marken der Klägerin auf eine allfällige Ähnlichkeit hin zu untersuchen ist, während den Bestandteilen "www" sowie ".ch", ".org" und ".com" keine grosse Bedeutung beizumessen ist. Ein normativ bestimmter, durchschnittlicher Internetbenutzer weiss, dass bei Domainnamen jedes Detail eine Rolle spielt und dass auch kleinste Abweichungen ins Gewicht fallen können. Die Rechtsprechung geht deshalb davon aus, dass sich regelmässige Internetbenutzer gewohnt sind, auch geringen Unterschieden in einer Buchstabenkombination Beachtung zu schenken. Bei ausschliesslich im Internet gebrauchten Domainnamen vermögen daher schon relativ geringfügige Abweichungen eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu begründen (Buri, a.a.O., S. 359; Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 56; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG110066-O vom 10. April 2013). Zwischen den Zeichen der Klägerin und den Internetdomains der Beklagten besteht keine Verwechslungsgefahr. Die Zeichen sind sich zwar ähnlich, wie dies bereits ausgeführt wurde, jedoch weiss ein durchschnittlicher Internetbenutzer, dass bei Domainnamen jedes Detail eine Rolle spielt und kleinste Abweichungen relevant sind. Die Domainnamen der Beklagten enthalten das zusätzlich Element "-____", womit eine genügende Abweichung zu den Klagemarken besteht und eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu begründen vermag.

E. 46

/ 56 Damit ist die Klage auch in Bezug auf die Übertragung und Löschung der strittigen Domains sowohl aus markenrechtlichen als auch aus lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten abzuweisen. 7. Die Klägerin fordert zudem, dass der Beklagte 1 seinen Vereinsnamen so ändern soll, dass der Bestandteil Y.____ als Hauptbestandteil nicht mehr vorkommt.

E. 47

/ 56 nicht nur im Bestandteil «_____», sondern ebenfalls im zusätzlichen Element «.org». Es besteht demnach zwischen der Klagemarke Nr. _____ X._____ (fig.) und dem Vereinsnamen der Beklagten 1 «Y._____.org» keine Verwechslungsgefahr.

E. 48

/ 56

E. 49

/ 56 als übermässig erscheint, es jedoch schwierig ist, die ungerechtfertigten konkreten Aufwandsposten im Einzelnen festzulegen, ist es grundsätzlich zulässig, pauschale Kürzungen vorzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 1B_96/2011 vom 06. Juni 2011 E. 2.4; Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 18 19 vom 02. Juli 2019 E. 13.3).

E. 50

/ 56 gen innerhalb des Prozesses abdecken können. Demgegenüber würden in Haftpflichtfällen gestützt auf Art. 41 OR vorprozessuale Kosten als Schaden geltend gemacht werden können, soweit sie notwendig und angemessen gewesen seien (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 95 N 20). Gemäss SUTER/VON HOLZEN umfassen die Kosten der berufsmässigen Vertretung neben den Kosten der Vertretung im Prozess auch die Kosten, die unmittelbar im Hinblick auf die Einleitung des Prozesses entstanden und für Interessenwahrung notwendig sind. Daher würden auch die Aufwendungen für das Schlichtungsverfahren dazugehören (BGE 141 III 20 E. 5), obwohl dort keine Parteientschädigung gesprochen würde (Art. 113 Abs. 1 ZPO). Als Vertretungskosten würden auch die vorprozessualen Kosten gelten, das heisst diejenigen Kosten, die im Zeitpunkt des Endentscheides, retrospektiv betrachtet, notwendig oder nützlich gewesen seien für die Vorbereitung des Prozesses oder dessen mögliche Verhinderung. Dazu seien etwa vorprozessuale Vergleichsgespräche zu zählen, die in kausalem Zusammenhang mit dem Prozess stehen (Benedikt A. Sutter/Cristina von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 95 N 38). MOHS hält fest, dass die vorprozessuale, aussergerichtliche Vertretung durch einen Anwalt nicht Teil der Parteientschädigung sei (Florian Mohs, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 95 N 7). STERCHI vertritt unter Hinweis auf die kantonalen Anwaltsstarife die Ansicht, es seien in der Regel nur die mit der Vorbereitung und Durchführung des Prozesses unmittelbar zusammenhängenden Kosten zu berücksichtigen (Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1 – 149 ZPO, Bern 2012, Art. 95 N 13). Nach SCHMID umfassen die entschädigungspflichtigen Anwaltskosten nicht nur die mit der Prozessführung i.e.S. verbundenen Leistungen (Instruktion, Akten- und Rechtsstudium, Verfassen der Rechtsschriften), sondern auch jene, welche unmittelbar mit der Vorbereitung des Prozesses zusammenhängen. Dazu sollen auch Vergleichsverhandlungen gehören, weil das Erzielen einer gütlichen Einigung vor Prozesseinleitung im Interesse der Parteien und des Gerichts liege (Hans Schmid, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 95 N 23). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung werden vorprozessuale Anwaltskosten in der Regel mit der Parteientschädigung entgolten, soweit sie nicht eine materiellrechtliche Grundlage haben und beispielsweise als haftpflichtrechtliche oder vertragliche

Schadensposition eingeklagt werden können (Urteil des Bun-

51 / 56 desgerichts 4A_148/2016 E. 2.4; BGE 139 III 190 E. 4.2 = Pra 102 [2013] Nr. 107; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4A_127/2011 E. 12 [vorprozessuale Anwaltskosten als Schadensposition im Haftpflichtrecht]). Gemäss der zitierten Lehre und Rechtsprechung unbestritten ist, dass vorprozessuale Aufwendungen im Rahmen der Parteientschädigung zu berücksichtigen sind, soweit sie unmittelbar mit der Vertretung der Partei im gerichtlichen Verfahren in Zusammenhang stehen. Dazu können auch die Aufwendungen für Vergleichsbemühungen gezählt werden, soweit sie in kausalem Zusammenhang mit dem Prozess stehen. In der Regel lassen sich die einzelnen Aufwandpositionen wie beispielsweise Instruktion, Studium Sach-/Rechtslage ohnehin nicht klar zuordnen. Im vorliegenden Fall werden vorprozessuale Aufwendungen geltend gemacht, die bis zu drei Jahre vor der Klageinstanzierung zurückliegen. Abgesehen von der letzten Position (04.12.2013) liegen sämtliche Rechnungspositionen mehr als 1.5 Jahre zurück. Dabei kann nicht mehr von Aufwendungen gesprochen werden, die unmittelbar mit dem gerichtlichen Verfahren im Zusammenhang stehen, jedenfalls nicht ohne weitere Substantiierung durch den Ansprecher. Als Aufwandpositionen werden u.a. diverse Stellungnahmen und die Redaktion und Überarbeitung von mehreren Vergleichsvorschlägen aufgeführt. Es fehlt jedoch eine weitergehende Substantiierung. Auch die Hinweise in Ziff. 20 i.V.m. Ziff. 11 der Klageantwort reichen dafür nicht aus. Die dortigen Ausführungen lassen vielmehr den Schluss zu, dass der Aufwand im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) angefallen ist, womit er in diesem Verfahren ohnehin nicht entschädigt werden kann. Die verlangte Substantiierung der einzelnen Positionen lässt vorliegend keine Beurteilung zu, ob und allenfalls in welchem Ausmass der geltend gemachte Aufwand unmittelbar mit dem Verfahren zusammenhängt. Es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, welche eine Beurteilung nach Ermessen zulassen würden. Der geltend gemachte Aufwand für die vorprozessuale Auseinandersetzung zwischen den Parteien im Umfang von CHF 20'410.70 ist demnach nicht zu entschädigen.

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